CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER presentate il 26 ottobre 2006 [1]

I — Introduzione

1. Da Vienna, l'Oberster Patent- und Markensenat, supremo organo amministrativo competente in materia di marchi e brevetti, ha sottoposto alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali che riguardano la direttiva 89/104/CEE [2].

2. Il contenzioso verte su due aspetti dell'obbligo di utilizzo del marchio che riguardano, da un lato, la data di inizio del periodo durante il quale tale obbligo rimane sospeso dopo la registrazione del segno e, dall'altro, le cause che giustificano il mancato uso del marchio per un periodo superiore a cinque anni, escludendo la possibilità per i terzi di chiedere la decadenza del marchio che sia rimasto a lungo inutilizzato.

3. La soluzione delle questioni sollevate richiede che per la prima volta la Corte si pronunci sull'interpretazione di talune espressioni contenute negli artt. 10, n. 1 e 12, n. 1, della citata direttiva comunitaria. Tuttavia, poiché prima d'ora l'organo del rinvio non si è mai avvalso della facoltà di richiedere assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 234 CE, e per di più non appartiene alla struttura giudiziaria austriaca, è opportuno far precedere l'esame di merito delle questioni pregiudiziali da un'analisi diretta a verificare se il detto organo sia competente a richiedere tale intervento interpretativo.

II — Ambito normativo

A — *La direttiva 89/104/CEE*

4. L'art. 10, n. 1, di tale direttiva, sotto il titolo «Uso del marchio di impresa», dispone quanto segue:

«1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).

marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso».

5. Armonizzando i motivi di decadenza dei marchi registrati, l'art. 12, n. 1, della medesima direttiva, così prevede:

«1. Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso (...)».

B — *La legge austriaca sui marchi d'impresa*

6. Ai sensi dell'art. 33a, n. 1, del Markenschutzgesetz (legge austriaca sui marchi) [3], chiunque è legittimato a chiedere la cancellazione di un marchio che sia stato registrato in Austria da almeno cinque anni o che vi goda di tutela a tenore dell'art. 2, n. 2, qualora il marchio di cui trattasi non sia stato oggetto di un uso effettivo nel territorio nazionale a titolo di segno distintivo né da parte del titolare né da parte di un terzo con il consenso di quest'ultimo, per i prodotti o i servizi con riguardo ai quali è stato registrato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di deposito della domanda (art. 10a della legge), salvo che il titolare sia in grado di giustificare il mancato uso.

7. L'art. 2, n. 2, della medesima legge, dispone che l'applicazione della normativa sulla tutela dei marchi si estende, per analogia, ai diritti di marchio acquisiti, per il territorio della Repubblica d'Austria, sul fondamento di accordi internazionali.

8. Di conseguenza, secondo l'organo del rinvio, dal combinato disposto dell'art. 33a, n. 1 e dell'art. 2, n. 2, del Markenschutzgesetz, si desumerebbe che, per quanto riguarda i marchi internazionali tutelati in Austria, il citato termine quinquennale decorre dall'inizio della durata della tutela.

C — *Diritto internazionale*

9. Fra gli accordi multilaterali rilevanti ai fini del presente procedimento pregiudiziale,

3 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, ultima modifica pubblicata sul BGBl. I 151/2005.

figurano la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (in prosieguo: la «Convenzione di Parigi») [4] e l'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (in prosieguo: «l'accordo di Madrid») [5], nonché l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«ADPIC») [6].

10. A termini dell'art. 5, lett. C, n. 1, della Convenzione di Parigi:

«Se in un paese l'utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione non potrà essere annullata se non dopo che sia trascorso un equo periodo e solo nel caso in cui l'interessato non giustifichi la causa della sua inattività».

11. Da parte sua, l'Accordo di Madrid, all'art. 4, stabilisce il principio di uguaglianza della tutela dei marchi internazionali e dei marchi nazionali nei paesi che prevedono la registrazione dei marchi interessati presso l'Ufficio internazionale. L'art. 5 del medesimo accordo autorizza le amministrazioni nazionali a rifiutare tale protezione, alle condizioni stipulate nella Convenzione di Parigi (n. 1) e nel termine previsto dalla legge nazionale, che non può essere superiore ad un anno (n. 2).

12. Infine, l'art. 19 ADPIC si riferisce all'obbligo di uso del marchio nei seguenti termini:

«1) Qualora l'uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una registrazione, la registrazione può essere annullata soltanto dopo un periodo ininterrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio non adduca motivi legittimi basati sull'esistenza di impedimenti all'uso del marchio. Circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione, quali restrizioni all'importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti o servizi protetti dal marchio, sono considerate legittimi motivi di non uso».

4 — Firmata nella capitale francese il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e emendata il 28 settembre 1979.

5 — Concluso nella capitale spagnola il 14 aprile 1891, nella versione attuale risultante dalla revisione effettuata a Stoccolma il 14 luglio 1967 e dalle modifiche introdotte il 28 settembre 1979.

6 — Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986- 1994) — Accordo di Marrakesch che istituisce un'organizzazone mondiale per il commercio, firmato a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994 — Allegato 1C — Commercio — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (OMC) (GU L 336, pag. 214).

III — Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13. Dal 1973 la Lidl gestisce una catena di supermercati in Germania, e commercializza

pietanze pronte con il marchio «Le Chef DE CUISINE» esclusivamente nei suoi supermercati. La LIDL risulta titolare di tale marchio figurativo e denominativo, registrato per prodotti rientranti nelle classi 29 e 30 dell'Accordo di Nizza [7]; il detto marchio è tutelato in Germania fin dall'8 luglio 1993 e, in Austria, a partire dal 12 ottobre 1993, sebbene in quest'ultimo paese esso sia registrato come marchio internazionale. La pubblicazione di tale marchio nel registro internazionale reca la dicitura:

«data d'iscrizione ai sensi della regola 17.1) del regolamento di esecuzione 22 aprile 1988: 2 dicembre 1993 [8]».

14. La Lidl apriva il suo primo supermercato in Austria il 5 novembre 1998, avendo preliminarmente discusso la configurazione dei prodotti all'interno dell'impresa ed ottenuto l'approvazione dei suoi fornitori e dopo aver stoccato in magazzino i prodotti alimentari che le erano stati consegnati.

15. In data 13 ottobre 1998, il signor Häupl chiedeva la cancellazione del marchio controverso per mancato uso con riguardo al territorio della Repubblica d'Austria, sulla base dell'art. 33a del citato Markenschutzgesetz, sostenendo che il prescritto termine quinquennale aveva iniziato a decorrere il 12 ottobre 1993, con l'inizio del periodo di tutela. Affermava che, entro la scadenza di detto termine, la Lidl non aveva fatto uso del marchio in Austria.

16. La società tedesca chiedeva il rigetto della domanda di cancellazione, adducendo che il detto termine quinquennale decorreva dal 2 dicembre 1993, e che quindi sarebbe scaduto solo il 2 dicembre 1998. Essa faceva inoltre presente che in tale ultima data aveva già messo in vendita nel suo primo supermercato austriaco i prodotti recanti il marchio controverso, aggiungendo che fin dal 1994 aveva pianificato un'espansione della propria rete di servizi in Austria, ma che l'apertura dei nuovi supermercati era stata ritardata a causa di alcuni «impedimenti burocratici».

17. La divisione di annullamento dell'Ufficio nazionale brevetti e marchi ha dichiarato invalido il detto marchio per il territorio della Repubblica d'Austria con effetto dal 12 ottobre 1998.

18. La Lidl ha impugnato tale decisione dinanzi all'Oberster Patent- und Markensenat che, a fronte dei problemi intepretativi posti dalla legislazione austriaca in contrasto con la normativa comunitaria, ha deciso di porre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 234 CE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 10, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/

7 — Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

8 — Testo originale in lingua francese.

CEE, debba essere interpretato nel senso che con l'espressione "data in cui si è chiusa la procedura di registrazione" si intende l'inizio della durata della tutela.

2) Se l'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104/CEE debba essere interpretato nel senso che sussistono motivi legittimi per il mancato uso del marchio qualora l'attuazione, da parte del titolare del marchio, della strategia imprenditoriale perseguita venga differita per motivi estranei all'impresa, o se il titolare de marchio sia tenuto a modificare la sua strategia imprenditoriale al fine di poter utilizzare il marchio entro il termine prescritto».

IV — Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

19. La decisione di rinvio contenente le suddette questioni pregiudiziali è pervenuta alla cancelleria della Corte il 10 giugno 2005.

20. Hanno presentato osservazioni scritte, entro il termine previsto dall'art. 23 dello Statuto CE della Corte di giustizia, il signor Häupl, la società Lidl, i governi francese ed austriaco, nonché la Commissione; tutti gli intervenienti, ad eccezione del governo austriaco, hanno svolto osservazioni orali all'udienza, che si è tenuta il 21 settembre 2006.

V — Analisi delle questioni pregiudiziali

A — *Un dubbio preliminare: la ricevibilità della domanda*

21. Occorre porre in rilievo che nelle osservazioni scritte non è stata espressa riserva alcuna circa la ricevibilità delle questioni pregiudiziali proposte dall'Oberster Patent- und Markensenat. Tuttavia, in quanto è la prima volta che tale organo si avvale dell'art. 234 CE, appare opportuno esaminare d'ufficio se lo stesso riunisca le caratteristiche di un «organo giurisdizionale» di uno Stato membro, come esige tale disposizione.

22. Ho già avuto modo di sottolineare, in precedenti conclusioni [9], la scarsa precisione della nozione di organo giurisdizionale, agli effetti dell'art. 234 CE, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, e ho proposto di includere in tale definizione tutti gli organi che fanno parte dell'ordinamento giudiziario nazionale, e altresì gli organi che, pur collocandosi al di fuori della struttura giudiziaria, emettono decisioni inappellabili [10], applicando in tal caso in modo rigoroso i criteri individuati dalla sua giurisprudenza e da quella della Corte di Strasburgo e, in particolare, i principi dell'indipendenza e del procedimento in contraddittorio [11].

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

10 — Paragrafo 83 e segg. delle conclusioni cit. alla nota 9.

11 — Paragrafo 89 delle conclusioni presentate nella causa De Coster.

23. Ho altresì rilevato, nell'ambito di altre conclusioni [12], la tendenza recente della giurisprudenza della Corte di giustizia ad accogliere un'interpretazione più restrittiva delle caratteristiche distintive dell'organo del rinvio, più vicina alla mia opinione, in particolare con riferimento al criterio dell'indipendenza di tale organo [13], ed ho auspicato che tale evoluzione prosegua anche con riguardo alle caratteristiche dell'organo remittente.

24. Risulta che l'Oberster Patent- und Markensenat non fa parte dell'ordinamento giudiziario austriaco, ma appartiene alla categoria degli «organi collegiali indipendenti con funzioni giurisdizionali» [14], cui allude l'art. 133, n. 4, della Costituzione austriaca, sui quali la Corte di giustizia ha avuto modo di pronunciarsi in precedenti occasioni [15], motivo per cui è d'obbligo procedere ad un esame dettagliato dei criteri che abilitano tale organo ad avvalersi della domanda di pronuncia pregiudiziale.

25. Non vi sono dubbi circa l'origine legale di tale organo, che è previsto dagli artt. 74 e 75 della legge austriaca in materia di brevetti («Patentgesetz») [16], ed il cui funzionamento è disciplinato dall'art. 140 della medesima legge, che rinvia alle disposizioni relative alle procedure applicabili ai brevetti (artt. 113-127, e 129-136 della legge in materia di brevetti).

26. Il carattere permanente di tale organo si deduce dalla formulazione dell'art. 70, n. 2, seconda frase, della citata legge, che prevede la competenza del medesimo a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni della commissione di ricorso («Beschwerdeabteilung») dell'Ufficio austriaco brevetti e marchi, senza limiti di tempo.

27. Dalla medesima disposizione si deduce anche il carattere obbligatorio dell'organo remittente, in quanto l'esercizio delle sue competenze non costituisce una mera possibilità, come nel caso della decisione di sottoporsi ad arbitrato [17], ma l'unica opzione

12 — Conclusioni presentate nella causa definita con sentenza 30 marzo 2006, causa C-259/04, Emmanuel (Racc. pag. I-3089, paragrafo 26).

13 — Sentenze 30 maggio 2002, causa C-516/99, Schmid (Racc. pag. I-4573), con le conclusioni dell'avv. generale Tizzano, e 31 maggio 2005, causa C-53/03, Syfait e a. (Racc. pag. I-4609), in cui la Corte ha dichiarato l'irricevibilità di questioni pregiudiziali sollevate dalla Commissione ellenica per la concorrenza (Epitropi Antagonismou), ponendo in rilievo la mancanza di indipendenza di tale organo, posto sotto la tutela del Ministero ellenico per lo sviluppo.

14 — In tedesco, «Weisungsfreie Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag».

15 — Sentenze 15 gennaio 1998, causa C-44/96, Mannesmann Anlagebau Austria e a. (Racc. pag. I-73), in relazione al «Bundesvergabeamt» (ufficio federale delle aggiudicazioni); 4 febbraio 1999, causa C-103/97, Köllensperger e Atzwanger (Racc. pag. I-551), con riguardo al «Tiroler Landesvergabeamt» (ufficio delle aggiudicazioni del Tirolo), e 18 giugno 2002, causa C-92/00, HI (Racc. pag. I-5553), in merito al «Vergabekontrollsenat des Landes Wien» (commissione di controllo delle aggiudicazioni del Land di Vienna); in tali decisioni la Corte ha riconosciuto l'idoneità dei detti organi a far uso del meccanismo di cooperazione giudiziaria instaurato dall'art. 234 CE. Il giudice comunitario si è invece espresso in senso contrario con riguardo al «Berufungssenat der Finanzlandesdirektion für Wien, Niedrösterreich und Burgenland» (sezione d'appello della direzione regionale delle finanze per Vienna, la Bassa-Austria ed il Burgenland) con la sentenza Schmid, cit., punti 36-44).

16 — BGBl. n. 259/1970, modificata, da ultimo, dal BGBl. I n. 96/2006.

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

legalmente prevista quando si vuole impugnare una dichiarazione di nullità dell'Ufficio nazionale brevetti e marchi [18].

28. Non si possono neppure nutrire riserve circa l'indipendenza dell'organo remittente, giacché il citato art. 74, al n. 9, insiste su tale elemento e sul fatto che i membri dell'Oberster Patent- und Markensenat sono completamente svincolati da qualsiasi istruzione che eventualmente ricevano. Inoltre, i nn. 6 e 7 fissano la durata del mandato e le cause di cessazione dallo stesso, che si riferiscono a circostanze estreme, come l'inabilità al lavoro, la perdita della cittadinanza austriaca o una condanna per reati puniti con una pena detentiva di almeno un anno.

29. Da tutte le suddette disposizioni del Patentgesetz si evince chiaramente che l'organo di cui trattasi applica norme giuridiche e guida un procedimento in contraddittorio, ai sensi degli artt. 113-127 e 129-136 della legge in materia di brevetti, applicabili in forza dell'art. 140, n. 1, della stessa.

30. Il detto organo svolge altresì funzioni di organo di ultima istanza [19], a norma dell'art. 133, n. 4, della Costituzione federale austriaca; inoltre, le sue pronunce hanno carattere giurisdizionale, nell'accezione attribuita a tale espressione dalla Corte di giustizia [20].

31. Di conseguenza, l'Oberster Patent- und Markensenat possiede i requisiti imposti dalla giurisprudenza affinché un organo giurisdizionale nazionale [21] possa avvalersi del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 CE, ed è pertanto lecito esaminare le questioni presentate da tale organo, opinione, questa, condivisa dalla maggior parte della dottrina austriaca [22].

B — *Sul merito delle questioni pregiudiziali*

32. Dalla formulazione delle due questioni pregiudiziali in esame si deduce che la

18 — L'art. 133 della Costituzione federale austriaca chiarisce i dubbi circa il fatto se la Corte suprema amministrativa («Verwaltungsgerichtshof») sia competente a dirimere le controversie in materie identiche a quelle di cui è investito l'organo remittente nel presente procedimento, incertezza, questa, che era generata dalle prerogative attribuite a detta Corte nell'ambito della registrazione o della concessione di un diritto di marchio. La dottrina ha criticato tale complessa attribuzione di poteri a organi giuridizionali diversi all'interno dello stesso ramo del diritto; in tal senso, v. Beetz, R., «Art. 39», nell'opera collettiva *Marken.schutz — Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, a cura di Guido Kucsko, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhabdlung, Vienna, 2006, pag. 660.

19 — Si osservi che, come suggerisco nelle conclusioni relative alla causa De Coster, ai fini della facoltà di ricorrere all'art. 234 CE, il fatto che le decisioni dell'organo remittente non possano essere impugnate acquista importanza fondamentale, poiché, in quanto il detto organo non fa parte dell'ordinamento giudiziario austriaco, la non impugnabilità delle sue decisioni, ad eccezione delle esigue possibilità di ricorso dinanzi alla Corte costituzionale federale, lo renderebbe idoneo a far uso del rinvio pregiudiziale.

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

21 — V. sentenze 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft (Racc. pag. I-4961, punto 23), e giurisprudenza ivi citata, nonché 30 maggio 2002, Schmid, cit. (punto 34).

22 — Hackenberg, W./Stix-Hackl, Ch., *Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof*, 2ª ed., Vienna, 2000, pag. 120; inoltre, Beetz, R., op. cit., pag. 664, afferma senza mezzi termini che l'Oberster Patent- und Markensenat deve essere considerato un organo giurisidizionale agli effetti dell'art. 234 CE.

seconda ha carattere subordinato rispetto alla prima, almeno nel contesto fattuale della causa principale, poiché è possibile che l'interpretazione dell'art. 10, n. 1, della direttiva che si vorrà proporre in questa sede risolva la lite in favore del titolare del marchio controverso; in tale caso, sarebbe superfluo ricercare i motivi che possano giustificare il mancato uso del marchio, come prevede l'art. 12 della direttiva medesima.

35. Ciononostante, è opportuno ricondurre la discussione sui binari giusti, sottolineandone la reale dimensione ed evitando di confondere concetti che, sebbene possano sembrare simili, non sono necessariamente paralleli, come cercherò di dimostrare infra, sulla base di due argomenti: la portata dell'uniformazione delle legislazioni attraverso la direttiva sui marchi e la natura dell'uso obbligatorio dei marchi registrati.

1) Interpretazione dell'art. 10, n. 1, della direttiva

i) La portata dell'armonizzazione in materia di marchi d'impresa

33. Sebbene nel caso in esame si discuta di un marchio internazionale, darò alla mia analisi un taglio giuridico strettamente comunitario, per far fronte ad eventuali problemi derivanti dalla registrazione presso l'Ufficio dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).

36. Nel terzo 'considerando' della direttiva si esprime l'intenzione di non procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi d'impresa, ritenendo sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno.

a) Significato dell'espressione «data in cui si è chiusa la procedura di registrazione»

34. Nelle osservazioni presentate nel procedimento pregiudiziale che ci occupa, la discussione si è incentrata, in gran parte, sulla coincidenza tra la dichiarazione oggetto del contenzioso e l'inizio della tutela del marchio, senza dubbio a causa della posizione assunta dall'organo remittente, nella decisione di rinvio, a favore di tale concomitanza.

37. Così, la direttiva disciplina in modo esaustivo l'idoneità di un segno a costituire un marchio d'impresa e quindi alla registrazione (artt. 2, 3 e 4); i diritti conferiti dal marchio registrato e le relative limitazioni (artt. 5-9); l'obbligo di uso del marchio in tutti suoi aspetti (artt. 10, 11 e 12); alcuni motivi particolari di impedimento alla registrazione, i motivi di nullità e di decadenza (artt. 13 e 14); infine, essa prevede disposizioni particolari per determinati tipi di marchi (art. 15).

38. Il fatto che la disciplina comunitaria dei marchi d'impresa sia limitata a determinati ambiti comporta che gli Stati membri rimangano competenti a disciplinare tutta una serie di aspetti, rispetto ai quali, a tenore del quinto 'considerando', godono della piena libertà di fissare le disposizioni relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti in seguito a registrazione; spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità, decidere se i diritti anteriori debbano essere fatti valere nella procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori, prevedere una procedura di opposizione o un esame d'ufficio. Gli Stati membri mantengono inoltre la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa.

39. Pertanto, non deve meravigliare il fatto che esistano notevoli disparità nel modo in cui le legislazioni nazionali disciplinano tutti questi casi, il che spiega, a sua volta, le divergenze tra le soluzioni proposte dai soggetti che sono intervenuti nel presente procedimento pregiudiziale, che risentono sostanzialmente delle caratteristiche peculiari dell'ordinamento giuridico di appartenenza.

40. Riassumendo e semplificando al massimo la panoplia delle regolamentazioni esistenti in merito alla registrazione del marchio, è possibile individuare almeno tre tipologie: i sistemi in cui la registrazione può essere effettuata anche prima dell'esame diretto ad accertare la presenza di impedimenti relativi o assoluti, i sistemi in cui la registrazione interviene tra un esame e l'altro, e quelli in cui si prevede che tali verifiche vengano portate a termine prima di procedere alla registrazione dei segni idonei. Quest'ultimo sistema è il più usato in Europa.

41. Le tesi sostenute dinanzi a questa Corte spesso subordinano l'inizio della decorrenza del termine per l'uso del marchio al momento in cui il proprietario ha ottenuto il riconoscimento indiscusso della propria titolarità, vale a dire, allorché tale titolarità è immune da ogni preoccupazione legata al rischio di un'eventuale perdita dei diritti di marchio per effetto di reclami da parte di terzi o del rispettivo ufficio nazionale. I sostenitori di tale tesi ammettono che un obbligo di uso del marchio possa essere imposto soltanto a partire dal momento in cui siano state eliminate tutte le incognite che minacciavano la registrazione del marchio medesimo.

42. Tuttavia, il modo in cui è stata posta la questione pregiudiziale in esame, che collega la «data in cui si è chiusa la procedura di registrazione» con «l'inizio della durata della tutela», ha avviato la discussione su una falsa pista, orientandola verso una direzione sbagliata.

43. A mio parere, si può arrivare ad una corretta interpretazione dell'espressione in esame estrapolando la *voluntas legislatoris* dal detto precetto, tenuto conto delle raccomandazioni di seguito esposte.

44. In primo luogo, la normativa in parola muove giustamente dalle menzionate disparità tra i sistemi nazionali dei paesi dell'Unione, per concentrarsi poi sull'elemento che li accomuna, ossia il carattere universale della procedura di registrazione del marchio, che, nel caso in cui quest'ultimo venga costituito, si conclude sempre con l'iscrizione nell'apposito registro; quest'ultima viene accordata con decisione dell'ufficio dei marchi competente, che reca indicazione della data ed è generalmente seguita dalla notifica all'interessato e dalla pubblicazione obbligatoria.

45. In secondo luogo, la direttiva non definisce in termini rigorosi il momento in cui si chiude tale procedura di registrazione, fondamentalmente perché — dimostrando un'estrema cautela —, rispetta la ripartizione delle competenze menzionata nel suo quinto 'considerando'. Spetta pertanto agli Stati membri stabilire quando si chiude la procedura di registrazione presso i rispettivi uffici dei marchi, chiarendo perciò se la stessa si chiuda prima o dopo l'esame degli impedimenti alla registrazione relativi o se implichi anche la pubblicazione.

46. In terzo luogo, in considerazione delle disparità esistenti tra le normative nazionali, la direttiva non ha preso a riferimento, per l'inizio del periodo di prescrizione del diritto conferito dal segno, il momento in cui viene affermata la titolarità indiscussa sul marchio; se avesse disposto altrimenti, la direttiva non avrebbe armonizzato nulla, giacché l'inizio della decorrenza del suddetto obbligo di uso del marchio cambierebbe a seconda dei sistemi giuridici interessati, potendo risultare dilatato fino a precludere tutti i procedimenti di opposizione dei terzi ovvero o, al contrario, retrodatato all'epoca del deposito della domanda, qualora l'ordinamento giuridico nazionale preveda tale finzione giuridica.

47. Al contrario, la direttiva non si preoccupa di stabilire il momento esatto in cui si considera chiusa la procedura di registrazione, poiché spetta al legislatore nazionale determinare tale elemento, e questo perché tra le possibili fasi di riferimento (la registrazione, la notificazione della registrazione all'interessato e la pubblicazione) non vi sarà mai un lasso di tempo talmente prolungato da mettere in pericolo la certezza del diritto o l'obiettivo armonizzatore della direttiva comunitaria.

48. L'argomento esposto poc'anzi si comprende più facilmente dopo aver colto il corretto significato dell'obbligo di uso del marchio.

ii) L'obbligo di uso

49. È necessario chiarire cosa si intende per obbligo d'uso, poiché la direttiva 89/104 disciplina il periodo minimo durante il quale il titolare deve iniziare ad utilizzare il

marchio a scopo commerciale, e dunque, al termine di tale periodo, la titolarità del marchio può essere contesa per il mancato utilizzo dello stesso [23].

50. A prescindere dalle divergenze esistenti tra le rispettive discipline nazionali, tale istituto giuridico persegue uno stesso obiettivo in tutti gli ordinamenti, che consiste nell'adeguare il numero dei marchi registrati a quello dei segni utilizzati in commercio che assolvono la loro funzione economica sul mercato [24], tendendo ad adeguare lo stato delle registrazioni alla realtà commerciale; infatti, come ho già avuto modo di osservare in un'altra occasione, gli uffici dei marchi non sono meri depositi di marchi che giacciono in attesa che qualche avventato si spinga ad utilizzarli, e dunque a sfruttarli, con intento, come minimo, speculativo. Al contrario, tali uffici devono riflettere fedelmente la realtà, ossia le informazioni diffuse in commercio dalle imprese allo scopo di contraddistinguere i loro prodotti e servizi. Nelle agenzie per la tutela della proprietà industriale si possono depositare solo quei marchi che partecipano alla vita commerciale [25].

51. Per di più, tale obbligo mira a facilitare l'accesso dei terzi alla registrazione [26], come si desume dal tenore della direttiva, quando impedisce di invocare l'esistenza di un marchio d'impresa registrato ma non utilizzato per un periodo superiore a cinque anni, come motivo di nullità di un altro marchio d'impresa identico o simile, o come impedimento alla registrazione (art. 11, nn. 1 e 2).

52. Entrambi i suddetti obiettivi trovano eco nell'ottavo 'considerando' della direttiva, in cui si dichiara che «(...) per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità e di conseguenza il numero dei conflitti che possono insorgere a riguardo, occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza; (...)».

53. In somma, l'obbligo di uso del marchio si configura giuridicamente come una medaglia a due facce: da una parte, è raffigurato l'obbligo gravante ex lege sul titolare cui è stato recentemente conferito siffatto diritto di proprietà industriale; dall'altra, figurano le facoltà e i diritti dei terzi nel caso in cui il titolare non adempia tale obbligo.

54. In considerazione di tale duplice natura, non è difficile capire che la data in cui si è chiusa la procedura di registrazione è il punto di riferimento più adatto al fine di

23 — Nella legislazione tedesca, la possibile confusione viene messa in risalto da Bous, U., «§ 25 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung», in Ekey, F.L./ Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Ed. C.F. Müller, Heidelberg, 2003, pag. 370.

24 — Fezer, K.-H., *Markenrecht*, Ed. C. H. Beck, 3ª ed., Múnich, 2001, p. 1191.

25 — Si vedano le conclusioni che ho presentato nella causa definita con sentenza 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul (Racc. pag. I-2439, paragrafo 42). In tal senso, v. il punto 36 della sentenza.

26 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, pag. 454.

rispettare gli interessi dell'uno e degli altri. Se è la data della registrazione a far fede, il titolare di tale forma di proprietà immateriale è in grado di calcolare il termine quinquennale e di pianificare la sua strategia commerciale. Al contrario, collegare la decorrenza di tale termine alle vicissitudini delle opposizioni presentate dai concorrenti, come suggeriscono i sistemi in cui le questioni attinenti agli impedimenti relativi vengono risolte dopo la registrazione, provocherebbe un'incertezza eccessiva circa il momento in cui inizia a decorrere l'obbligo di uso, non solo per il titolare e per l'opponente, ma specialmente per i terzi, estranei al contenzioso.

55. Inconvenienti analoghi sorgerebbero qualora si ammettesse la finzione che collega la fine della procedura e l'inizio della tutela, come propugnano gli ordinamenti che si servono di tale stratagemma giuridico per proteggere il titolare retroattivamente, a partire dal deposito della domanda di registrazione. In tale ipotesi, si richiede un uso effettivo dell'emblema fin dalla mera presentazione della domanda di registrazione presso l'ufficio nazionale della proprietà industriale, soluzione criticabile, questa, dato che, da un lato, impone un obbligo a chi non è ancora titolare di alcun diritto e, dall'altro, abbrevia il relativo periodo di franchigia quinquennale cui è sottoposto l'interessato, per il semplice fatto di aver ottenuto un diritto di proprietà industriale, senza tuttavia la possibilità di controllare la durata della procedura con la quale gli è stato conferito tale diritto esclusivo.

56. Pertanto, la data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, in quanto ha carattere oggettivo e può essere facilmente fatta valere da tutte le parti interessate, è in grado di salvaguardare al meglio l'imprescindibile certezza del diritto. Tale data rappresenta perciò il momento più adeguato per iniziare il computo del termine di cinque anni entro il quale deve essere adempiuto l'obbligo di uso; inoltre, tale momento coinciderà, generalmente, con l'atto di registrazione, la cui notifica segna l'inizio della decorrenza di tale obbligo a carico del titolare del marchio, senza essere tuttavia vincolato all'avvio del periodo di sfruttamento pacifico del diritto di marchio acquisito.

57. Avendo concluso l'interpretazione del diritto comunitario, è ora necessario esaminare in che modo il marchio internazionale incide sulle osservazioni poc'anzi esposte.

b) Il marchio internazionale

58. Né l'accordo di Madrid, né il trattato cui esso si affianca, la convenzione di Parigi, disciplinano l'obbligo di uso. Il primo non contiene disposizioni in proposito, mentre il secondo, all'art. 5, lett. C, n. 1, richiede agli Stati contraenti di assoggettare tale obbligo al decorso di un «equo periodo» e di prevedere che l'interessato possa giustificare le cause della propria inattività. Tuttavia, non viene detto nulla sul momento in cui inizia a decorrere tale periodo, motivo per cui, essendo comunque necessario fare riferimento al diritto nazionale, è altresì rilevante il diritto comunitario e, quindi, la direttiva 89/104.

59. Tuttavia, non è opportuno trarre conclusioni affrettate, poiché l'accordo di Madrid istituisce un sistema di registrazione, i cui tratti salienti meritano di essere sottolineati [27].

60. Grazie a tale meccanismo di dimensione mondiale, le imprese acquistano la possibilità di ottenere, con un unico atto di registrazione, l'estensione della tutela accordata al proprio marchio dal paese di origine, in tutti gli Stati contraenti di loro scelta. La tutela dei marchi registrati presso la sede dell'OMPI a Ginevra si conforma ai principi di territorialità e di parità di trattamento, di guisa che i marchi per i quali viene richiesta l'estensione della protezione in altri paesi contraenti devono essere tutelati con le medesime garanzie di cui godono i marchi nazionali [28].

61. La domanda di registrazione deve essere presentata all'Ufficio del paese di origine del marchio per il quale si vuole ottenere la registrazione internazionale [29]; tale Ufficio effettua quindi un esame sommario dei documenti prodotti dall'interessato, per assicurarsi, in particolare, che il marchio di cui trattasi figuri nel registro nazionale a nome del richiedente e che designi i prodotti e i servizi indicati nel modulo; tale amministrazione verifica, inoltre, la legittimazione del richiedente e si accerta che quest'ultimo abbia completato correttamente la domanda, corredandola dei documenti necessari [30].

62. Dopo aver ricevuto il fascicolo, l'Ufficio internazionale verifica unicamente gli aspetti formali e l'avvenuto pagamento delle tasse ai sensi dell'accordo di Madrid e del suo regolamento di esecuzione [31]. Se sono soddisfatti i requisiti prescritti, l'Ufficio procede all'iscrizione del marchio nel registro internazionale. Tuttavia l'Ufficio non valuta se il marchio oggetto dell'istanza meriti o meno la tutela dei paesi contraenti designati, controllo che spetta alle amministrazioni di tali paesi [32], le quali devono pronunciarsi al più tardi entro un anno dalla data di registrazione [33].

63. In sintesi, il marchio internazionale presuppone una sostituzione dell'obbligo di registrazione in ogni paese nel quale il titolare desideri difendere un emblema con

27 — D'ora in avanti, mi riferirò al solo accordo di Madrid e non al suo protocollo, firmato anch'esso nella capitale spagnola il 27 giugno 1989 e che, nonostante il nome, costituisce un nuovo trattato internazionale, sebbene con un contenuto del tutto simile all'omonimo accordo. Con il secondo degli strumenti citati si è ottenuta l'adesione di alcuni paesi che rimproveravano all'accordo di Madrid una mancanza di flessibilità per il fatto di non ammettere la possibilità di trascrivere nel registro internazionale le domande di marchio depositate presso gli uffici nazionali. Il protocollo è entrato in vigore il 1° dicembre 1995. V., Fezer, K.-H., op. cit., pag. 2027 e segg.

28 — Così detta l'art. 4, n. 1, dell'accordo di Madrid.

29 — Art. 3, n. 1, dell'accordo di Madrid.

30 — Per un'esposizione più dettagliata, v. Botana Agra, J.M., «Las marcas internacionales», in Navarro Chinchilla, J.J. e Vázquez García, R.J. (a cura di), *Estudios sobre marcas*, Ed. Comares, Granada, 1995, pag. 37 e segg.

31 — Esiste attualmente un regolamento di esecuzione comune all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e al relativo protocollo (testo in vigore dal 1° aprile 2004; si può consultare su http://www.wipo.int/madrid/es/legal_texts/common_regulations.htm).

32 — Art. 5, n. 1, dell'accordo di Madrid.

33 — Art. 5, n. 2, dell'accordo di Madrid.

la presentazione di un'unica istanza presso l'Ufficio internazionale di Ginevra, così fornendo ai titolari di tali diritti di proprietà industriale un aiuto adeguato per difendersi dagli attacchi illeciti di concorrenti sleali o di pirati agguerriti oltre frontiera.

64. Per poter risolvere la questione pregiudiziale in oggetto, occorre verificare la data della pratica di registrazione internazionale.

65. L'art. 3, n. 4, dell'accordo di Madrid istituisce un regime che prevede una serie di alternative per concretizzare la data dell'iscrizione: in generale, essa coincide con la data di presentazione dell'istanza presso l'Ufficio internazionale; in casi eccezionali, essa si anticipa al giorno della ricezione del modulo da parte dell'amministrazione competente nel paese di origine, nel caso in cui quest'ultima lo trasmetta all'Ufficio internazionale entro i successivi due mesi; e, in caso di irregolarità, dopo che siano stati sanati i vizi della domanda di registrazione internazionale [34].

66. Da quanto esposto si deduce che non soltanto l'obbligo di uso del marchio rimane assoggettato alla legislazione nazionale — essendo stato peraltro parzialmente armonizzato a livello comunitario nel modo descritto nei precedenti paragrafi — ma che, inoltre, a partire dalla data della registrazione internazionale, il marchio è tutelato, sebbene tale tutela sia subordinata alla scadenza del termine di un anno che viene concesso agli Stati contraenti indicati in ciascun modulo per esercitare la facoltà di negare la protezione richiesta sul loro territorio, il che dimostra che non è neppure necessario aspettare che la data della registrazione e la data di inizio della piena fruizione di tale tipo di diritto di proprietà industriale si sovrappongano. Inoltre, poiché l'iscrizione del marchio protetto nel registro dell'Ufficio internazionale è «sostitutiva», usando la terminologia dell'art. 4 bis dell'accordo di Madrid, delle registrazioni nazionali — con la conseguenza che, pertanto, non viene effettuato un atto di registrazione propriamente detto del marchio internazionale negli uffici nazionali, i quali ne vengono soltanto informati —, l'unico modo per provare con certezza la fine della procedura di registrazione internazionale sarebbe riconoscere tale carattere alla data di iscrizione presso il detto ufficio.

67. Tale momento coincide con l'inizio della decorrenza del termine relativo all'obbligo di uso del marchio, conformemente alla direttiva. L'impegno evidente della normativa internazionale nel ravvicinare le due date, quella nazionale e quella mondiale, milita anch'esso a favore della soluzione che propongo, poiché, se venissero accolti i suggerimenti contenuti nelle osservazioni presentate in corso di causa, affinché il detto termine non inizi a decorrere fino a che la tutela non sia divenuta pacifica, si provocherebbe un'incresciosa dispersione del momento in cui inizia il conto alla rovescia per l'adempimento dell'obbligo di uso del marchio d'impresa: talvolta, esso dipende-

34 — Regola 15, n. 1, del regolamento di esecuzione.

rebbe dalle disposizioni nazionali, in particolare allorché queste ultime ammettano impedimenti relativi alla registrazione, altre volte, dipenderebbe dalla decisione sui reclami presentati dai terzi contro i marchi internazionali, ciò che avrebbe l'effetto di posticipare il termine controverso a date molto incerte.

68. In aggiunta, occorre ribadire il ruolo fondamentale della data della registrazione internazionale [35], che risulta decisiva ai fini del computo del termine entro il quale i paesi contraenti devono notificare il proprio rifiuto ad accordare la tutela [36], ai fini dell'inizio degli effetti della registrazione [37] o della richiesta di estensione territoriale [38], e, ancora, ai fini della sua durata ed indipendenza [39] e ai fini del suo rinnovo [40]. Poiché dunque la data della registrazione internazionale è presa a riferimento in numerosi frangenti, sembra logico che funga da riferimento anche per determinare l'inizio dell'obbligo di uso del marchio.

69. Per quanto riguarda l'anomalia provocata da un eventuale rifiuto della registrazione in uno qualsiasi degli Stati firmatari dell'accordo di Madrid, dopo che il marchio sia stato depositato presso l'Ufficio internazionale, è opportuno fare due precisazioni: la prima, a proposito degli impedimenti assoluti alla registrazione, che nel sistema istituito con tale accordo risultano improbabili, essendo già stati esaminati nel paese di origine del marchio, e in seguito all'unificazione dei criteri operata dalla convenzione di Parigi. L'altra precisazione riguarda gli impedimenti relativi, rispetto ai quali si considera sottintesa la diligenza delle imprese che, prima di chiedere la registrazione internazionale, hanno la possibilità di indagare, senza dover sostenere costi eccessivi, sui segni che potrebbero opporsi al loro marchio negli Stati in cui esse cercano di ottenere la tutela di quest'ultimo.

70. Perciò, sono convinto che, anche per quanto riguarda i marchi internazionali «la data in cui si è chiusa la procedura di registrazione» si sovrappone a quella riportata sul registro dell'Ufficio internazionale di Ginevra.

71. Alla luce delle spiegazioni esposte nei precedenti paragrafi, ritengo che si debba risolvere la prima questione posta dall'Oberster Patent- und Markensenat nel senso che l'espressione «data in cui si è chiusa la procedura di registrazione», di cui all'art. 10, n. 1, della direttiva 89/104/CEE, non si riferisce all'inizio del periodo della tutela, con il quale tuttavia può coincidere, bensì al momento in cui l'autorità competente, in base alla propria normativa nazionale, conclude la procedura di registrazione o, nel caso di un marchio internazionale, nel momento in cui tale procedura si conclude dinanzi all'Ufficio internazionale.

35 — Tale aspetto fondamentale è messo in risalto da Botana Agra, J.M., op. cit., pag 38 e segg.

36 — Art. 5, n. 2, dell'accordo di Madrid.

37 — Art. 4, n. 1, dell'accordo di Madrid.

38 — Art. 3, n. 2, dell'accordo di Madrid.

39 — Art. 6, n. 2, dell'accordo di Madrid.

40 — Art. 7 dell'accordo di Madrid.

2) Interpretazione dell'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104

72. Strettamente legata all'obbligo di uso del marchio è la figura della decadenza, che si contraddinstingue in quanto il relativo termine può iniziare a decorrere in qualsiasi momento, senza alcun rapporto con la fine di una procedura. Quando il titolare non fa un uso effettivo del marchio per almeno cinque anni, si offre ai concorrenti ed ai terzi interessati la possibilità di appropriarsene legittimamente. In ogni caso, entrambe le dette figure giuridiche, come buoi attaccati allo stesso giogo, trainano uno stesso obiettivo legislativo: adeguare lo stato delle registrazioni alla realtà del mercato, come ho già indicato in precedenza.

73. L'organo remittente interroga la Corte sui motivi che possono giustificare il mancato uso di un segno commerciale nel periodo stabilito dal diritto comunitario. Nella causa principale, la Lidl adduce la presenza di «impedimenti burocratici» incompatibili con la sua strategia imprenditoriale, che consiste nella vendita dei suoi prodotti con il marchio «Le Chef DE CUISINE» esclusivamente all'interno dei propri locali commerciali, la cui apertura è stata ritardata assai più del previsto.

74. Data la soluzione che propongo per la prima questione, in relazione alla normativa austriaca sui marchi, non sarebbe necessario rispondere alla seconda questione ai fini della soluzione della controversia a qua. Ciononostante, per il caso in cui la Corte non fosse del mio stesso parere, ritenendo opportuno dare un'interpretazione dell'art. 12 della direttiva, passo ora ad esporre, brevemente, alcune considerazioni.

75. Non sono d'accordo su una presunta irricevibilità di tale questione, come eccepisce la Repubblica d'Austria, poiché il suo contesto non è generico, né la descrizione dei fatti appare priva di riferimenti sufficienti al fine di individuare un interesse ed una necessità di statuire.

76. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sull'art. 12, n. 1, e precisamente sul significato di «uso effettivo», dichiarando che sussiste un uso effettivo del marchio «allorché questo assolve alla sua funzione essenziale (...), al fine di trovare o di mantenere per [i prodotti e i servizi contrassegnati] uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio» [41]. Nel compiere tale verifica occorre prendere in considerazione «tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato» (...) [42].

41 — Sentenza Ansul, cit., punto 43).

42 — Ibidem.

77. Di conseguenza, esula dal concetto di «uso effettivo» ogni forma di utilizzo del marchio che non risponda a tali criteri. Ho già avuto modo di rilevare l'uso privato del marchio, che non fuoriesce dall'ambiente del titolare, è irrilevante, nei limiti in cui non è diretto a conquistare una quota di mercato, ragion per cui non costituiscono forme di uso «sufficienti» ed «effettive» i preparativi in vista dell'immissione sul mercato di prodotti o servizi né l'attività di stoccaggio o deposito che vengano effettuate senza mai lasciare i locali dell'impresa [43].

78. Orbene, la disposizione in esame allude ad eventuali cause che possano giustificare il mancato uso, senza tuttavia menzionare alcun esempio. In tale contesto è di grande aiuto l'art. 19 ADPIC, il quale riconosce come motivi legittimi le circostanze *indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto*, tali da costituire *un impedimento alla sua utilizzazione*, indicandone alcuni esempi, come le restrizioni all'importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti o servizi protetti dal marchio.

79. Gli «ostacoli di natura burocratica» invocati dalla Lidl nella causa a qua, benché non rientrino nella sfera della volontà del titolare del marchio, devono risultare Così strettamente legati al marchio da provocare la situazione estrema per cui l'impiego di quest'ultimo dipenda dal completamento delle pratiche amministrative. Così, si potrebbe immaginare che fosse pendente la concessione di un'autorizzazione sanitaria per gli alimenti commercializzati con il marchio «Le Chef DE CUISINE» o, nel caso di un farmaco, che il titolare fosse in attesa di riceverne l'omologazione da parte delle autorità sanitarie nazionali. Tuttavia, non sembra che gli ostacoli derivanti dai ritardi nel rilascio delle licenze di costruzione per i locali commerciali abbiano un legame sufficientemente stretto con il marchio. È altresì difficile comprendere il motivo che avrebbe impedito alla Lidl di modificare in tempo utile la propria strategia commerciale; tale società avrebbe potuto, per esempio, istituire un sistema di licenze per la distribuzione temporanea dei propri prodotti attraverso altri fornitori o negozi al dettaglio di prodotti alimentari.

80. Allo stesso modo, come osserva giustamente la Commissione, la tattica imprenditoriale appartiene completamente alla sfera del controllo decisionale delle società, per cui difficilmente si potrebbe ammettere un'impossibilità di superare eventuali ostacoli, adattando la propria strategia alle vicissitudini ed ai contrattempi del caso. Da ciò discende che, nel presente procedimento, vien da chiedersi quale sia il comportamento che ha maggiormente ostacolato il raggiungimento dell'obiettivo desiderato: se le difficoltà formali della prassi amministrativa oppure la ostinata applicazione di un piano inadeguato. Ma tali verifiche, in quanto riguardano l'accertamento dei fatti, sono di competenza del giudice nazionale, che ha una miglior conoscenza dei fatti ed ha il compito di risolvere la lite nella causa principale.

43 — Conclusioni nella causa Ansul, cit. supra (paragrafo 57).

81. Alla luce delle considerazioni che precedono, invito la Corte a risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che, a tenore dell'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104/CEE, i motivi che giustificano il mancato uso del marchio devono essere indipendenti dalla volontà del titolare e devono costituire un impedimento all'utilizzo del segno. Le pratiche amministrative che presentino entrambe le suddette caratteristiche configurano giustificazioni di questo tipo, mentre così non è nel caso delle pratiche che ostacolano la messa in atto di una strategia commerciale, poiché l'impresa mantiene intatto il proprio potere decisionale, essendo in grado di adattare la detta strategia alle vicissitudini amministrative. Spetta all'organo giurisdizionale del rinvio valutare gli elementi di fatto sulla base di tali indicazioni.

VI — Conclusione

82. Per tutte le suesposte ragioni, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere nel seguente modo le questioni pregiudiziali sollevate dall'Oberster Patent- und Markensenat:

«1) L'espressione "data in cui si è chiusa la procedura di registrazione", di cui all'art. 10, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, non si riferisce all'inizio del periodo della tutela, con il quale tuttavia può coincidere, bensì al momento in cui l'autorità competente, in base alla propria normativa nazionale, conclude la procedura di registrazione o, nel caso di un marchio internazionale, nel momento in cui tale procedura si conclude dinanzi all'Ufficio internazionale.

2) L'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104/CEE deve essere interpretato nel senso che i motivi che giustificano il mancato uso del marchio devono essere indipendenti dalla volontà del titolare e devono costituire un impedimento all'utilizzo del segno. Le pratiche amministrative che presentino entrambe le suddette caratteristiche rientrano nella menzionata categoria di giustificazioni, mentre così non è nel caso delle pratiche che ostacolano la messa in atto di una strategia commerciale, poiché l'impresa mantiene intatto il proprio potere decisionale, essendo in grado di adattare la detta strategia alle vicissitudini amministrative. Spetta all'organo giurisdizionale del rinvio valutare gli elementi di fatto sulla base di tali indicazioni».