Nel procedimento 86-75,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Sø- og Handelsretten (tribunale marittimo e commerciale) di Copenaghen, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

EMI RECORDS LIMITED, con sede nel Middlesex,

e

CBS GRAMMOFON A/S, con sede in Vanløse,

domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci ed alle norme di concorrenza in materia di diritto al marchio,

LA CORTE,

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

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

L'ordinanza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Nel maggio 1887, negli Stati Uniti d'America veniva costituita l'American

Graphophone Company nel settore della produzione e dell'uso dei grammofoni. Nel 1894 detta società acquistava la Columbia Phonograph Company General la quale, a quell'epoca, era l'affiliata di un'altra società americana. Negli anni precedenti la prima guerra mondiale, detta società brevettava vari marchi in cui compariva (ma non come elemento esclusivo) il termine Columbia, negli Stati Uniti d'America, nel Regno Unito e altrove, tra l'altro nel settore dei dischi grammofonici. Nel 1913 la Columbia Phonograph Company General mutava la propria denominazione in Columbia Graphophone Company.

Il 13 febbraio 1917 essa costituiva nel Regno Unito un'affiliata, controllata al 100 %, denominata Columbia Graphophone Company Limited, cui affidava la gestione dei propri affari nel Regno Unito ed in Europa.

Nello stesso anno essa cedeva all'affiliata inglese i marchi brevettati nel Regno Unito ed in Europa, ivi compresi quelli recanti il termine Columbia. Il contratto relativo veniva stipulato il 17 aprile 1917 e si componeva di due documenti: un accordo di vendita (Sale agreement) ed una cessione di marchio (Assignment). Con quest'ultimo accordo, la Columbia Graphophone Company cedeva alla Columbia Graphophone Company Limited i propri diritti e l'avviamento commerciale inerenti all'attività da essa svolta, attraverso l'affiliata londinese, ivi compreso il diritto esclusivo al nome o alla ragione sociale Columbia Graphophone Company nonché i diritti ai marchi depositati in diversi Paesi europei ed altrove.

L'art. 2 dell'accordo recitava:

«Il venditore si impegna nei confronti della società, finché essa esisterà, e svolgerà attività commerciale, sia indipendentemente che congiuntamente o nella qualità di imprenditore o di agente di terzi, singoli o società, ad astenersi dallo svolgere, direttamente o indirettamente, o dall'impegnarsi, occuparsi o interessarsi nello svolgere — nel territorio o parte ovvero parti di questo in cui l'attività oggetto del presente contratto è stata svolta finora (ad eccezione dell'Austria-Ungheria) — qualsiasi attività analoga o identica a quella ceduta, eccezion fatta per gl'interessi che il venditore può avere nella società in qualità di azionista o per il caso in cui la società stessa si valga del venditore per svolgere l'attività ceduta.»

Nell'accordo di vendita, la Columbia Graphophone Company cedeva alla Columbia Graphophone Company Limited, tra l'altro, l'avviamento commerciale e tutto quanto inerente all'attività finora svolta tramite l'affiliata landinese, nonché l'esclusiva d'uso del nome Columbia Graphophone Company e all'art. 8 si conveniva quanto segue:

«Il venditore si impegna nei confronti della società, finché essa esisterà, e svolgerà attività commerciale, sia indipendentemente che congiuntamente o nella qualità di imprenditore o di agente di terzi, singoli o società, ad astenersi dallo svolgere, direttamente o indirettamente, o dall'impegnarsi, occuparsi o interessarsi nello svolgere, qualsiasi attività analoga o identica a quella venduta col presente contratto — nei territori, o parte ovvero parti di questi, nei quali la detta attività è stata svolta sinora (ad eccezione dell'Austria-Ungheria) — eccezion fatta per gl'interessi che il venditore può avere in qualità di azionista della società o per il caso in cui la società se ne valga ai fini della propria attività.»

2. Nel dicembre 1917 veniva costituita negli Stati Uniti la Columbia Graphophone Manufacturing Company. Uno scambio di partecipazioni aveva forse luogo tra detta società e l'American Graphophone Company. Le azioni cedute avrebbero compreso la partecipazione dell'American Graphophone Company nella Columbia Graphophone Company Limited. Probabilmente la Columbia Graphophone Company diveniva essa pure un'affiliata della nuova società. Nel 1920, l'American Graphophone Company si scioglieva.

3. Nel 1922, la Columbia Graphophone Manufacturing Company cedeva la propria partecipazione nella società inglese ad un'altra società inglese, la Constructive Finance Company Limited in forza di un accordo tripartito stipulato tra queste tre società il 16 novembre 1922. In conseguenza di detto accordo, integrato da un ulteriore accordo stipulato il 12 aprile 1923, veniva separata la titolarità dei marchi americani ed europei, essendo cessato ogni rapporto tra le due società Columbia.

In un certo momento tra il 1922 ed il 1925, i marchi americani contraddistinti dal termine Columbia venivano ceduti ad un'altra società americana, la Columbia Phonograph Company Incorporated. Nel 1925, la Columbia Graphophone Company Limited si assicurava il controllo di detta società, che diveniva quindi una sua affiliata.

4. Nel 1931 veniva creata nel Regno Unito una nuova società chiamata Electric and Musical Industries Limited. Detta società, oggi denominata EMI Limited, nello stesso anno acquistava le azioni della Columbia Graphophone Company Limited, e di un'altra società inglese, la Gramophone Company Limited. Nell'ambito degli accordi allora stipulati, la Columbia Graphophone Company Limited si disfaceva della propria partecipazione nella Columbia Phonograph Company Incorporated, che passava ad una società americana denominata Grigsby-Grunow.

Nel 1965 la Columbia Graphophone Company Limited cedeva tutti i marchi di cui era titolare, ivi compreso il marchio inglese Columbia, ed il relativo avviamento commerciale, alla Gramophone Company Limited, altra affiliata della EMI Limited la quale, nel 1973, mutava la propria ragione sociale in EMI Records Limited. Questa è l'attrice nella causa principale.

La *EMI Records Limited* (in prosieguo: EMI Records) è titolare dei marchi oggetto del presente procedimento e degli altri marchi in cui compare il termine Columbia, in tutti gli Stati membri della Comunità, eccezion fatta per la Francia, paese in cui un'altra affiliata della EMI Limited è titolare di tali marchi. Inoltre, la EMI Records produce dischi nel Regno Unito sotto vari marchi, ivi compreso il marchio Columbia. I dischi Columbia sono pure prodotti da altre affiliate dell'EMI Limited nella maggior parte degli Stati membri della Comunità.

5. Nel 1934 la Grigsby-Grunow, la società americana che nel 1931 aveva acquistato la partecipazione della Columbia Graphophone Limited nella Columbia Phonograph Company Incorporated, metteva all'asta questa partecipazione, che veniva acquistata dapprima dalla Sacro Enterprises Inc. e poi dall'American Record Corporation. Nel 1938, la Columbia Broadcasting System Inc. acquistava le azioni di quest'ultima società, ivi compresa la sua partecipazione nella Columbia Phonograph Company Incorporated. Una serie di alienazioni protrattesi per vari anni trasferiva il marchio americano Columbia dalla Columbia Phonograph Company Incorporated alla Columbia Broadcasting System Inc., che lo acquistava nel 1954. Nel 1974 la ragione sociale di quest'ultima società si trasformava in CBS Inc.

6. La CBS Inc. è titolare dei marchi Columbia negli USA, negli altri paesi del Nord e Sud America, nonché in alcuni altri. La maggior parte dei dischi prodotti negli Stati Uniti ed altrove recano il marchio Columbia.

Inoltre, la CBS vende nella Comunità dischi prodotti nelle fabbriche ch'essa possiede in taluni Stati membri. Tali dischi vengono esitati nella Comunità con un marchio diverso da quello Columbia, nella maggior parte dei casi con il marchio CBS.

Una parte di tali dischi viene riprodotta da registrazioni americane Columbia, e posta poi in commercio col marchio CBS. Tale riproduzione viene però rea-

lizzata solo nell'ipotesi in cui la domanda d'una registrazione americana raggiunga un certo numero di esemplari. In un numero di casi relativamente limitato, in cui la domanda nel Regno Unito di dischi prodotti originariamente negli Stati Uniti non era atta a giustificare una siffatta riproduzione, si procedeva ad importazioni dagli Stati Uniti, effettuate dalle affiliate europee della CBS Inc. e da dettaglianti. Ai fini di tali importazioni, il marchio Columbia veniva talvolta cancellato o nascosto da una etichetta applicata sul disco e sulla copertina, ma in altri casi, tale cancellazione non aveva luogo, in ispecie sul disco.

La *CBS United Kingdom Limited* acquistata nel 1964 dalla CBS Inc., la *CBS Grammofon A/S,* oggi CBS Records Aps, e la *CBS Schallplatten GmbH,* costituite nel 1970 e, rispettivamente, nel 1963, sono le affiliate della CBS Inc., nel Regno Unito, in Danimarca e nella Repubblica federale di Germania. La CBS Grammofon A/S è la convenuta nella causa principale.

7. Sono per l'appunto l'importazione e la vendita dei summenzionati dischi, su cui era visibile il marchio Columbia, che hanno dato luogo al presente procedimento.

L'EMI Records sostiene che l'importazione e la vendita nel Regno Unito, in Danimarca e nella Repubblica federale di Germania di dischi originari della CBS Inc. e recanti il marchio Columbia costituisce una violazione dei diritti al marchio ad essa spettanti in questi Stati membri, come pure nell'intera Comunità. A tali fini, essa chiedeva alla High Court of Justice di Londra, al Sø- og Handelsretten di Copenaghen ed al Landgericht di Colonia d'intimare alla CBS di cessare la produzione, l'importazione e la vendita, nei suddetti Stati membri, di dischi recanti il marchio Columbia.

La CBS sostiene invece che i principi del diritto comunitario, in ispecie le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci ed alla concorrenza, vietano all'attrice di esercitare i diritti ch'essa rivendica.

Il marchio oggetto della presente causa è il marchio nominativo Columbia registrato nel 1960 in Danimarca dalla EMI col n. 2573/1960.

8. Con ordinanza 24 luglio 1975, il Sø- og Handelsretten di Copenaghen, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione:

«Con riferimento ai fatti che risultano dalla sentenza interlocutoria pronunziata da questo tribunale il 30 gennaio 1975, nonché dall'esposizione degli antefatti contenuta nel provvedimento di rinvio adottato il 22 maggio 1975 dalla High Court of Justice in una causa fra analoghe parti (ad eccezione dei punti 5 e 9 e con opportune modifiche dei punti 18-22), e fatto altresì presente che il marchio sul quale l'attrice basa la sua pretesa, ai sensi della sentenza danese, è un marchio registrato nel 1960, viene sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni del trattato CEE ed in ispecie le norme che disciplinano la libera circolazione delle merci e quelle relative alla concorrenza vadano interpretate nel senso che A non è legittimato a far valere il diritto di marchio attribuitogli dall'ordinamento giuridico interno di uno o più Stati membri, onde impedire la vendita ad opera di B, negli Stati membri, di merci contrassegnate col marchio X, prodotte e distribuite da B con questo marchio al di fuori della Comunità, in un paese in cui B è titolare del marchio X.»

Nell'ordinanza viene precisato che le designazioni A, B e X corrispondono a quelle usate dalla High Court of Justice nella questione da essa sottoposta a questa Corte, con ordinanza 22 maggio 1975 (causa 51/75). Inoltre, l'ordinanza reca in allegato copia del provvedimento di rimessione da parte del giudice inglese.

9. Copia dell'ordinanza di rinvio è pervenuta a questa Corte il 1° agosto 1975. Nelle due cause parallele 51-75 e 96-75, le ordinanze di rinvio sono pervenute alla Corte rispettivamente il 9 giugno 1975 ed il 5 settembre 1975.

La società EMI Records Limited, con l'avv. C. C. Marriott (causa 51-75), con l'avv. Kaj Holm-Nielsen (causa 86-75) e con l'avv. H. Rasner (causa 96-75); la società CBS United Kingdom Limited, con gli avvocati F. P. Neil, Q. C., e Antony Watson, delegati dalla Mc Kenna & Co.; la società CBS Grammofon A/S, con l'avv. Eskil Trolle; la società CBS Schallplatten GmbH, con l'avv. Dietrich Ohlgart; il Governo belga (causa 96-75), il Governo danese, il Governo della Repubblica federale di Germania, il Governo francese, il Governo irlandese, il Governo dei Paesi Bassi ed il Governo del Regno Unito, rappresentati dai loro agenti; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai propri consiglieri giuridici, sigg. John Temple Lang e Antony Mc Clellan (causa 51-75), sig. Sven Ziegler (causa 86-75) e sig. Eric Zimmermann (causa 96-75), hanno presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CC.EE.

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

Con ordinanza 3 dicembre 1975 essa ha deciso di riunire i tre procedimenti ai fini della fase orale.

II — Le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE

A motivo della connessione esistente tra la presente causa e le due altre cause parallele, le memorie depositate nei tre procedimenti vanno riassunte come segue:

A — Osservazioni scritte presentate dalla EMI Records Limited

La EMI Records richiama l'attenzione sul fatto che il diritto di marchio fatto valere nella causa *86-75* si basa su una registrazione danese effettuata nel 1960, e precisa che nessuna delle cessioni avvenute nel 1917 e nel 1923 ha avuto ad oggetto una registrazione danese relativa a tale marchio.

I diritti della EMI in Danimarca, prima del 1960, comprendevano, tra l'altro, la registrazione, effettuata nel 1922, d'un marchio figurativo recante la denominazione Columbia. La questione del se, basandosi su tale registrazione o su altri elementi, la EMI, nel 1922 o anteriormente, avesse in Danimarca il diritto esclusivo al marchio nominativo Columbia, non va risolta nella presente causa.

Quanto poi ai marchi Columbia fatti valere nella causa 96-75, e cioè i marchi depositati in Germania nel 1924 e nel 1931, la EMI a quell'epoca non era a conoscenza del fatto che in Germania esisteva un altro marchio recante il numero 101.424. Tale marchio, depositato il 6 agosto 1907 dalla Columbia Phonograph Co. mbH, con sede in Berlino, cessava di esistere in via definitiva il 10 dicembre 1937. L'esistenza di tale marchio non cambia nulla nel presente procedimento. Tenuto conto della loro formulazione, le questioni sottoposte a questa Corte potrebbero valere anche per la cessione di detto marchio.

Fatte queste precisazioni, la EMI Records osserva, in primo luogo, che non sussiste alcuna identità tra la CBS ed il cedente originario dei marchi americani Columbia e, in secondo luogo, che i marchi europei di cui è causa, venivano utilizzati da diversi anni unicamente dal gruppo EMI in tutti gli Stati membri della Comunità, tanto che, ormai, il consumatore era giunto ad associarli ad un determinato prodotto.

La funzione di un marchio consiste per l'appunto nel consentire alla clientela di

distinguere i prodotti sui quali esso è apposto dai prodotti concorrenti, e non è indispensabile a tal uopo che la clientela sia a conoscenza del nome del titolare del marchio.

Ricusare alla EMI la possibilità di vietare le importazioni di cui è causa avrebbe l'effetto non soltanto di limitare l'esercizio dei diritti al marchio ch'essa detiene nella Comunità, ma anche di negare l'esistenza stessa di tali diritti, che non potrebbero più assolvere la loro specifica funzione.

La EMI e la CBS si fanno una concorrenza accanita, tanto sul mercato europeo quanto su quello americano. L'esercizio da parte dell'EMI del suo diritto al marchio non costituisce ostacolo al diritto della CBS di trarre profitto in Europa dal mercato ch'essa vi si è creato, usando il marchio col quale essa è ivi conosciuta (nella maggior parte dei casi, il marchio CBS). In realtà, la CBS mira a liberarsi dall'obbligo d'apporre una etichetta sui dischi prodotti negli Stati Uniti e destinati all'Europa, onde soddisfare la domanda che non può essere immediatamente appagata dalla produzione locale o, indirettamente, a porsi nella condizione di limitare tale produzione sostituendovi importazioni dagli Stati Uniti.

È quindi inesatto ed eccessivo sostenere che l'esercizio da parte dell'EMI dei suoi diritti al marchio rechi alla CBS un danno sul piano della concorrenza. Qualsivoglia commerciante, che usi marchi cui non ha diritto nel mercato in cui egli esporta i suoi prodotti, potrebbe lagnarsi del fatto di non avere libero accesso su tale mercato. La EMI inoltre, benché distribuisca, tra l'altro, dei dischi americani CBS, vigila a che il marchio Columbia sia cancellato e che i dischi di cui trattasi siano venduti con un altro marchio. I casi in cui un'affiliata di secondo grado ha proceduto a tale distribuzione servendosi del marchio Columbia, apposto dalla CBS negli Stati Uniti, sono rari e si sono verificati contro le istruzioni della direzione. D'altronde, essi non implicano, nel diritto tedesco, l'«esaurimento» dei diritti della EMI. Del resto, la medesima circostanza che la EMI abbia potuto, a sua volta, affermarsi sul mercato americano, pur cancellando il marchio Columbia dai propri dischi e utilizzando altri marchi, prova l'assurdità di una siffatta tesi.

È infine erroneo sostenere che l'uso da parte dell'EMI dei marchi Columbia sia atto ad indurre in errore il consumatore. In primo luogo, trattasi in tal caso di un problema che rientra nell'applicazione del diritto nazionale ed esula dalla presente controversia. In secondo luogo, l'argomento secondo cui il termine Columbia, che fa anche parte della ragione sociale della Columbia Broadcasting System (CBS), richiamerebbe alla mente del consumatore più la nozione di prodotto americano o CBS che quella di prodotto EMI, non tiene conto del fatto che la CBS aveva la predetta ragione sociale ancor prima di acquistare diritti sul marchio di cui trattasi.

La EMI Records passa poi in rassegna gli aspetti giuridici delle questioni sottoposte a questa Corte, alla luce delle norme del trattato relativo alla libera circolazione delle merci ed in materia di concorrenza, interpretate con la scorta delle sentenze della Corte e di svariate decisioni della Commissione. Essa osserva in particolare quanto segue:

1. Sulle norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci

a) Le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci contemplano l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure d'effetto equivalente, unicamente per quanto riguarda il «commercio tra Stati membri». Questa interpretazione trova la propria conferma non soltanto nel testo stesso di tali norme, nonché nel «preambolo» e nei «principi» del trattato, ma anche nelle sentenze della Corte.

È quindi evidente che gli artt. 30-36 del trattato non ostano al diritto della EMI di

vietare l'importazione dei prodotti di cui è causa. D'altronde, esercitando il suo diritto al marchio ai fini di questo divieto, la EMI non fa altro che trarre dall'esistenza stessa del diritto, che il trattato non può menomare, le conseguenze contemplate dal diritto nazionale degli Stati membri. La EMI non determina «una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri», ai sensi dell'art. 36, 2° inciso, del trattato. Essa non determina nemmeno un frazionamento dei mercati nell'ambito della Comunità, giacché detiene i diritti al marchio di cui è causa in tutti gli Stati membri.

La tesi secondo cui la EMI avrebbe cercato e cercherebbe di ostacolare il commercio tra gli Stati membri o di frazionare i mercati nell'ambito della Comunità è sprovvista di qualsiasi fondamento, giacché, a far tempo al più tardi dagli anni 1922/1923, epoca in cui il dante causa americano della CBS si staccava in via definitiva dalla sua affiliata inglese, i marchi e l'organizzazione commerciale ad essi afferente in tutti gli Stati che fanno oggi parte della Comunità sono divenuti di proprietà dei danti causa della EMI e, successivamente, della EMI.

b) Stando così le cose, unicamente le disposizioni relative alla politica commerciale comune possono eventualmente venir prese in considerazione. Tuttavia tali disposizioni non contengono alcun divieto per la Comunità di ostacolare il commercio extracomunitario. Comunque, l'art. 18 del trattato prescrive che gli intralci agli scambi con i paesi terzi siano ridotti mediante la stipulazione di accordi internazionali, e su una base di reciprocità.

c) Infine, il richiamo all'art. 10 del trattato fatto dalla CBS onde fondare la sua pretesa, è inammissibile. L'art. 10 del trattato riguarda unicamente le condizioni alle quali le merci originarie d'un paese terzo possono, sul piano doganale, venir considerate in libera pratica nella Comunità e fruire dello stesso trattamento riservato alle merci originarie della Comunità. Questa disposizione non riguarda comunque i diritti privati del terzo. Qualora le cose stessero diversamente, qualsivoglia impresa, pur non avendo in alcun Paese la proprietà del marchio Columbia, potrebbe ledere il diritto della EMI, sdoganando nella Comunità dischi importati con questo marchio.

2. Sulle norme relative alla concorrenza

i) Sull'art. 85 del trattato

a) Questa disposizione richiede, ai fini della sua applicazione, l'esistenza di «accordi» o di «pratiche concordate» tra le imprese. Se attualmente non esiste alcun accordo o pratica concordata, l'art. 85 non può essere applicato. La precisazione fornita relativamente a tale punto dal giudice inglese nella causa 51-75, quanto alla mancanza di vincoli tra la CBS e la EMI, è esatta, nella misura in cui il termine «vincolo» sta a designare relazioni che esorbitino dalle relazioni commerciali ordinarie. Qualora tale termine debba venir inteso come indicante qualsivoglia rapporto contrattuale, a prescindere dalle vendite isolate, sono sussistiti taluni rapporti contrattuali tra le società di cui trattasi fino al 1970 al più tardi. Comunque, a prescindere dall'interpretazione prescelta, non vi è attualmente, tra le due società, alcun rapporto, nel senso più ampio del termine.

Inoltre, il divieto imposto dalla EMI alla CBS, di porre in commercio nel mercato comune i prodotti di cui è causa, scaturisce unicamente dalla esistenza stessa del diritto al marchio, riconosciuto dal diritto nazionale degli Stati membri e salvaguardata dal diritto comunitario. Ciò è particolarmente evidente per il diritto al marchio danese il quale, essendo stato acquistato dalla EMI nel 1960, non è mai stato oggetto di cessione dalla CBS o suoi danti causa alla EMI. Il semplice esercizio di tale diritto, onde vietare ai terzi la vendita nell'ambito del mercato comune di prodotti recanti il medesimo marchio, potrebbe, se del caso, essere eccezional-

mente limitato dal diritto comunitario solo nell'ipotesi in cui ledesse uno dei principi fondamentali del mercato comune. Tale ipotesi potrebbe verificarsi nelle situazioni di cui agli artt. 30 e 36, 2° inciso, del trattato, o qualora si trattasse di salvaguardare l'unità del mercato comune. Quando, come nel caso di specie, nessun principio fondamentale della Comunità venga leso, l'esercizio del diritto al marchio non può ricadere, nemmeno nel caso in cui tale diritto sia stato acquisito in forza di un contratto di concessione, sotto il divieto di cui all'art. 85 del trattato. La tutela del diritto al marchio rientra in tal caso nella sfera del diritto nazionale.

b) D'altra parte, la cessione di un marchio non costituisce, di per sé, un accordo restrittivo della concorrenza vietato dal trattato. In conformità alla giurisprudenza della Corte e a diverse decisioni della Commissione, l'art. 85 si applica ad una siffatta cessione solo nell'ipotesi in cui quest'ultima faccia parte o costituisca l'esecuzione o la conferma di un accordo di ripartizione dei mercati nell'ambito del mercato comune. Orbene, nella fattispecie:

— gli accordi del 1917, essendo stati stipulati tra una società-madre ed una affiliata, non sono accordi restrittivi della concorrenza. Se ciò non bastasse, essi non hanno provocato mai ripartizione dei mercati «all'interno del mercato comune»;
— tali accordi, come gli accordi ulteriori del 16 novembre 1922, del 5 maggio 1923 e del 5 gennaio 1932, sono stati risolti nel 1946;
— le clausole relative allo scambio del repertorio dei dischi, contenute negli accordi del 1917, 1922/1923, 1946 e 1962 non possono venir considerate come restrittive della concorrenza, dato che il loro obiettivo principale era la promozione del repertorio della CBS;
— negli anni 1950, le due società hanno risolto tutti gli accordi anteriori, e la EMI ha instaurato una politica commerciale, successivamente seguita dalla CBS, che prevedeva la produzione autonoma di dischi tanto negli Stati Uniti quanto in Europa;
— gli accordi del 1962 e del 1966 non riguardavano paesi che fossero a quell'epoca membri della Comunità e, del resto, non sono più in vigore.

Risulta dalle clausole di tutti questi accordi, esaminate più specificamente dalla CBS Schallplatten a partire dal 1946, che non sono sussistiti in alcun momento, tra i gruppi CBS ed EMI, accordi restrittivi della concorrenza cui potesse applicarsi l'art. 85 del trattato. Tutti gli accordi ancora in vigore nel corso degli anni 1960 sono stati d'altronde risolti da queste società verso la fine di questi medesimi anni o all'inizio degli anni 1970.

c) Inoltre, dato e non concesso che la cessione del marchio abbia costituito in origine parte d'un accordo più ampio, l'art. 85 non sarebbe per questo applicabile all'esercizio del diritto esclusivo, dal momento che il contratto di cessione e gli accordi nell'ambito dei quali si colloca la cessione, sono stati frattanto adempiuti e non producono più alcun effetto giuridico.

È appunto questo il caso nostro, dato che gli accordi del 1917, del 1922/1923 e tutti gli altri accordi stipulati tra la EMI e la CBS o i loro danti causa — come è stato indicato in precedenza — hanno cessato di produrre i loro effetti da molto tempo. A partire dal 1922/1923, i vari proprietari del marchio americano Columbia non potevano far valere alcun diritto negli Stati membri. I gruppi EMI e CBS sono ormai in concorrenza tra loro nell'ambito del mercato comune, e la EMI non fa altro che esercitare il suo diritto al marchio al fine di tutelarne unicamente il ruolo specifico conferitogli dal diritto interno. La CBS resta ciononostante libera di smerciare nei suddetti Stati i dischi prodotti in Europa o i suoi dischi americani, se ed in quanto siano rispettati i diritti al marchio della EMI.

Comunque, anche volendo ammettere che sussistano ancora effetti derivanti da

un accordo, tali effetti sarebbero conformi al trattato, giacchè si tradurrebbero unicamente nell'esercizio del diritto al marchio nel senso più restrittivo del termine.

d) È assurdo invocare il principio dell'«esaurimento» del diritto, riconosciuto da questa Corte in talune sentenze. L'applicazione di tale principio presuppone in effetti:
— che i prodotti di cui è causa siano legittimamente posti in commercio dal titolare del diritto — o col suo consenso — nell'ambito dello stesso mercato di cui essi sono originari,
— che tali prodotti provengano dalla medesima produzione o, almeno, da una produzione controllata dallo stesso gruppo,
— che il titolare del diritto abbia già tratto il suo profitto da questa messa in commercio.

Nella presente causa, le merci sono di produzione diversa e non vi è mutuo consenso tra le due società per quanto riguarda la messa in commercio del prodotto.

e) Non si può neppure opporre al diritto della EMI che i prodotti di cui è causa, essendo legalmente contraddistinti dal medesimo marchio nel paese di provenienza, possono, in conformità alla giurisprudenza della Corte, circolare liberamente nel mercato comune. In primo luogo, le sentenze da cui un siffatto principio viene ricavato si riferiscono unicamente a casi in cui si trattava di salvaguardare l'unità del mercato comune, mentre nel nostro caso l'esercizio del diritto al marchio non pone affatto in pericolo la libertà degli scambi tra Stati membri. In secondo luogo, non si può riconoscere al principio affermato dalla Corte il valore di una norma assolutamente generale, in forza della quale, «ciò che è legittimo in qualsivoglia paese, lo è anche nell'ambito della Comunità». L'applicazione generalizzata di questa norma avrebbe infatti conseguenze molto gravi per le imprese del mercato comune: essa metterebbe a repentaglio la tutela loro garantita dal diritto al marchio, le esporrebbe ad oneri finanziari rilevanti onde mettere a punto e proteggere i loro marchi, ed aprirebbe in pari tempo la via ad un'offerta incontrollata di prodotti non autentici. Per di più, essa implicherebbe la violazione degli obblighi assunti dagli Stati membri nell'ambito della convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale.

f) Del pari, non si può trasporre nella presente causa il principio affermato dalla Corte nella sentenza Hag (Racc. 1974, pag. 731) e tratto dalla nozione di «origine comune» di diversi marchi identici. La locuzione «origine comune», di cui la Corte si è servita in tale occasione, ha senso soltanto qualora riguardi l'ipotesi in cui la creazione di diritti paralleli avviene dopo che le merci sono state, per un certo tempo, distribuite nello stesso mercato da una medesima entità economica, con lo stesso marchio: in altri termini, due marchi identici sono d'«origine comune», rispetto al trattato, solo nell'ipotesi in cui i mercati relativi ai prodotti che ne sono provvisti, abbiano, essi pure, origine comune.

Nessuno di questi presupposti sussiste nel nostro caso. Del resto, qualsiasi considerazione relativa all'«origine comune» dei marchi ha nel presente caso interesse solo limitato, dato che le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci, nell'ambito delle quali la sentenza Hag poneva tale principio, non possono applicarsi agli scambi coi paesi terzi.

g) Infine, in tutte le cause in cui essa ha vietato al titolare del marchio di ostacolare l'importazione di merci recanti il medesimo marchio, la Corte non soltanto ha limitato tale divieto al caso delle importazioni da un «altro Stato membro», ma ha anche applicato, a favore dei due titolari del marchio, il principio della «reciprocità». Tale principio manca assolutamente nel presente caso, dato che la CBS impedisce alla EMI di usare il marchio Columbia negli Stati Uniti.

ii) Sull'art. 86 del trattato

Questa disposizione non si può applicare nel nostro caso, per il semplice motivo che la EMI non ha alcuna posizione dominante, né nel mercato interno di ciascuno Stato membro, né nell'ambito del mercato comune considerato nel suo complesso. In effetti, la EMI è esposta ad una forte concorrenza nell'ambito della Comunità, non soltanto da parte del gruppo CBS, ma anche da parte di altri gruppi importanti, quali Philips, Deutsche Grammophon, Teldec, RCA, e numerose imprese minori. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda il commercio al minuto negli Stati membri in cui la EMI possiede imprese di distribuzione, giacché, in tali Stati, vengono distribuiti dischi di tutti i produttori, ivi compresa la CBS, recanti tutti i marchi esistenti, se ed in quanto, beninteso, tali marchi non implichino la contraffazione dei marchi ivi protetti.

Ciò premesso, la EMI propone di risolvere negativamente le due questioni sollevate nella causa 51-75. In maniera più esplicita, essa propone di risolvere tali questioni, nella causa 96-75, nel senso

«che i principi del diritto comunitario non ostano all'applicazione del diritto al marchio imperniato sul diritto nazionale e che può essere vietato a B di porre in vendita negli Stati membri merci contraddistinte dal marchio X».

e, nella causa 86-75, come segue:

«Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in ispecie le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, non possono venir interpretate nel senso che esse vietino al titolare di un marchio di far valere il proprio diritto onde impedire la vendita, nell'ambito del territorio di cui trattasi, di prodotti fabbricati e contrassegnati da un marchio in un paese terzo da un'impresa che vi possiede il diritto di utilizzare tale marchio.

L'art. 85 del trattato non si applica nell'ipotesi in cui non sussistano accordi in vigore o pratiche concordate tra le due imprese di cui trattasi. Il trattato non lede i diritti di marchio nazionali ed il loro esercizio non è, in sé, restrittivo della concorrenza. Nella stessa guisa, l'art. 85 non si applica a semplici cessioni del diritto di marchio. Il titolare di un marchio non occupa, per il solo fatto del suo diritto, una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato.»

B — Osservazioni scritte presentate dalla CBS United Kingdom Limited, CBS Grammofon A/S e CBS Schallplatten GmbH

La *CBS U.K.* innanzitutto passa in rassegna la vicenda relativa ai passaggi di proprietà delle diverse società che, fino alle società attuali titolari dei marchi di cui è causa negli Stati Uniti e nel mercato comune, sono state, dal 1887, titolari dei marchi figurativi e nominativi Columbia. Dopo aver descritto la situazione esistente oggi in tale settore, essa produce una serie di accordi stipulati, a partire dal 1917 e fino al 1967, tra le società americane ed inglesi Columbia, al fine di provare l'esistenza di rapporti economici e tecnici tra queste società.

La *CBS U.K.* osserva del resto che, pur se i due marchi di cui trattasi non siano stati mai effettivamente posseduti da una società americana Columbia, cionondimeno vi era, alla data del loro deposito (1920 e 1928), un rapporto stretto tra la società inglese Columbia depositante (Columbia Graphophone Company Limited) e le società americane Columbia (Columbia Graphophone Company nel 1920, e Columbia Phonograph Company Inc. nel 1928).

La *CBS Grammofon,* da parte sua, richiama l'attenzione sul fatto che il 15 giugno 1922, vale a dire in epoca anteriore al momento in cui la Constructive Finance Company Limited acquistò le azioni rappresentative della Columbia Graphophone Company Limited (16 no-

vembre 1922), quest'ultima società depositava un altro marchio figurativo Columbia per dischi. Questo brevetto è ancora oggi valido. Il marchio relativo veniva ceduto il 7 febbraio 1966 alla EMI Records, che ne è quindi titolare.

Nel 1960, la EMI Records depositava infine il marchio «nominativo» Columbia fatto valere nella fattispecie. La registrazione di questo marchio richiedeva tuttavia l'uso anteriore, dato che il termine Columbia è in pari tempo il nome di uno Stato. Questo uso ha precisamente avuto luogo grazie all'uso del marchio figurativo del 1922, comprendente la parola Columbia.

Tutto ciò mostra l'interdipendenza esistente tra il marchio di cui è causa ed il marchio figurativo di cui sopra, la cui titolare (Columbia Graphophone Company Limited) apparteneva, a quell'epoca, alla società americana Columbia Graphophone Company.

La CBS Grammofon sottolinea inoltre che, in base ai dati raccolti nel 1972, le varie affiliate della EMI hanno venduto a più riprese nell'ambito del mercato comune (in Danimarca: 1 caso nel 1972; nella Repubblica federale di Germania: 5 casi nel 1972 ed 11 casi nel 1973), dischi CBS muniti del marchio Columbia, senza che un'etichetta sia stata apposta su questo marchio. Orbene, dal fatto che la EMI pretenda, da un lato, il rispetto del suo diritto di marchio da parte della CBS, ma consenta, d'altro lato, alle proprie affiliate di vendere dischi CBS provvisti del marchio Columbia senza apporvi etichette, consegue che le affiliate della EMI fruiscono di un vantaggio concorrenziale nel settore della distribuzione. Esse possono, infatti, smerciare per primi novità CBS originarie degli Stati Uniti, senza per questo essere obbligate, nella loro qualità di titolari del marchio Columbia, a procedere all'apposizione di un'etichetta.

La *CBS Schallplatten* fornisce essa pure precisazioni sui marchi oggetto della presente controversia. I due marchi depositati in Germania nel 1924 dalla Columbia Graphophone Company Limited sono identici a quelli che erano stati depositati nel 1906 e nel 1910 in Gran Bretagna, al nome di Columbia Phonograph Company General (in seguito denominata: Columbia Graphophone Company) e ceduti nel 1917 alla Columbia Graphophone Company Limited. Questi marchi, come pure quello di cui è causa, depositato in Germania, nel 1931, pure dalla Columbia Graphophone Company Limited, venivano ceduti nel 1965 da questa società alla società inglese oggi denominata EMI Records Limited.

La *CBS U.K.* richiama poi l'attenzione sul fatto che il gruppo CBS dispone di stabilimenti di produzione nei diversi paesi membri della Comunità e che i dischi prodotti da questi stabilimenti sono venduti nel mercato comune con marchi diversi dal marchio Columbia, la maggior parte col marchio CBS. Un numero rilevante di questi dischi è prodotto sulla base di registrazioni americane CBS, recanti molto sovente il marchio Columbia, ma, per motivi economici, questa produzione viene effettuata soltanto nell'ipotesi in cui la domanda verta su almeno 2 000 copie di ciascuna registrazione.

D'altra parte esiste, nell'ambito del mercato comune, una domanda rilevante e spesso molto urgente di registrazioni americane CBS, non riportate nei cataloghi europei. Onde far fronte a questa domanda, numerosi importatori di dischi procedevano all'importazione di tali registrazioni direttamente dagli Stati Uniti, dove essi per la maggior parte sono in circolazione col marchio Columbia. La stessa EMI Limited ha partecipato per diversi anni alla distribuzione di tali dischi, tramite le sue affiliate ed i suoi punti di vendita al minuto. Non è possibile sul piano tecnico, né concepibile sul piano commerciale, stampare, per tali vendite relativamente modeste nel mercato comune, etichette destinate a nascondere la denominazione Columbia figurante sui dischi, o delle copertine non recanti questa denominazione.

Nell'ipotesi in cui la EMI si vedesse riconosciuto il diritto di vietare alla CBS l'importazione di tali dischi nel mercato comune e la loro distribuzione col marchio Columbia, la CBS non sarebbe più in grado di soddisfare, nel suddetto mercato, la domanda relativa alle registrazioni americane.

Questo inconveniente è ancora più grave nel settore delle registrazioni in quadrifonia, che rappresenta una tappa nuova, molto recente dello sviluppo tecnico in materia di riproduzioni sonore. Due sono i sistemi fondamentali usati attualmente per queste registrazioni: quello conosciuto sotto il marchio SQ, usato dalla CBS e dalla EMI, e quello detto CD-4, usato dalla RCA. I dischi prodotti con uno di questi sistemi non possono venire utilizzati su apparecchi di riproduzione previsti per l'altro sistema, tanto che i proprietari di apparecchi di riproduzione sono obbligati a rifornirsi unicamente di registrazioni prodotte con un sistema determinato. La CBS produce questi dischi in quadrifonia già da circa 3 anni, sostanzialmente per il mercato americano, ma da qualche mese, essa ha cominciato la loro produzione anche nei Paesi Bassi, per il mercato comune. Cionondimeno, per motivi pratici, questa produzione viene effettuata soltanto nell'ipotesi in cui la domanda, negli Stati membri, raggiunga almeno i 1200 esemplari per ciascun disco, malgrado il fatto che la riproduzione di 1200 esemplari non consenta di coprire i costi dell'operazione. Giacché, nella maggior parte dei casi, la domanda di dischi CBS in quadrifonia non raggiunge nella Comunità tale cifra minima, gl'interessati sono obbligati a fare affidamento, anche per questi dischi, sulle importazioni dagli Stati Uniti. Nel caso in cui la CBS dovesse cessare, a seguito dell'azione della EMI Records, tali esportazioni nel mercato comune, i proprietari, in questo stesso mercato, d'apparecchi di riproduzione conformi al sistema SQ non potrebbero fare affidamento per il futuro se non sui dischi prodotti dalla EMI. La CBS verrebbe a subire per questo motivo un notevole pregiudizio nella sua capacità concorrenziale nell'ambito della Comunità rispetto alla EMI. La scomparsa nell'intero mercato comune di un produttore importante di dischi SQ avrebbe inoltre per effetto di ridurre in maniera considerevole l'offerta di tali dischi nel suddetto mercato: essa comprometterebbe quindi lo sviluppo commerciale e tecnico del sistema in questione e rischierebbe di garantire un vantaggio concorrenziale decisivo al sistema CD-4, usato dalla RCA.

Del resto, l'uso da parte della EMI dei suoi diritti al marchio Columbia potrebbe — come risulta da un'inchiesta demoscopica organizzata dalla CBS in Germania — indurre in errore il consumatore. Tali marchi richiamano alla mente, in ragione del termine Columbia che compare anche nella denominazione sociale Columbia Broadcasting System Inc., oggi abbreviato in CBS Inc., più la nozione di un prodotto americano che quella di un prodotto proveniente dalla EMI. Essi avrebbero perduto la loro funzione specifica consistente nel designare un'origine determinata del prodotto: ciò tanto più che la qualità delle registrazioni CBS è sotto tutti gli aspetti conforme agli standards più elevati.

Ciò premesso, le tre società CBS passano in rassegna gli aspetti giuridici del problema, sulla base delle norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci ed alla concorrenza, interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte e di diverse decisioni della Commissione. Esse osservano fra l'altro quanto segue:

1. Sulle norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci

a) Benché le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci contemplino direttamente gli scambi tra Stati membri, questa circostanza non esclude tuttavia che i principi relativi all'esercizio del diritto al marchio possano applicarsi, in via analogica, del pari alle importazioni da paesi terzi. Gli artt. 30 e 36 del trattato perseguono infatti il me-

desimo obiettivo dell'art. 85: l'unità del mercato comune e l'abolizione degli ostacoli al commercio tra Stati membri. Le sentenze della Corte e molte decisioni della Commissione in questo settore hanno riconosciuto che il commercio tra Stati membri può essere leso, ai sensi dell'art. 85 del trattato, anche da provvedimenti che ostacolino le importazioni da paesi terzi. Visto il parallelismo esistente tra tale articolo e le disposizioni di cui sopra, si può quindi ammettere che gli ostacoli creati a tali importazioni possono tradursi del pari in ostacoli al «commercio tra Stati membri», di cui trattasi all'art. 36, 2° inciso, del trattato.

b) Del resto, una volta che sono stati importati nella Comunità e che tutti i tributi sono stati pagati, i prodotti dei paesi terzi vanno considerati in libera pratica nella Comunità, ai sensi dell'art. 10 del trattato, e sono per questo motivo soggetti, come i prodotti originari degli Stati membri, alle norme relative alla libera circolazione delle merci.

c) Del pari, niente esclude l'applicazione in via analogica del principio affermato dalla Corte nella sentenza Hag (Racc. 1974, pag. 731), secondo cui il fatto di valersi di un marchio per vietare l'importazione di prodotti contraddistinti legalmente da un identico marchio e che hanno la medesima origine in un altro Stato membro, non può giustificarsi con la necessità di salvaguardare l'oggetto specifico del diritto di marchio. Poco importa che il marchio sia fatto valere nei riguardi di importazioni da paesi terzi e non da un altro Stato membro. Se le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci riflettono l'interesse fondamentale della Comunità alla libertà degli scambi tra Stati membri, non rientra nemmeno nell'interesse della Comunità che i singoli creino ostacoli agli scambi coi paesi terzi, se ed in quanto essi non si rivelino necessari per la tutela d'interessi privati legittimi.

Se ciò non bastasse, dal momento che un marchio, che aveva in origine un solo titolare, appartiene, in seguito ad una cessione, a due o più proprietari distinti, l'individualità del marchio ne viene ad essere lesa, giacché non è più possibile affermare, sul piano internazionale, che il marchio designa esclusivamente i prodotti di una determinata impresa. Trattasi certamente di un caso poco frequente in pratica, ma la sentenza pronunziata dalla Corte nella causa Hag offre un precedente utile per disciplinarlo. Applicando tale sentenza al presente caso, la Corte non minaccerebbe l'esistenza del marchio di cui è causa. Il gruppo EMI cerca d'incrementare a suo vantaggio l'individualità dei marchi di cui è causa e compie quindi un tentativo non contemplato dall'art. 36 del trattato.

d) È d'altronde pacifico che gli interessi protetti dagli altri diritti di proprietà industriale e commerciale sono molto spesso superiori a quelli protetti dal diritto al marchio e che l'uso di questo è particolarmente atto a contribuire alla ripartizione dei mercati e ad arrecare danno alla libera circolazione delle merci. In caso di conflitto tra la protezione assoluta del diritto al marchio e la libera circolazione delle merci, il diritto al marchio deve quindi cedere di fronte alle esigenze del mercato comune.

2. Sulle norme in materia di concorrenza

i) Sull'art. 85 del trattato

a) In conformità alla giurisprudenza della Corte ed alla pratica della Commissione, l'accordo che contempli soltanto una cessione di marchio può avere effetti restrittivi della concorrenza e ricadere quindi sotto l'art. 85 del trattato, di guisa che il marchio ceduto non può venir fatto valere onde ostacolare l'importazione in uno Stato membro dei prodotti che ne sono muniti. Qualsiasi cessione di marchio si risolve in effetti in una ripartizione dei mercati e quindi in una limitazione della concorrenza, nell'ipotesi in cui il diritto sia esercitato per impedire l'importazione di merci provenienti o dal titolare originale del marchio o da un

terzo che ha acquistato il marchio dal suddetto titolare.

b) Del resto, la cessione del marchio contemplata nella fattispecie fa parte di una vasta disciplina di natura contrattuale istituita dalle società americane ed inglesi Columbia al fine di ripartire i mercati e limitare tra loro la concorrenza su mercati isolati: essa costituisce uno dei fattori principali di questa ripartizione che la EMI Records cerca, col suo diritto di marchio, di perpetuare.

Non soltanto l'accordo del 1917, con cui sono stati ceduti i marchi europei, contiene una clausola espressa che stipula la ripartizione dei mercati, ma disposizioni corrispondenti, relative alla ripartizione geografica dei mercati, sono state del pari, durante un lungo periodo (fino al 1952), riportate negli accordi stipulati tra i titolari del marchio, tanto dopo la cessione di quest'ultimo, quanto dopo la rottura dei rapporti di gruppo tra queste società.

Risulta quindi dalle clausole di ripartizione dei mercati e di restrizione alla concorrenza contenute negli accordi del 1917, 1922/1923, 1932 e 1962, che la situazione di cui trattasi è analoga a quella della causa «Grundig-Consten», in cui la Corte ha deciso che l'accordo relativo al divieto d'esportazione, come pure quello relativo al deposito ed alla registrazione di un marchio identico per tutti i concessionari, era incompatibile con l'art. 85 del trattato (Racc. 1966, pag. 457).

c) Ha scarsa rilevanza, poi, il fatto che gli accordi stipulati tra la CBS e la EMI, o tra i loro danti causa, al fine di ripartire i mercati siano stati risolti nel 1956 o nel 1968. L'applicazione dell'art. 85 non presuppone necessariamente che, nel momento in cui il diritto al marchio viene fatto valere, il titolare del marchio intrattenga ancora rapporti contrattuali. Nell'ipotesi in cui la cessione del marchio sia intervenuta in quanto elemento di un accordo il cui obiettivo era di ripartire i mercati, il fatto di far valere in seguito il marchio per impedire importazioni quali quelle di cui è causa, va considerato come un effetto permanente dell'accordo, vietato dall'art. 85 del trattato.

d) Gli accordi del 1917 sono certo intervenuti tra una società madre e la sua affiliata. Tuttavia, escludendo l'applicazione dell'art. 85 del trattato per casi di questo genere, la Corte, come pure la Commissione, hanno precisato che tali accordi esulano dall'articolo suddetto solo nell'ipotesi in cui l'affiliata non goda di alcuna effettiva autonomia rispetto alla società madre, tanto che tratterebbesi in tal caso di una semplice ripartizione di compiti all'interno del gruppo. Ne consegue quindi che, a partire dal momento in cui i rapporti tra la società madre e l'affiliata sono risolti, l'art. 85 è viceversa applicabile. Il caso in esame rientra proprio in una siffatta ipotesi. L'accordo concluso nel 1917 tra la società madre americana e la sua affiliata inglese, relativo alla cessione dei marchi europei, ha costituito un elemento d'un accordo di ripartizione geografica dei mercati. Dal momento che i rapporti di gruppo tra le due società si sono estinti — dapprima negli anni 1922-1925 e poi, in maniera definitiva, a decorrere dal 1931 —, non era più questione di una ripartizione interna dei compiti tra società appartenenti al medesimo gruppo, ma di un accordo tra imprese indipendenti, relativo alla ripartizione dei mercati, ai fini della quale il diritto esclusivo di usare il marchio Columbia in ciascuna zona contrattuale ha avuto un ruolo rilevante.

e) Inoltre, la circostanza che, nella fattispecie, il marchio di cui è causa venga fatto valere per impedire importazioni da «paesi terzi» non è sufficiente per escludere l'applicazione dell'art. 85, n. 1, del trattato. Gli accordi aventi ad oggetto o per effetto di impedire le importazioni da paesi terzi possono anch'essi implicare una restrizione della concorrenza nel mercato comune e ledere il commercio tra Stati membri. Gli ostacoli frapposti a tali importazioni possono quindi tradursi del pari in ostacoli al «commercio tra Stati

membri», di cui è questione all'art. 36, 2° inciso, del trattato.

f) Il fatto, infine, che la CBS abbia, in forza del diritto americano, la possibilità di vietare alla EMI l'importazione negli Stati Uniti dei suoi dischi Columbia non è rilevante nel caso di specie. L'applicazione dell'art. 85 del trattato non è subordinata ad una condizione di «reciprocità». La politica di concorrenza, voluta dal trattato, non dipende, tenuto conto del suo obiettivo e del suo fondamento, dalla questione del se la medesima politica venga praticata nei paesi extracomunitari.

ii) Sull'art. 86 del trattato

La *CBS Grammofon* precisa, da parte sua, che la parte del mercato all'ingrosso ed al minuto spettante alla EMI in Danimarca mostra che quest'ultima occupa una posizione dominante nel mercato danese dei prodotti di cui trattasi. Il fatto, per il titolare di un marchio che occupa una posizione dominante, di far valere il suo diritto esclusivo per opporsi alle importazioni non implica necessariamente che vi sia uno sfruttamento abusivo di questa posizione: occorre a tal fine che l'esercizio del diritto costituisca un comportamento abusivo. Un tale comportamento può aversi quando, come nella fattispecie, chi occupa una posizione dominante, pur facendo valere il suo diritto al marchio per opporsi alle importazioni — ivi comprese quelle da paesi terzi — di merci legalmente provviste di un marchio identico in un altro paese, ponga anch'esso in commercio, o consenta alle sue affiliate di porre in commercio, nell'ambito della Comunità, queste medesime merci con il suddetto marchio. Questo è il motivo per cui, nell'ipotesi di soluzione favorevole per la EMI, la Corte dovrebbe almeno precisare che l'esercizio del diritto al marchio di cui è causa è ammesso solo nell'ipotesi in cui la EMI vigili a che le sue affiliate cessino una siffatta distribuzione.

Ciò premesso, la *CBS U.K.* conclude proponendo di risolvere le questioni come segue:

«L'esercizio da parte della EMI dei suoi diritti relativi al marchio Columbia (1) al fine di impedire alla CBS d'importare in uno o più Stati membri della CEE dischi prodotti da questa impresa al di fuori della CEE e recanti il marchio Columbia e (2) onde impedire alla CBS di applicare il marchio Columbia su dischi prodotti da essa nell'ambito della CEE, è incompatibile con le disposizioni del diritto comunitario relative alla libera circolazione delle merci ed alla concorrena, di cui agli artt. 30, 36 e 85 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.»

La *CBS Grammofon* propone la seguente soluzione:

«1. Qualora un marchio sia fatto valere in uno Stato membro per ostacolare l'importazione da un paese terzo di prodotti che sono stati regolarmente provvisti in questo paese del medesimo marchio, l'art. 85 si applica nell'ipotesi in cui i titolari dei marchi nei due paesi abbiano acquistato questi ultimi, o il diritto di usarli, in forza di accordi stipulati tra loro o in forza d'accordi che possono esser fatti risalire al medesimo titolare originario dei due marchi.
2. Qualora gli accordi di cui al punto n. 1 siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore del trattato CEE, è necessario, ma anche sufficiente, che i loro effetti sussistano dopo tale data.
3. Gli accordi restrittivi della concorrenza — ivi compresi gli accordi di cui al punto n. 1 di cui sopra —, che siano stipulati da imprese appartenenti al medesimo gruppo e che in quanto tali esulino dal divieto di cui all'art. 85, rientrano nella sfera d'applicazione di questa disposizione qualora vengano mantenuti in vigore dopo che i rapporti di gruppo tra le parti originarie dell'accordo hanno cessato di esistere.
4. Qualora l'impresa titolare di un marchio in uno Stato membro faccia valere il suo marchio per ostacolare l'importazione da parte di un'altra impresa di prodotti che sono stati regolarmente provvisti del medesimo

marchio in un secondo paese — ivi compreso un paese terzo —, può sussistere pratica abusiva nel senso di cui all'art. 86, nell'ipotesi in cui il titolare del marchio o le sue affiliate pongano in vendita i prodotti della seconda impresa muniti del medesimo marchio, senza cancellarlo.»

Quanto alla *CBS Schallplatten*, essa conclude come segue:

«Le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci e l'art. 85 ostano a che A, titolare di un marchio in uno Stato membro, eserciti il suo diritto esclusivo per ostacolare l'importazione di merci che in un paese terzo sono legalmente provviste da B di un marchio identico, che ha un'origine comune e che ivi sono poste in vendita.

Ciò vale particolarmente nel caso in cui A ha acquistato il suo diritto al marchio in forza di accordi aventi ad oggetto una ripartizione dei mercati.»

C — Osservazioni scritte presentate dal governo belga (causa 96-75)

Il governo belga è del parere che nella fattispecie l'esercizio del diritto al marchio non è limitato e che le importazioni di cui è causa possono essere vietate grazie ai procedimenti nazionali in materia di contraffazione. A sostegno di questa tesi esso osserva che, secondo l'ordinanza di rinvio, tra i due gruppi che detengono il marchio Columbia — l'uno nell'ambito della Comunità, l'altro in taluni paesi terzi — non sussiste rapporto giuridico, economico, finanziario o tecnico. Si tratta di società che possiedono ciascuna distintamente, in vari paesi, il medesimo marchio per prodotti similari. Stando così le cose, privare dell'esercizio del diritto al marchio il gruppo del mercato comune a vantaggio del gruppo americano, mentre non può sussistere reciprocità, non soltanto sarebbe iniquo, ma produrrebbe anche la conseguenza di falsare totalmente la concorrenza nel territorio della Comunità, dal momento che un vantaggio unilaterale sarebbe indebitamente accordato a cittadini di paesi terzi. Ragionare diversamente significherebbe imporre condizioni discriminatorie a tutti i titolari di marchi nella Comunità, giacché le enormi spese che essi sostengono per lanciare, promuovere e sviluppare i loro marchi andrebbero a profitto dei loro concorrenti diretti.

È del resto erroneo sostenere che nelle circostanze della causa esista un ostacolo ingiustificato ai sensi degli artt. 30-36, 85 e 86 del trattato. Stabilendo norme atte a garantire la libera circolazione delle merci e la libera concorrenza, il trattato ha del pari fatto un'eccezione, contenuta nell'art. 36, in forza della quale divieti o restrizioni d'importazione sono consentiti in caso di esercizio normale dei diritti di proprietà industriale e commerciale, ivi compreso il caso della contraffazione di un marchio. Non si può pertanto riservare un trattamento privilegiato alle importazioni di prodotti fabbricati in un paese in cui un'altra società ha il diritto di utilizzare il marchio, giacchè in mancanza della possibilità di opporsi a questa contraffazione la protezione del marchio sarebbe puramente illusoria.

D — Osservazioni scritte presentate dal governo danese

Il governo danese osserva che il marchio non può più adempiere la sua funzione, consistente nell'individuare prodotti di origine diversa, dal momento che il suo titolare non può opporsi alle importazioni di prodotti contraffatti da un produttore col quale egli non ha alcun rapporto giuridico o economico. Quanto alla giurisprudenza della Corte in questo settore, relativa agli ostacoli che il diritto di marchio determina negli scambi tra Stati, essa si ispira alla necessità di salvaguardare l'obiettivo principale del mercato comune e cioè l'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità. Visto che il trattato, nelle relazioni esterne della Comunità, non persegue un obiettivo analogo a quello suindicato, questa giurisprudenza

non può essere trasposta alle importazioni da un paese terzo. Del resto non si deve dimenticare che, stanti i termini espressi delle ordinanze di rinvio, da molti anni non esiste alcun rapporto tra le due società di cui trattasi. Stando così le cose, applicare ad importazioni da un paese terzo i principi stabiliti dalla Corte, fra l'altro nelle sentenze «Sirena» (Racc. 1971, pag. 69) e «Hag» (Racc. 1974, pag. 731), produrrebbe l'effetto di mettere in condizioni di svantaggio i titolari di un marchio nella Comunità, giacchè il diritto comunitario non garantisce a tale titolare alcun regime di «reciprocità» sul mercato del paese terzo di cui trattasi, e significherebbe sacrificare l'interesse del consumatore europeo, a motivo del rischio di confusione così determinatosi quanto all'origine delle merci.

Dopo queste premesse di carattere generale, il Governo danese passa in rassegna più specificamente lo scopo delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci ed alla concorrenza. Esso fa osservare, quanto agli arrt. 30-36, che tali disposizioni contemplano unicamente gli scambi fra Stati membri e, quanto all'art. 85, che questa disposizione non è applicabile nella fattispecie, per il fatto che, come già è stato accertato dal giudice a quo, non esiste alcun rapporto giuridico, finanziario, tecnico od economico tra i due titolari del marchio di cui è causa. Quest'ultimo articolo, anche ammettendo che gli accordi restrittivi della concorrenza siano atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri, non può applicarsi agli scambi coi paesi terzi.

Così pure, l'art. 86 del trattato presuppone, ai fini della sua applicazione, due condizioni che mancano nella fattispecie e cioè che la posizione dominante pregiudichi il commercio tra Stati membri e che vi sia abuso di posizione dominante. Orbene, il titolare di un diritto al marchio che si opponga alle importazioni di merci provviste del medesimo marchio, non fa altro che valersi in modo normale, non abusivo, del suo diritto.

Se ciò non bastasse, la Corte ha riconosciuto, nella sentenza «Sirena», che il proprietario di un marchio non occupa una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del trattato per il solo fatto del suo diritto esclusivo.

Sulla base di queste considerazioni, il governo danese conclude che le questioni poste nelle tre cause vanno risolte negativamente.

E — Osservazioni scritte presentate dal governo della Repubblica federale di Germania

Il governo della Repubblica federale di Germania osserva in particolare quanto segue:

— Anche se in linea di principio l'art. 85 del trattato si applica del pari alle restrizioni della concorrenza poste in atto da imprese stabilite fuori dal mercato comune, è evidente che nella fattispecie mancano le condizioni indispensabili per la sua applicazione e cioè l'esistenza di un accordo o di una pratica concordata restrittiva della concorrenza. Risulta in effetti dall' esposizione dei fatti contenuta nell'ordinanza di rinvio che dal 1931 non sussiste più alcun rapporto giuridico od economico tra i titolari dei marchi Columbia;
— l'applicazione dell'art. 86 del trattato è esclusa nella fattispecie, dal momento che nulla consente di concludere per uno sfruttamento abusivo del diritto al marchio;
— l'art. 30 del trattato contempla soltanto restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente «fra gli Stati membri». Parimenti, gli artt. 31-37 indicano che l'oggetto delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci è limitato all'abolizione degli ostacoli commerciali tra gli Stati membri;
— gli artt. 10 e segg., relativi agli scambi della Comunità con i paesi terzi, non contengono il divieto espresso di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, e non consentono di con-

cludere, neppure indirettamente, per l'esistenza di tale divieto. Ciò viene confermato non soltanto dal modo in cui il trattato considera l'instaurazione della politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi, ma anche dalla disciplina in materia agricola e dalla politica di accordi commerciali attuata fino ad oggi dalla Comunità. Infine, la stessa Corte ha riconosciuto che, per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi, il trattato non richiede l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure d'effetto equivalente;

— se non esiste, nelle relazioni con i paesi terzi, un divieto generale di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, non esiste neppure un divieto limitato ad un settore particolare. A termini dell'art. XX d) del GATT, agli Stati membri non incombe alcun obbligo di vietare l'esercizio dei diritti al marchio che intralcino gli scambi esterni della Comunità;

— dato che l'esercizio dei diritti al marchio nell'ambito degli scambi internazionali non è vietato in alcuno dei paesi terzi, il fatto di ammettere tale divieto nell'ordinamento comunitario si tradurrebbe in un pregiudizio per il diritto al marchio degli Stati membri, come pure per il futuro diritto europeo al marchio;

— stando così le cose, è di scarso rilievo l'accertare se i diritti al marchio posti in discussione abbiano «la medesima origine» ai sensi della sentenza «Hag» (Racc. 1974, pag. 731), tanto più che l'applicazione dei principi enunciati relativamente a questo punto in detta sentenza sollevano nella fattispecie altri problemi di difficile soluzione.

Il governo tedesco conclude pertanto che la prima questione nella causa 51-75 va risolta come segue:

«Gli artt. 110 e segg. e 30 e segg. del trattato vanno interpretati nel senso che il titolare d'un marchio depositato in uno Stato membro della Comunità è autorizzato ad opporsi all'importazione da un paese terzo di prodotti recanti lo stesso marchio se ed in quanto non siano soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 85 e segg.»

Quanto alla *seconda questione* di questa medesima causa, il governo tedesco sottolinea che il diritto al marchio non conferisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri la produzione di una merce determinata, ma semplicemente il diritto di vietare l'uso di una certa denominazione o di un certo marchio che caratterizza un prodotto determinato. La questione posta va quindi intesa come tendente ad accertare se, in determinate circostanze, A possa impedire a B di apporre su determinate merci il marchio che A detiene in uno Stato membro e di porle in vendita con questo marchio nel medesimo Stato. Onde risolvere una siffatta questione occorre considerare che:

— stando all'esposizione dei fatti dell'ordinanza di rinvio, A è titolare del marchio di cui è causa in tutti gli Stati membri, di guisa che, in forza del diritto interno dello Stato membro considerato, B arreca pregiudizio ai diritti di A a prescindere dallo Stato membro nel territorio del quale esso usa questo marchio o pone in vendita i prodotti provvisti di marchio. Ha scarsa rilevanza in proposito il fatto che l'uso del marchio e la distribuzione dei prodotti muniti di questo marchio nello Stato membro considerato siano effettuati da B direttamente ovvero tramite un'affiliata con sede in detto Stato;

— nella fattispecie, il marchio non viene usato da A onde isolare i mercati nazionali nell'ambito della Comunità;

— dato e non concesso che l'art. 30 possa applicarsi nel nostro caso, l'esercizio da parte di A dei suoi diritti al marchio fruirebbe della deroga di cui all'art. 36 del trattato. Il diritto comunitario non pregiudica il diritto del titolare di un marchio in uno Stato membro di vietare a terzi — nemmeno nell'ipotesi in cui essi siano i titolari in un altro Stato di un mar-

chio identico avente la medesima origine — d'apporre questo marchio su un prodotto e di porre in vendita quest'ultimo nel territorio del primo Stato;

— per contro, il diritto comunitario vieta al titolare di un diritto al marchio di opporsi alle importazioni da un altro Stato membro di prodotti provvisti dal medesimo marchio, ove esse siano effettuate da un terzo titolare, in quest'ultimo Stato, di un marchio identico avente la medesima origine. Cionondimeno, il caso in esame non rientra in una siffatta ipotesi, dato che il marchio di cui è causa appartiene, in tutti gli Stati membri della Comunità, allo stesso titolare (attrice nella causa principale).

Il governo tedesco conclude proponendo di risolvere la seconda questione come segue:

«Le norme comunitarie non ostano a che il titolare di un diritto al marchio in uno Stato membro della Comunità faccia valere tale diritto onde vietare, in questo Stato membro, ad un terzo di apporre il marchio su prodotti per i quali esso è depositato e di porre in vendita i prodotti recanti questo marchio.»

F — Osservazioni scritte presentate dal governo francese

Dopo aver delineato i tratti essenziali delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di diritto al marchio ed aver disaminato la portata delle disposizioni del trattato CEE in questo settore, il governo francese sottolinea che, nelle sue sentenze, la Corte ha cercato di disciplinare l'esercizio del diritto al marchio, senza porre in discussione l'esistenza stessa di tale diritto quale è definito e tutelato dalla legislazione nazionale. La soluzione adottata dalla Corte, tra l'altro nelle sentenze «Sirena» (Racc. 1971, pag. 69) e «Hag» (Racc. 1974, pag. 731), consiste sostanzialmente nel non considerare i marchi concorrenti come territorialmente indipendenti, ed a ricreare, in capo ai titolari attuali, la comunanza di interessi esistente in origine. Cionondimeno, per definire la portata di questa soluzione occorre non perdere di vista che

— i marchi presi in esame dalla Corte in queste due sentenze sono unicamente marchi nazionali di Stati membri;

— l'obiettivo del trattato consiste nel fondere i mercati nazionali degli Stati membri in un mercato unico, non nel facilitare, in circostanze anormali od illecite, la penetrazione di estranei in questi mercati;

— nella fattispecie, l'esercizio da parte di A del suo diritto al marchio nei confronti di B non pregiudica il commercio tra Stati membri. Inoltre, le presenti controversie non sono originate da un conflitto determinatosi tra i sistemi nazionali del diritto al marchio e la legislazione comunitaria, ma da un conflitto tra questi sistemi ed il comportamento di un terzo, estraneo al mercato comune.

Ciò premesso, il governo francese fa inoltre osservare che

— le norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci (artt. 30 e segg.) non sono applicabili nel nostro caso: questo riguarda in primo luogo il commercio fra uno Stato membro ed un paese terzo ed in secondo luogo il conflitto tra un produttore locale ed il titolare di un marchio locale;

— le norme relative alla concorrenza sono, esse pure, inapplicabili. Nelle summenzionate sentenze «Hag» e «Sirena», la Corte ha infatti riconosciuto che l'applicazione dell'art. 85 del trattato è esclusa, dal momento che non sussiste tra i titolari dei diritti al marchio «alcun rapporto giuridico, finanziario, tecnico od economico». Essa ha inoltre precisato che il titolare di un marchio non fruisce di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 per il solo fatto di essere in grado di vietare ai terzi lo smercio, nel territorio di uno Stato membro, dei prodotti recanti lo stesso marchio. Perché una siffatta situazione si verifichi è neces-

sario, tra l'altro, che il titolare eserciti il suo diritto in maniera da ostacolare il libero gioco della concorrenza in una parte rilevante del mercato in questione;

— come risulta dall'esposizione dei fatti dell'ordinanza di rinvio, l'insieme di tali condizioni manca nel nostro caso;

— d'altronde, una soluzione affermativa delle questioni poste favorirebbe, senza alcuna giustificazione, B rispetto ad A, da che questo non può invocare il diritto comunitario nel paese terzo in cui B ha depositato il marchio di cui è causa, bensì viene, nello stesso paese, considerato contraffattore qualora usi il marchio in questione. Una soluzione affermativa sarebbe inoltre tanto più pregiudizievole per i cittadini della Comunità in quanto la Convention d'union di Parigi non contempla il principio della reciprocità, ma si limita a riconoscere quello dell'assimilazione dello straniero al cittadino.

Per questi motivi il governo francese ritiene che le questioni poste nelle tre cause vadano risolte negativamente.

G — Osservazioni scritte presentate dal governo irlandese

Il governo irlandese osserva innanzitutto che le legislazioni nazionali degli Stati membri relative al diritto al marchio non creano diritti il cui esercizio sia incompatibile in linea generale con l'art. 2 del trattato. Anzi, a meno che il titolare di un marchio non agisca in violazione di altre disposizioni del trattato, l'esercizio di tali diritti contribuisce al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

Nella fattispecie l'unità economica denominata B nelle ordinanze di rinvio non ha alcun diritto di utilizzare il marchio di cui è causa nell'ambito della Comunità. Stando così le cose, riconoscerle quanto essa reclama produrrebbe non soltanto l'effetto di consentirle di utilizzare il marchio di cui trattasi nell'ambito della Comunità, ma anche di offrire questa possibilità a qualsivoglia impresa diversa da A. Un siffatto risultato non si giustifica in forza dell'art. 2: esso sarebbe inconciliabile col compito della Comunità ed incompatibile con i principi sui quali si fonda l'unione doganale.

Ciò premesso, il governo irlandese passa in rassegna la portata delle disposizioni dei trattati relative alla libera circolazione delle merci (artt. 30 e segg.) ed in materia di concorrenza (art. 85)

a) Qanto alle *norme relative alla libera circolazione delle merci,* il governo irlandese osserva che tali disposizioni, che contemplano unicamente gli scambi tra Stati membri, non possono limitare nella fattispecie l'esercizio da parte di A del suo diritto esclusivo. D'altra parte, vietando a B di servirsi del marchio di cui è causa nell'ambito della Comunità, A si limita ad esercitare normalmente il suo diritto, senza commettere alcuna discriminazione arbitraria nè porre in essere una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri, ai sensi dell'art. 36 del trattato.

Non si possono invocare, onde sostenere la tesi contraria, talune sentenze della Corte. In effetti,

— per quanto riguarda la sentenza «Hag» (Racc. 1974, pag. 731), i fatti su cui la Corte si è pronunciata in questa causa non sono gli stessi di quelli della presente fattispecie. Nella causa Hag, l'impresa cui veniva fatto carico di aver usato il marchio di cui trattasi era stata, essa pure, titolare di questo marchio nell'ambito della Comunità, mentre nel caso in esame né B né alcuna parte di B hanno alcun titolo giuridicamente valido per l'uso nell'ambito della Comunità del marchio in questione. Così pure, nella causa Hag i prodotti di cui si cercava di vietare la distribuzione in uno Stato membro, se ed in quanto essi fossero provvisti del marchio contestato, erano liberamente distribuiti in un altro Stato membro, mentre nel pre-

sente caso essi non sono liberamente distribuiti da B in nessun luogo nell'ambito della Comunità. È vano il tentativo di B di far valere l'art. 9, n. 2, del trattato. Questa disposizione non conferisce ai prodotti importati in uno Stato membro da un paese terzo un trattamento più favorevole di quello riservato ai prodotti originari di uno Stato membro: gli uni e gli altri sono soggetti alle leggi nazionali di ciascuno Stato membro, ivi comprese quelle relative al diritto al marchio. Nella causa «Hag», inoltre, il marchio la medesima origine in un'impresa con sede nella Comunità, mentre nel caso di specie esso ha la medesima origine in un'impresa con sede in un paese terzo. Infine, nella presente causa, la cessione del marchio non ha contribuito ad isolare i mercati nell'ambito della Comunità, visto che un solo titolare detiene il diritto al marchio in ciascuno Stato membro;

— per quanto riguarda, d'altra parte, la sentenza «Centrafarm» (Racc. 1974, pag. 1183), occorre sottolineare che in questa causa i prodotti di cui trattasi erano stati distribuiti in uno Stato membro, contrassegnati dal marchio in questione, col beneplacito del detentore del marchio e che, per effetto dei rapporti esistenti tra le due proprietarie del marchio (società madre e affiliata) in due Stati membri della Comunità, l'esercizio del diritto al marchio produceva l'effetto di isolare i mercati. Nel presente caso, i prodotti di cui è causa non sono stati posti in commercio in uno Stato membro col beneplacito del proprietario del marchio, nè l'esercizio del diritto al marchio da parte del suo titolare nella Comunità isola i mercati nazionali nell'ambito del mercato comune.

b) Quanto alle *norme in materia di concorrenza,* il governo irlandese ritiene che i presupposti per l'applicazione dell'art. 85 del trattato manchino essi pure nella presente fattispecie. La sola impresa che ha diritto di usare il marchio di cui trattasi nella Comunità non ha stipulato alcun accordo né partecipa ad alcuna pratica concordata riguardo a questo marchio con un'altra impresa «all'interno» della Comunità. Inoltre, non esiste attualmente e non è mai esistito alcun rapporto giuridico, finanziario, tecnico o economico tra il proprietario del marchio nella Comunità ed il proprietario del marchio in un paese terzo; non esiste nemmeno alcun indizio d'azione concordata tra queste due imprese. I soli accordi che possano avere qualche rilevanza, in data 27 aprile 1917, non rientrano nel genere di quelli vietati dall'art. 85 (cfr. sentenza «Centrafarm», già citata). La disamina delle clausole di tali accordi, quali sono riportate nell'ordinanza di rinvio, consente infatti di concludere che i suddetti accordi non hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, di falsare o di restringere il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune. Essi inoltre non pregiudicano gli scambi tra Stati membri.

Date queste premesse il governo irlandese propone di risolvere le questioni sollevate nella causa 51-75, come segue:

«(1) Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in ispecie le disposizioni che sanciscono i principi del diritto comunitario, nonché le norme che disciplinano la libera circolazione delle merci e la libertà della concorrenza, non vanno interpretate nel senso che A non è legittimato a far valere il proprio diritto di marchio nell'ordinamento giuridico interno di ogni Stato membro onde impedire:

i) la vendita ad opera di B in ogni Stato membro di prodotti contrassegnati col marchio X, prodotti e distribuiti col marchio X da B fuori dalla Comunità, in un paese ove B è titolare del marchio X, oppure

ii) la produzione ad opera di B in ogni Stato membro di prodotti contrassegnati col marchio X.»

Esso propone inoltre di risolvere negativamente le questioni sollevate nelle cause 86-75 e 96-75.

H — Osservazioni scritte presentate dal governo dei Paesi Bassi

Il governo dei Paesi Bassi passa in rassegna il problema di cui è causa alla luce delle disposizioni del trattato relative alla concorrenza (artt. 85 e 86) e alla libera circolazione delle merci (artt. 30-36). Esso fa in ispecie osservare quanto segue:

— Nella sentenza «Hag» (Racc. 1974, pag. 731), la Corte ha riconosciuto che l'applicazione dell'art. 85 del trattato era esclusa per il fatto che nessun rapporto giuridico, finanziario, tecnico od economico sussisteva tra i due titolari del marchio. Come risulta dall'esposizione dei fatti dell'ordinanza di rinvio, il caso in esame rientra proprio in una siffatta ipotesi.

— A proposito dell'art. 86, la Corte ha affermato, nella sentenza «Sirena» (Racc. 1971, pag. 69), che il titolare di un marchio non fruisce di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 per il solo fatto di essere in grado di vietare ai terzi lo smercio, nel territorio di uno Stato membro, dei prodotti recanti lo stesso marchio. Perché una tale situazione si verifichi è necessario tra l'altro che il titolare sia in grado di ostacolare il libero gioco della concorrenza in una parte rilevante del mercato in questione. Non risulta che una tale condizione sia soddisfatta nella presente causa.

— È pacifico che l'art. 36 del trattato consente di derogare al divieto di restrizioni quantitative e di misure d'effetto equivalente di cui agli artt. 30 e 34 del trattato se ed in quanto si tratti, fra l'altro, di deroghe attinenti alla salvaguardia dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale. Nella causa «Hag» di cui sopra, la Corte ha riconosciuto che tuttavia ciò non si verifica nell'ipotesi in cui il diritto al marchio venga esercitato in maniera da contribuire al frazionamento dei mercati e sia fatto valere al fine di vietare la distribuzione, in uno Stato membro, di merci legittimamente prodotte in un altro Stato membro, contraddistinte da un marchio identico, avente la medesima origine. Tali presupposti non sussistono nel presente caso. La circostanza, d'altronde, che i marchi in oggetto avessero la medesima origine è stata presa in considerazione dalla Corte in un caso in cui trattavasi di intralci alla libera circolazione delle merci tra Stati membri, mentre nel caso in esame trattasi di ostacoli agli scambi tra uno Stato membro ed un paese terzo.

— La soluzione affermativa delle questioni sollevate produrrebbe l'effetto di discriminare i titolari di un marchio negli Stati membri a profitto di quelli che possiedono il medesimo marchio in un paese terzo. Essa arrecherebbe pregiudizio al consumatore, avvezzo ad associare un marchio con un prodotto ben determinato, e depauperebbe il marchio medesimo della sua funzione specifica.

Per questi motivi il governo dei Paesi Bassi propone di risolvere negativamente le questioni sollevate nelle tre cause.

Esso soggiunge infine che non si deve dimenticare che la restrizione imposta nella fattispecie da A a B comporta unicamente il divieto per quest'ultimo di importare o di produrre nella Comunità dischi provvisti del marchio di cui è causa. Essa non impedisce a B di importare o di produrre dischi contraddistinti da un altro marchio, nella misura in cui esso non pregiudichi i diritti al marchio posseduti da terzi.

I — Osservazioni scritte presentate dal governo del Regno Unito

Il governo del Regno Unito ritiene che nessuna restrizione all'esercizio del diritto di marchio debba essere imposta per futili motivi. I consumatori e gli utilizzatori stabiliscono progressivamente un rapporto tra i prodotti contraddistinti da un marchio ed il commerciante titolare di questo marchio. La funzione di quest'ultimo è quindi quella di proteggere gli

interessi del commercio e nel contempo quelli del consumatore.

Del resto non si può, in mancanza di disposizioni contrarie, che non sussistono nel presente caso, interpretare il trattato CEE nel senso che esso favorisce i titolari dei diritti al marchio in un paese terzo rispetto ai titolari dei diritti al marchio riconosciuti dagli Stati membri. Così pure, in mancanza di disposizioni contrarie di diritto comunitario, è lecito agli Stati membri sottoporre i prodotti contraffatti provenienti da paesi terzi a restrizioni all'importazione per motivi analoghi a quelli contemplati dall'art. 36 del trattato.

Ciò premesso, il governo del Regno Unito esamina la portata delle disposizioni del trattato relative alla concorrenza ed alla libera circolazione delle merci, sottolineando in particolare quanto segue:

a) Quanto alle *norme in materia di concorrenza:*

— L'art. 85 riguarda unicamente gli accordi, pratiche o decisioni atte a pregiudicare il commercio tra Stati membri e quindi non si applica alle relazioni coi paesi terzi.
— D'altronde, all'epoca della cessione del marchio X, i danti causa di A e di B facevano parte della medesima entità economica, in qualità di società madre e affiliata, di guisa che non sussisteva alcun accordo, decisione o pratica concordata ai sensi dell'art. 85. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, l'*art. 85* non comprende gli accordi o pratiche intervenute tra imprese quali una società madre e la sua affiliata che formano un'unità economica nell'ambito della quale l'affiliata non gode di alcuna reale autonomia.
— La cessione è intervenuta molto prima dell'entrata in vigore del trattato; la titolarità del marchio posseduto attualmente da B è cambiata a più riprese, e non è mai sussistito un rapporto giuridico, finanziario, tecnico od economico tra A e B quali esse sono attualmente costituite. Anche se la sentenza «Sirena» (Racc. 1971, pag. 69) ha fortemente ampliato il campo d'applicazione delle norme del trattato in materia di concorrenza, non si deve dimenticare che una semplice cessione non è sufficiente di per sé a rendere applicabile l'art. 85 del trattato. Devono sussistere a questo fine altri elementi i quali provino in ispecie che la cessione è stata operata conformemente ad un accordo diretto a ripartire il mercato comune o che per un altro motivo è incompatibile con l'*art. 85,* n. 1, o con l'*art. 86.*
— D'altronde, anche se un accordo stipulato prima dell'entrata in vigore del trattato può ricadere nell'ambito d'applicazione dell'art. 85, deve cionondimeno trattarsi di un accordo che le parti hanno stipulato allo scopo di eludere i divieti posti dal trattato.
— Il diritto al marchio X spetta ad A in tutti gli Stati membri della Comunità. In mancanza di qualsiasi accordo successivo implicante l'intenzione di usare abusivamente questo diritto, non si può quindi sostenere che la cessione intervenuta fra i danti causa di A e B abbia per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune, ai sensi dell'*art. 85,* n. 1, del trattato.

b) Quanto agli *artt. 30-36,* che consentono di porre termine alle restrizioni all'importazione determinate da mezzi diversi da quelli vietati dagli artt. 85 e 86 del trattato, essi pure si applicano unicamente agli scambi tra Stati membri. Il fatto che nel presente caso l'impresa B possieda un'affiliata nell'ambito del mercato comune è di scarso rilievo, dato che l'art. 30 riguarda unicamente il fatto dell'importazione e non prende in considerazione i rapporti che possono sussistere tra l'importatore e il suo fornitore stabilito in un paese terzo. Se ciò non bastasse, non si può applicare nella fattispecie il principio dell'«esaurimento» del diritto, già riconosciuto dalla Corte, visto che i prodotti di cui trattasi non sono stati distribuiti per la prima volta in uno Stato membro

della Comunità da colui che in questo Stato è il titolare del diritto esclusivo o col suo consenso.

Dopo aver indicato le differenze esistenti tra il caso in esame e la situazione di cui alla sentenza «Hag» (Racc. 1974, pag. 731) ed aver sottolineato la portata del tutto particolare e limitata di questa sentenza, il governo britannico propone di risolvere le questioni sollevate nel senso che:

«1) gli *artt. 85* e *30 e 36* non si applicano nella fattispecie e

2) di conseguenza, A non viene privato del diritto di far valere il proprio diritto al marchio, che gli spetta in forza della legislazione nazionale da applicarsi in materia onde impedire:
   i) la vendita ad opera di B in tale Stato di prodotti contrassegnati col marchio X, prodotti e distribuiti col marchio X ad opera di B fuori dalla Comunità, in un paese ove B è titolare del marchio X, oppure
   ii) la produzione ad opera di B in ogni Stato membro di prodotti contrassegnati dal marchio X.»

J — Osservazioni scritte presentate dalla Commissione delle CC.EE.

La Commissione svolge in via preliminare considerazioni di carattere generale sui casi nei quali le norme del diritto comunitario in materia di concorrenza e quelle relative alla libera circolazione delle merci trovano applicazione. Questo complesso di norme mira a salvaguardare l'unità del mercato comune, vietando due metodi diversi di frazionamento del mercato.

L'art. 85 si applica alle restrizioni della concorrenza che sono l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un accordo, di una pratica concordata o (meno frequentemente) di una decisione d'associazione. Gli artt. 30-36 si applicano, viceversa, nei casi in cui non sussista accordo o pratica concordata tra le imprese di cui trattasi. In svariate situazioni, la questione del se ad una cessione di marchio si applichi o meno l'art. 85 in considerazione dei suoi effetti restrittivi sugli scambi tra Stati membri può rivelarsi priva d'interesse, dal momento che gli artt. 30-37 del trattato consentono, comunque, d'impedire che il diritto di marchio sia utilizzato per ripartire il mercato comune. Tale questione conserva viceversa la sua importanza in altre situazioni specifiche, ad esempio nell'ipotesi in cui, trattandosi di importazioni dirette da paesi terzi e non di scambi tra Stati membri, gli artt. 30-37 del trattato non possano essere applicati. D'altro canto, l'art. 85 si applica ad un accordo anche nel caso in cui una delle parti non abbia sede nella Comunità.

Dopo queste premesse di carattere generale, la Commissione passa in rassegna se ed in qual misura le norme suddette siano applicabili nel caso di specie.

1. Essa tratta innanzitutto delle *norme relative alla libera circolazione delle merci,* osservando in ispecie quanto segue:

a) Gli artt. 30-36 del trattato s'applicano unicamente al commercio «tra Stati membri» e vietano la ripartizione dei mercati nazionali nell'ambito della Comunità. I motivi che sono alla base di questo divieto perdono la loro ragion d'essere nell'ipotesi in cui, come nella fattispecie, trattisi di scambi coi paesi terzi. Ammettere il contrario significherebbe compromettere la funzione specifica del diritto al marchio nel mercato comune e privare di qualsiasi utilità pratica l'istituzione di un marchio europeo, che la Comunità sta attualmente studiando ed elaborando. Del resto, non si ha alcuna garanzia di «reciprocità», atta a garantire che il titolare di un marchio nel mercato comune fruisca nei paesi terzi di un trattamento identico a quello che, secondo la tesi sostenuta dalla CBS, il diritto comunitario dovrebbe riservare al titolare del marchio in un paese terzo.

b) Né gli artt. 110 e segg. del trattato, relativi alla politica commerciale comune, né le norme adottate per la loro

applicazione contengono disposizioni che vietino agli Stati membri di applicare misure di effetto equivalente nei confronti dei paesi terzi, o almeno di mantenere in vigore quelle esistenti.

c) La circostanza che i dischi contrassegnati dal marchio di cui è causa si trovino «in libera pratica in uno Stato membro», non può in alcun modo sottrarli alle disposizioni che, nell'interesse pubblico e per la tutela degli interessi privati, sono del pari applicate ai prodotti originari del suddetto Stato.

Risulta dall'art. 10, n. 1, del trattato che i presupposti relativi alla «libera pratica», consistono nell'adempimento di formalità d'importazione e nel pagamento dei dazi doganali e tasse d'effetto equivalente esigibili. Dal momento che le merci importate hanno soddisfatto tali condizioni, il fatto che si trovino in libera pratica nella Comunità ha unicamente per effetto di sottrarle all'applicazione d'altre imposte e d'altre formalità doganali, ma non implica affatto che la legittimità della loro distribuzione sia stata accertata sotto il profilo delle disposizioni nazionali dello Stato importatore in materia di diritti di proprietà industriale e commerciale.

Una interpretazione diversa della nozione di merci «in libera pratica», quale quella proposta dalla CBS, sarebbe non soltanto incompatibile col testo dell'art. 10 del trattato, ma metterebbe in condizioni di svantaggio le merci originarie rispetto alle merci importate da paesi terzi. Essa avrebbe anche per conseguenza di privare i marchi depositati negli Stati membri della loro funzione specifica, tanto che questi marchi non avrebbero più alcun valore commerciale.

d) Dal fatto che le merci di cui è causa, fornite dalla CBS alle proprie affiliate con sede nel mercato comune, siano divenute proprietà di queste ultime a seguito di negozi intervenuti unicamente nell'ambito di una «unità economica», non si può inferire che tali merci siano da considerare come liberamente disponibili sul mercato comune ai fini della loro distribuzione.

Finora il diritto comunitario si è servito della nozione di «entità economica» nell'ambito degli artt. 85 e 86, per risolvere il problema del se un accordo tra società madre ed affiliata costituisca un accordo tra imprese distinte, e se esista tra le due parti contraenti una concorrenza effettiva che un siffatto accordo potrebbe restringere. Questa nozione non può affatto venir usata onde consentire alla società madre di importare prodotti contraffatti in uno Stato membro, con l'intento di venderli nell'ambito della Comunità. In caso contrario, dato che le merci originarie del mercato comune non possono essere trattate in modo meno favorevole di quelle provenienti dai paesi terzi, la società madre potrebbe del pari fare apporre il marchio contraffatto su prodotti importati senza marchio o fabbricati dalla propria affiliata e contraffare quindi il marchio protetto dalla legislazione dello Stato membro in cui l'affiliata esercita la propria attività.

e) D'altronde, il principio posto dalla Corte nella sentenza «Hag» (Racc. 1974, pag. 731) non è applicabile nel presente caso. Tale principio:

— riguarda il caso in cui i proprietari di due marchi identici, aventi origine comune, siano titolari di questi marchi nell'ambito della Comunità, mentre nel presente caso l'uno dei due proprietari è titolare del marchio di cui trattasi in tutti gli Stati membri e l'altro lo è in paesi terzi, al di fuori della Comunità,
— è fondato sugli artt. 30-37 del trattato, che non si applicano soltanto agli scambi tra Stati membri,
— riguarda il caso di merci «legalmente» prodotte in un altro Stato membro con un marchio identico, mentre i prodotti CBS originari degli Stati Uniti non sono stati fabbricati legalmente col marchio Columbia nell'ambito della Comunità,

— conferisce a ciascuno dei due titolari del marchio il potere di vendere le proprie merci sul mercato dell'altro, e stabilisce quindi un regime di «reciprocità» che non può instaurarsi, in forza del diritto comunitario, nell'ipotesi in cui uno dei due titolari del marchio sia proprietario di quest'ultimo in un paese terzo.

f) Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda il principio dell'«esaurimento del diritto di marchio», riconosciuto da talune legislazioni nazionali e che la Corte ha applicato sul piano comunitario. Benché, pertanto, il diritto di marchio si esaurisca quando le merci contrassegnate da un marchio depositato vengono poste in commercio nell'ambito del mercato comune dal titolare medesimo o col suo consenso, non si può cionondimeno applicare tale principio puramente e semplicemente al caso in cui il titolare d'un marchio identico pone in commercio in un paese terzo le merci originarie di questo paese.

Date queste premesse, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda le norme relative alla libera circolazione delle merci, ivi comprese quelle dell'art. 10 e della politica commerciale comune, occorre risolvere le questioni sollevate in senso negativo.

2. La Commissione si occupa poi delle *norme relative alla concorrenza.* Essa precisa che, al momento in cui ha depositato le sue osservazioni scritte nella causa 51-75, essa era a conoscenza soltanto dei fatti indicati dal giudice proponente, vale a dire degli accordi del 1917. All'epoca del deposito delle sue osservazioni scritte nella causa 86-75, essa ha espressamente dichiarato di non essere in grado per il momento di trarre, per quanto riguarda l'applicazione eventuale dell'art. 85 del trattato, conclusioni definitive dalla documentazione nel frattempo prodotta. È soltanto dopo aver sottoposto questa documentazione ad un esame più approfondito che la Commissione ha accertato che le osservazioni svolte nelle due cause di cui sopra andavano integrate e, se del caso, corrette.

Questa disamina verte particolarmente sulla documentazione seguente:

— accordi 27 aprile 1917, tra la società americana Columbia Graphophone Company e la sua affiliata inglese, Columbia Graphophone Company Limited;
— accordo 16 novembre 1922, tra la società americana Columbia Graphophone Manufacturing Company e le società inglesi Constructive Finance Company e Columbia Graphophone Company Limited;
— accordo 5 gennaio 1932, tra la società americana Columbia Phonograph Company Inc. e Columbia Graphophone Company Limited, divenuta frattanto una affiliata al 100 % della Electric and Musical Industries Limited;
— accordo 31 dicembre 1946, tra la società americana Columbia Recording Corporation e Columbia Graphophone Company Limited;
— accordo 18 settembre 1952, tra la società americana Columbia Records Inc. e Columbia Graphophone Company Limited;
— accordo 15 novembre 1962, tra Columbia Broadcasting System Inc. ed Electric & Musical Industries Limited;
— accordo tra la CBS Records Limited e la EMI Records (The Gramophone Company Limited), considerato in fatto come stipulato il 18 febbraio 1966.

Dal complesso di tali accordi risulta che negli anni dal 1917 al 1956 la concorrenza è stata interamente eliminata tra le società americane ed inglesi Columbia. Tali imprese hanno proceduto ad una ripartizione del mercato mondiale, accompagnata da una cessione di marchio, in maniera che i mercati nazionali di tutti gli Stati membri della Comunità nella sua composizione attuale sono stati riservati al contraente inglese. Una collaborazione stretta per la produzione e la di-

stribuzione dei dischi, implicante in ispecie lo scambio di matrici e di dischi e l'obbligo di ciascun contraente di estendere all'altro contraente i vantaggi derivati dai contratti d'esclusiva stipulati con gli artisti, ha completato questa ripartizione. È soltanto con l'accordo 18 dicembre 1952, scaduto il 31 dicembre 1956, che le società americane ed inglesi Columbia hanno limitato la portata dei loro rapporti contrattuali. Tuttavia, con l'accordo 15 novembre 1962, esse hanno ripreso, dopo un'interruzione di 6 anni, tali rapporti. In forza di tale accordo, i dischi Columbia prodotti dalla società americana sono stati fabbricati e distribuiti in Europa dalla società inglese, come i dischi Columbia prodotti da quest'ultima società sono stati fabbricati e distribuiti dalla società americana sul proprio mercato. Dai contratti d'esclusiva stipulati da ciascuna delle due società con gli artisti ha tratto profitto anche l'altra società. Secondo le dichiarazioni rese dalle parti nel corso della causa principale, la loro collaborazione è terminata verso la fine degli anni 60 o all'inizio degli anni 70.

Stando così le cose, la Corte, in conformità del resto alla propria giurisprudenza e onde fornire al giudice nazionale una soluzione utile, deve intendere le questioni sollevate come dirette ad accertare se l'esercizio da parte di A del suo diritto al marchio contravvenga del pari alle norme del trattato in materia di concorrenza, per il fatto che i danti causa di A hanno acquisito questo marchio mediante un accordo nell'ambito di una ripartizione dei mercati che riserva loro l'intero territorio della Comunità, e che restrizioni della concorrenza sono state, in tutto o in parte, mantenute grazie ad ulteriori accordi intervenuti tra A e B o i loro danti causa.

La Commissione fa osservare che, contrariamente alle norme relative alla libera circolazione delle merci, quelle in materia di concorrenza s'applicano anche a circostanze o situazioni che hanno avuto origine fuori dalla Comunità, ma che pregiudicano il regime della concorrenza nel mercato comune. La giurisprudenza della Corte in materia, nonché tutta una serie di decisioni della Commissione, non fanno che confermare questo punto di vista.

È quindi indubbio che, fatta eccezione forse per gli accordi del 1917, stipulati in un'epoca in cui la società americana possedeva il 100 % del capitale della propria affiliata inglese, agli accordi di cui sopra, che hanno effetti restrittivi della concorrenza nel mercato comune, si può applicare l'art. 85 del trattato.

Quanto al problema del se ed in qual misura questa disposizione sia effettivamente applicabile alla situazione di cui è causa, si deve richiamare l'attenzione sul fatto che, secondo i principi posti dalla Corte nelle sue sentenze:

— le norme in materia di concorrenza, pur se non recano pregiudizio all'oggetto specifico dei diritti esclusivi di proprietà industriale e commerciale, possono cionondimeno limitare l'esercizio di questi diritti;
— l'esercizio del diritto al marchio è particolarmente atto a contribuire alla ripartizione dei mercati ed a pregiudicare quindi la libera circolazione delle merci fra Stati membri (sentenza «Sirena», Racc. 1971, pag. 82);
— in materia di marchi, oggetto specifico della proprietà commerciale è in ispecie il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante uso abusivo di questo (sentenza «Centrafarm Winthrop», Racc. 1974, pag. 1194);
— il fatto che in uno Stato membro venga impedita la distribuzione di una merce contrassegnata da un marchio depositato in un altro Stato membro, e ciò per l'unica ragione che nel primo Stato esiste un marchio identico, avente la stessa origine, è incompatibile con le norme relative alla li-

bera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune (sentenza «Hag», Racc. 1974, pag. 745).

Queste sentenze sono informate al principio fondamentale di evitare, innanzitutto, che il titolare del diritto al marchio possa, servendosi del diritto esclusivo garantitogli dalle varie legislazioni nazionali, recare pregiudizio all'unità del mercato comune. Le medesime considerazioni possono valere a proposito del commercio coi paesi terzi. In questo caso del pari, i diritti al marchio possono venire utilizzati onde arrivare ad una ripartizione dei mercati sul piano internazionale: ripartizione che interessa la Comunità, nei limiti in cui il mercato comune medesimo ne costituisce l'oggetto.

Inoltre, per l'applicazione dell'art. 85 a siffatte situazioni, la distinzione tra «cessione» del marchio, da una parte, e «contratti di licenza», d'altra parte, non è determinante. Benché, da un lato, sia esagerato pretendere che qualsiasi cessione di marchio integra i presupposti per l'applicazione dell'art. 85 del trattato, d'altro lato è difficile tracciare in concreto una distinzione netta tra il caso in cui la «semplice» cessione non costituisce un accordo restrittivo della concorrenza e quello in cui essa implica un accordo di tal genere.

Tale problema ha un'importanza limitata per le cessioni di marchi nazionali nell'ambito del mercato comune, giacchè in questo caso le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci sono di per sé sufficienti a vietare l'esercizio del diritto al marchio. In compenso, esso ha conseguenze rilevanti per le cessioni di marchi realizzate a livello internazionale e che esulano quindi dalla sfera delle suddette disposizioni. Tuttavia, pur se un tal problema merita di essere attentamente esaminato, la sua soluzione non risulta necessaria nella fattispecie, giacchè in questo caso l'esercizio da parte dell'EMI del suo diritto al marchio ricade sotto l'art. 85 del trattato per altri motivi: per il fatto, in ispecie, che la cessione del marchio di cui trattasi rientra in un insieme d'accordi costitutivi di una intesa, avente lo scopo di effettuare una ripartizione dei mercati. La cessione, nel 1917, dei marchi europei dalla società americana alla società inglese aveva infatti lo scopo di realizzare una ripartizione internazionale dei mercati tra queste due società. Questo frazionamento dei mercati è stato rinforzato e consolidato a più riprese da accordi successivi stipulati tra il 1922 e il 1956, tanto che è giusto sostenere che la titolarità della EMI dei marchi di cui è causa in tutti gli Stati membri della Comunità trae la sua origine e la sua ragion d'essere in questo stesso frazionamento.

La circostanza che attualmente gli accordi di cui sopra siano scaduti non è sufficiente di per sé ad escludere l'applicazione dell'art. 85 del trattato. Tale articolo rimane in effetti applicabile anche ad una intesa scaduta, qualora risulti che questa continua a produrre effetti dopo aver cessato d'essere in vigore. Il presente caso rientra proprio in una siffatta ipotesi.

La circostanza che un accordo implicante la ripartizione dei mercati e la collaborazione tecnica abbia cessato d'essere in vigore non implica di per sé che l'accordo abbia cessato di produrre qualsiasi effetto restrittivo della concorrenza. Nell'ipotesi in cui tale accordo sia accompagnato da una cessione di marchio occorre, ad esempio, o che il marchio sia ritrasferito al titolare originario, o che ciascun altro contraente si impegni a non chiudere — servendosi del diritto esclusivo — il proprio mercato ai prodotti provenienti da altri contraenti e contraddistinti dal medesimo marchio. Qualora non sia soddisfatta l'una o l'altra di queste condizioni, l'esercizio del diritto al marchio è la conseguenza di un'intesa diretta a ripartire i mercati, la quale, sebbene scaduta, continua a produrre effetti, grazie alle possibilità offerte dal diritto nazionale sulla proprietà industriale e commerciale.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che, nella situazione sopra descritta, l'art.

85 del trattato impedisce l'esercizio da parte dell'EMI del diritto al marchio di cui è causa.

È erroneo sostenere che il divieto imposto alla CBS di usare il marchio Columbia nel mercato comune non può pregiudicare in maniera rilevante la concorrenza in questo mercato, giacchè alla CBS non è vietato vendervi dei dischi usando marchi diversi dal marchio Columbia. Data la rinomanza internazionale di questo marchio e tenuto conto delle dimensioni delle imprese che ne rivendicano i vantaggi, detto divieto ha al contrario effetti restrittivi apprezzabili sul regime della concorrenza nel mercato comune.

Non si può nemmeno obiettare che l'applicazione dell'art. 85 del trattato va esclusa, nel caso in esame, per il fatto che il diritto comunitario non può garantire alla EMI alcuna reciprocità di fronte alla CBS, sul mercato detenuto da quest'ultima col marchio Columbia, giacchè le norme di cui agli artt. 85 e 86 del trattato hanno unicamente ad oggetto la tutela del regime della concorrenze nell'ambito del mercato comune. Trattasi in tal caso di un obiettivo a tal punto fondamentale per la Comunità, che l'applicazione di tali norme a restrizioni create fuori dalla Comunità stessa, ma aventi effetto nell'ambito del mercato comune, non può dipendere dalla questione del se la reciprocità sia stata o meno garantita. Del resto, non si deve dimenticare che gli Stati Uniti dispongono di una legislazione ben consolidata, che consente di evitare le restrizioni della concorrenza dovute all'esercizio dei diritti attribuiti dal regime nazionale della proprietà industriale e commerciale.

La Commissione osserva infine per inciso che qualora, in contrasto con le proprie conclusioni, la Corte decidesse che la EMI ha il diritto di avvalersi del marchio Columbia per vietare alla CBS l'importazione e la vendita dei dischi di cui trattasi nel mercato comune, ne conseguirebbe che la EMI ha del pari il diritto di vietare a terzi l'importazione e la vendita nel mercato comune di questi dischi già messi in commercio negli Stati Uniti. La circostanza che i dischi siano già stati posti in commercio dalla CBS negli Stati Uniti non implica che, in considerazione dell'identità del marchio, essi siano da considerare come del pari posti in commercio dalla EMI, o col suo consenso, nel mercato comune. In altri termini, il principio dell'«esaurimento» del diritto, affermato dalla Corte nella causa «Deutsche Grammophon» (Racc. 1971, pag. 487), non può venire esteso in maniera generale fino a ricomprendere il caso in cui i prodotti vengono posti in commercio in un paese terzo dal titolare di un marchio identico.

III — Fase orale

All'udienza del 24 febbraio 1974, le società EMI Records Limited, CBS United Kingdom Limited, CBS Grammofon A/S e CBS Schallplatten GmbH, i governi della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito, nonchè la Commissione delle Comunità europee hanno svolto ulteriormente le loro argomentazioni.

La EMI Records ha, in ispecie, insistito sull'inesistenza di rapporti giuridici, economici, finanziari e tecnici tra le società Columbia inglese ed americana, quali sono attualmente costituite. Essa ha negato che la cessione del marchio Columbia nel 1917 abbia avuto lo scopo di effettuare o di rinforzare una ripartizione dei mercati ed ha sottolineato le peculiarità del diritto al marchio inglese in vigore a quell'epoca, che avrebbero reso necessaria la cessione stessa. La EMI Records ha poi insistito sulla circostanza che la CBS sarebbe in grado di farle concorrenza attivamente sul mercato comune con la vendita di dischi recanti il marchio CBS, prodotti in Europa, o con l'introduzione di dischi contraddistinti dal marchio Columbia, prodotti negli Stati Uniti, dato che l'etichettatura di questi ultimi dischi non presenta gravi difficoltà tecniche o finanziarie.

Le società CBS hanno invece negato l'esistenza di tale concorrenza, ampliando gli argomenti svolti nelle loro osservazioni scritte. Esse hanno del resto ribadito l'esistenza, tra le società Columbia inglese e americana, di un'intesa incompatibile con l'art. 85 del trattato CEE, intesa diretta a realizzare una ripartizione dei mercati e confermata dagli accordi in vigore fino al 1974 ed i cui effetti perdurano tuttora. Esse hanno inoltre richiamato l'attenzione su talune disposizioni del diritto comunitario in materia di politica commerciale, in ispecie sul regolamento del Consiglio 4 giugno 1974, n. 1439, relativo al regime comune da applicarsi alle importazioni (GU 1974, n. L 159/1), nonché sui principi figuranti nella «convenzione ACP-CEE», firmata a Lomé il 28 febbraio 1975 (GU 1976, n. L 25) e negli artt. XI e XX del GATT. Da queste disposizioni e da questi principi si desumerebbe che la Comunità intende sottoporre il regime degli scambi coi paesi terzi ad una disciplina il più possibile analoga a quella da applicarsi al regime degli scambi tra gli Stati membri.

I governi della Germania federale e del Regno Unito hanno richiamato l'attenzione della Corte sugli inconvenienti che potrebbero derivare da un esame del problema di cui è causa che prendesse in considerazione circostanze diverse da quelle espressamente precisate dai giudici a quo. Essi hanno poi sottolineato la differenza sostanziale che sussiste, per quanto riguarda l'abolizione degli ostacoli agli scambi con i paesi terzi, tra gli artt. 30-36, 85 e 86 del trattato, da una parte, e le norme che gli Stati membri possono liberamente adottare, di fronte ai paesi terzi, nell'ambito della politica commerciale comune.

La Commissione ha depositato, il 26 gennaio 1976, l'accordo 9 maggio 1963 e l'accordo 19 dicembre 1967, in vigore fino al 30 aprile 1974, tra «CBS Broadcasting System», «Electric and Musical Industries» e «The Gramophon Company Limited». Basandosi su tali accordi, nonché su altri accordi stipulati a partire dal 1932 e prodotti nel corso della fase scritta, essa ha insistito sulla esistenza, nel caso di specie, di un'intesa che, attuatasi mediante la titolarità separata del medesimo marchio, si risolve in una ripartizione dei mercati. Questa intesa, stipulata nel 1917 o al massimo nel 1931, sarebbe stata confermata dagli accordi per lo scambio di matrici e per la distribuzione esclusiva, stipulati fino al 1967 e mantenuti in vigore al 30 aprile 1974, ed i suoi effetti perdurerebbero tuttora.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 31 marzo 1976.

In diritto

1 Con ordinanza 24 luglio 1975, pervenuta in cancelleria il 1° agosto successivo, il Sø- og Handelsretten di Copenaghen ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione:

«Se le disposizioni del trattato CEE ed in ispecie le norme che disciplinano la libera circolazione delle merci e quelle relative alla concorrenza vadano interpretate nel senso che A non è legittimato a far valere il diritto di marchio attribuitogli dall'ordinamento giuridico interno di uno o più Stati membri, onde impedire la vendita ad opera di B, negli Stati membri, di merci contrassegnate

col marchio X, prodotte e distribuite da B con questo marchio al di fuori della Comunità, in un paese in cui B è titolare del marchio X.»

2 Risulta dai dati forniti dal giudice nazionale che il marchio di cui è causa apparteneva in origine ad una società americana che, nel 1917, cedeva alla sua affiliata inglese i propri interessi e la propria clientela in più paesi ivi compresi gli Stati che compongono attualmente la Comunità.

3 In pari tempo la società americana trasferiva alla propria affiliata inglese un certo numero di marchi, compreso quello di cui è causa, per i summenzionati paesi, riservandosi cionondimeno questo marchio per gli Stati Uniti ed altri paesi terzi.

4 Detto marchio, acquistato (a partire dal 1922) successivamente da più società americane ed inglesi, è attualmente detenuto, in un certo numero di paesi, tra cui gli Stati membri, dalla società inglese «EMI Records Limited» e, in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti, dalla società americana «CBS Inc.», di cui la CBS Grammofon A/S è l'affiliata in Danimarca.

5 Risulta dai dati forniti dal Sø- og Handelsretten che il titolare del marchio negli Stati Uniti vende nella Comunità, tramite le sue affiliate aventi ivi la propria sede, prodotti contrassegnati da detto marchio e fabbricati negli Stati Uniti.

6 La questione mira sostanzialmente ad accertare se il titolare di un marchio in uno Stato membro della Comunità possa esercitare il proprio diritto esclusivo onde impedire l'importazione o la vendita in detto Stato membro di prodotti contrassegnati dal medesimo marchio, originari di un paese terzo.

7 A tal uopo il giudice nazionale chiede alla Corte di esaminare la questione sottopostale, rispetto ai principi ed alle norme di diritto comunitario relativi alla libera circolazione delle merci ed alla concorrenza.

1. Quanto alla libera circolazione delle merci

8 Nell'ambito delle disposizioni del trattato concernenti la libera circolazione delle merci, ed in conformità all'art. 3, lett. a), gli artt. 30 e segg., relativi all'

abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure d'effetto equivalente, stabiliscono espressamente che dette restrizioni e misure sono vietate «fra gli Stati membri».

9 L'art. 36 in particolare, dopo aver stabilito che gli artt. 30-34 lasciano impregiudicate le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificate tra l'altro da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, precisa che queste ultime non devono in alcun modo costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio «tra gli Stati membri».

10 Quindi, l'esercizio del diritto al marchio onde impedire la vendita di prodotti provenienti da un paese terzo, contrassegnati da un identico marchio, non pregiudica, nemmeno nell'ipotesi in cui esso costituisse una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, la libera circolazione delle merci tra Stati membri e non rientra quindi nei divieti di cui agli artt. 30 e seguenti del trattato.

11 In effetti, in detta ipotesi, l'esercizio del diritto al marchio non influisce sull'unità del mercato comune che gli artt. 30 e seguenti mirano a garantire.

12 Inoltre, nell'ipotesi in cui il medesimo titolare detenga il diritto al marchio per lo stesso prodotto in tutti gli Stati membri, non si deve esaminare la questione del se tali marchi abbiano origine comune con un marchio identico riconosciuto in un paese terzo, dato che tale questione assume importanza solo nell'ipotesi in cui si tratti di accertare se, nell'ambito della Comunità, sussistano possibilità di frazionare il mercato.

13 Non si può giungere a conclusioni diverse invocando gli artt. 9 e 10 del trattato.

14 A termini dell'art. 10, n. 1, del trattato, i prodotti provenienti dai paesi terzi, per i quali le formalità d'importazione siano state adempiute ed i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente esigibili siano state riscosse nello Stato membro importatore, sono da considerarsi in libera pratica.

15 A termini dell'art. 9, n. 2, del trattato, le disposizioni del capitolo 1, sezione prima e del capitolo 2 del titolo I della seconda parte, si applicano ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica negli Stati membri.

16 Tali disposizioni, che contemplano soltanto gli effetti dell'adempimento delle formalità doganali e del versamento dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente, non possono interpretarsi nel senso che, per i prodotti contrassegnati da un marchio brevettato in un paese terzo ed importati nella Comunità, sia sufficiente adempiere le formalità doganali nel primo Stato membro in cui essi sono stati importati per poter essere poi distribuiti nell'intero mercato comune in contrasto con le norme relative alla protezione del marchio.

17 Del resto, le disposizioni del trattato relative alla politica commerciale della Comunità non contemplano, agli artt. 110 e seguenti, alcun obbligo degli Stati membri di estendere agli scambi coi paesi terzi i principi imperativi che disciplinano la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri ed in particolare il divieto di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative.

18 Le misure consentite dalla Comunità in taluni accordi internazionali, quali la convenzione ACP-CEE di Lomé del 28 febbraio 1975, o gli accordi con la Svezia e la Svizzera del 22 luglio 1972, rientrano nell'ambito di una siffatta politica e non costituiscono l'esecuzione di un obbligo incombente agli Stati membri in forza del trattato.

19 L'obbligatorietà degli impegni assunti dalla Comunità nei confronti di taluni paesi non può venir estesa ad altri.

20 Per quanto riguarda, d'altra parte, le disposizioni del regolamento 4 giugno 1974 n. 1439 (GU 1974, n. L 159, pag. 1), che introduce norme comuni per le importazioni, esse fanno riferimento alle sole restrizioni quantitative, ad esclusione delle misure d'effetto equivalente.

21 Ne consegue che né le norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci, né quelle relative alla messa in libera pratica dei prodotti provenienti dai paesi terzi, né, infine, i principi che disciplinano la politica commerciale comune vietano al titolare di un marchio in tutti gli Stati membri della Comunità di esercitare il proprio diritto onde impedire l'importazione di prodotti analoghi recanti il medesimo marchio, originari di un paese terzo.

2. Quanto alla concorrenza

22 A termini dell'art. 85, n. 1, del trattato, sono vietati, in quanto incompatibili col mercato comune, «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate» che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di alterare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune.

23 Il diritto al marchio, in quanto istituto giuridico, non possiede le caratteristiche di contratto o di atto concordato contemplate dall'art. 85, n. 1.

24 Cionondimeno, il suo esercizio potrebbe ricadere sotto i divieti del trattato, tutte le volte che risultasse essere l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa.

25 Un'intesa tra operatori economici nell'ambito del mercato comune ed operatori concorrenti in paesi terzi, donde risulti l'isolamento dell'intero mercato comune che, nell'area comunitaria, ridurrebbe l'offerta di prodotti originari di paesi terzi analoghi a quelli protetti da un marchio nell'ambito della Comunità, potrebbe alterare le condizioni della concorrenza nell'ambito del mercato comune.

26 Nel caso ad esempio in cui il titolare nel paese terzo del marchio controverso disponga nell'ambito della Comunità di più affiliate con sede nei diversi Stati membri e in grado di distribuire i prodotti di cui trattasi nel mercato comune, questo isolamento potrebbe del pari pregiudicare il commercio tra Stati membri.

27 In un'ipotesi, quale quella della fattispecie, d'intese che hanno cessato di essere in vigore, è sufficiente, ai fini dell'art. 85, che esse continuino a produrre effetti anche dopo aver formalmente cessato di essere in vigore.

28 Si deve ritenere che un'intesa continui a produrre effetti solo nell'ipotesi in cui il comportamento degli interessati faccia implicitamente emergere l'esistenza degli elementi di concertazione e di coordinamento propri dell'intesa e pervenga al medesimo risultato voluto dall'intesa.

29 Ciò non avviene quando i predetti effetti non vanno al di là di quelli senz'altro connessi all'esercizio dei diritti nazionali al marchio.

30 Risulta, del resto, dal fascicolo che l'operatore straniero può accedere al mercato comune, senza servirsi del marchio di cui è causa.

31 Stando così le cose, la necessità, per il titolare del marchio identico in un paese terzo, di procedere, per le proprie esportazioni nel mercato protetto, alla cancellazione di questo marchio sui prodotti ed all'eventuale apposizione di un marchio diverso, rientra tra le conseguenze ammissibili derivanti dalla tutela del marchio.

32 Inoltre, a termini dell'art. 86 del trattato, è «vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.»

33 Il diritto al marchio, pur se conferisce al suo titolare una posizione particolare nel territorio protetto, non implica per questo l'esistenza di una posizione dominante ai sensi del summenzionato articolo, in ispecie nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, più imprese aventi una potenza economica analoga a quella del titolare del marchio sfruttino il mercato dei prodotti di cui trattasi e siano in grado di fare concorrenza al detto titolare.

34 Del resto, se ed in quanto esso miri ad impedire l'importazione nel territorio protetto di prodotti contrassegnati da un marchio identico, l'esercizio del diritto al marchio non costituisce sfruttamento abusivo di posizione dominante, ai sensi dell'art. 86 del trattato.

35 Per queste ragioni, si deve concludere che i principi di diritto comunitario nonchè le norme relative alla libera circolazione delle merci ed alla concorrenza non vietano al titolare del medesimo marchio in tutti gli Stati membri della Comunità di esercitare i propri diritti sul marchio, riconosciuti dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, onde impedire la vendita da parte di un terzo nell'ambito della Comunità di prodotti contrassegnati dal medesimo marchio, detenuto in paese terzo, nella misura in cui l'esercizio dei suddetti diritti non risulti essere il frutto di un'intesa o di pratiche concordate aventi per oggetto o per effetto di isolare o frazionare il mercato comune.

36 Se ed in quanto questa condizione venga soddisfatta, la necessità per detto terzo di procedere, per le proprie esportazioni nella Comunità, alla cancellazione del marchio sui prodotti considerati ed all'eventuale apposizione di un marchio diverso rientra fra le conseguenze ammissibili della tutela che la legislazione nazionale di ciascuno Stato membro garantisce al titolare del marchio, avverso l'importazione di prodotti di paesi terzi, contrassegnati da un marchio identico od analogo.

Sulle spese

37 Le spese sostenute dal governo danese, dal governo della Repubblica Federale di Germania, dal governo francese, dal governo irlandese, dal governo 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.

38 Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Sø- og Handelsretten di Copenaghen, con ordninanza 24 luglio 1975, afferma per diritto:

1° **I principi del diritto comunitario nonché le norme relative alla libera circolazione delle merci ed alla concorrenza non vietano al titolare del medesimo marchio in tutti gli Stati membri della Comunità di esercitare i propri diritti sul marchio, riconosciuti dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, onde impedire la vendita da parte di un terzo nella Comunità di prodotti contrassegnati dal medesimo marchio, detenuto in un paese terzo, nella misura in cui l'esercizio dei suddetti diritti non risulti essere il frutto di un'intesa o di pratiche concordate aventi per oggetto e per effetto di isolare o frazionare il mercato comune.**

2° **Se ed in quanto detta condizione venga soddisfatta, la necessità per detto terzo di procedere, per le proprie esportazioni nella Comunità alla cancellazione del marchio sui prodotti considerati ed all'eventuale apposizione di un marchio diverso rientra fra le conseguenze ammissibili della tutela che la legislazione nazionale di ciascuno Stato membro garantisce al titolare del marchio, avverso l'importazione di prodotti di paesi terzi contrassegnati da un marchio identico od analogo.**

Lecourt Kutscher O'Keeffe

Donner Mertens de Wilmars Sørensen Capotorti

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 giugno 1976.

Il cancelliere Il presidente

A. Van Houtte R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER

(vedasi causa 51/75, pag. 851)