SENTENZA DELLA CORTE

14 maggio 2002 *

Nel procedimento C-2/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Michael Hölterhoff

e

Ulrich Freiesleben,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dal sig. P. Jann, presidente della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, dalle sigg.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

— per il sig. Hölterhoff, dall'avv. M. Samer, Rechtsanwalt;

— per sig. Freiesleben, dall'avv. E. Keller, Rechtsanwalt;

— per il governo francese, dal sig. R. Abraham e dalla sig.ra A. Maitrepierre, in qualità di agenti;

— per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Alexander, barrister;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti I. Brinker e W. Berg, avocats,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del sig. Freiesleben, del governo francese e della Commissione, all'udienza del 12 giugno 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 settembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 23 dicembre 1999, pervenuta alla Corte il 5 gennaio 2000, l'Oberlandesgericht Düsseldorf ha sottoposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Freiesleben, titolare di due marchi registrati, e il sig. Hölterhoff, in merito all'uso nel commercio di tali marchi a fini descrittivi da parte di quest'ultimo.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 L'art. 5, n.1, della direttiva dispone:

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

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

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

La normativa tedesca

4 La direttiva è stata trasposta in Germania con il Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge sulla protezione dei marchi e degli altri

segni distintivi) del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag, 3082; in prosieguo: la «legge tedesca sui marchi»). L'art. 14, n. 2, di tale legge riprende, con termini pressoché identici, le disposizioni dell'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva.

Causa principale e questione pregiudiziale

5 Il sig. Freiesleben è titolare di due marchi, Spirit Sun e Context Cut, registrati in Germania e che contraddistinguono, rispettivamente, «diamanti da lavorare in gioielli» e «pietre preziose da lavorare in gioielli».

6 I due tipi di prodotti commercializzati con tali marchi sono contraddistinti da tagli particolari. Il marchio Spirit Sun è utilizzato per contraddistinguere un taglio rotondo con sfaccettature che si irradiano dal centro ed il marchio Context Cut per un taglio quadrato con una croce diagonale rastremata.

7 Il sig. Hölterhoff tratta pietre preziose di vari tipi, che taglia egli stesso o acquista da altri operatori. Egli commercializza sia pietre di propria produzione sia pietre acquistate presso terzi.

8 Il 3 luglio 1997, nell'ambito di trattative commerciali, egli proponeva ad un orafo gioielliere di acquistare pietre semipreziose e ornamentali, da lui indicate con le denominazioni «Spirit Sun» e «Context Cut». Quest'ultimo ordinava al sig. Hölterhoff due granati «di tipo Spirit Sun». Sul buono di consegna e sulla fattura relativi alla vendita delle suddette pietre non si faceva riferimento ai marchi Spirit Sun e Context Cut, essendo esse indicate come «rodoliti».

9 A seguito di tale vendita, il sig. Freiesleben citava in giudizio il sig. Hölterhoff dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Germania) in base all'art. 14 della legge tedesca sui marchi, lamentando un pregiudizio arrecato ai propri marchi registrati. Con sentenza del 19 agosto 1998, tale giudice accoglieva la domanda con la quale era stato adito. Il sig. Hölterhoff interponeva appello contro tale sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf, mentre il sig. Freiesleben chiedeva il rigetto dell'appello.

10 Il giudice del rinvio considera pacifico che, nel corso delle trattative commerciali del 3 luglio 1997, il sig. Hölterhoff abbia utilizzato le denominazioni «Spirt Sun» e «Context Cut» al solo fine di descrivere le qualità e, più precisamente, il tipo di taglio delle pietre preziose offerte in vendita e che, di conseguenza, una tale designazione non avesse lo scopo di suggerire che le stesse provenivano dall'impresa del sig. Freiesleben.

11 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva, l'Oberlandesgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se si sia in presenza di una violazione del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva sui marchi d'impresa anche nel caso in cui il convenuto rende noto che la merce è di sua produzione e usa il marchio, di cui l'attore è titolare, esclusivamente per descrivere le particolari caratteristiche della merce da lui offerta, così che è escluso senza alcun dubbio che il marchio usato venga inteso nel commercio come contrassegno dell'azienda di provenienza».

12 La questione interpretativa sottoposta alla Corte riguarda l'art. 5, n. 1, della direttiva, che consente al titolare di un marchio di vietare ai terzi di usare, nel commercio, un segno identico al marchio d'impresa per prodotti identici a quelli per cui esso è stato registrato [art. 5, n. 1, lett. a)] e un segno che, a motivo della

sua identità o somiglianza col marchio d'impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti di cui trattasi, possa dare adito ad un rischio di confusione per il pubblico [art. 5, n. 1, lett. b)].

13 Con la questione posta si chiede in sostanza se, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva, il titolare del marchio possa vietarne l'uso ai terzi in una fattispecie quale quella specificamente descritta dal giudice del rinvio.

14 È pacifico che, in una tale situazione, l'uso del marchio è senz'altro un uso che avviene nel commercio per prodotti identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato.

15 Di conseguenza, la questione posta consiste nell'accertare se un uso del marchio quale quello di cui trattasi nella causa principale costituisca uno di quelli, menzionati nell'art. 5, n. 1, della direttiva, che violano il diritto esclusivo conferito al titolare del marchio.

16 A tale riguardo è sufficiente rilevare che, in una situazione quale quella descritta dal giudice del rinvio, l'uso del marchio non lede alcuno degli interessi tutelati dal predetto art. 5, n. 1. Infatti tali interessi non subiscono un pregiudizio in una situazione nella quale:

— il terzo fa riferimento al marchio nell'ambito di una trattativa commerciale con un cliente potenziale, il quale è un gioielliere professionista,

— il riferimento è fatto a fini puramente descrittivi, ossia per illustrare le caratteristiche del prodotto offerto in vendita al cliente potenziale, il quale conosce quelle dei prodotti contrassegnati con il marchio interessato,

— il riferimento al marchio non può essere interpretato dal cliente potenziale nel senso che indica la provenienza del prodotto.

17 Per quanto precede, senza che occorra, nell'ambito della presente causa, approfondire ulteriormente in cosa consista l'uso di un marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva, bisogna risolvere la questione posta dichiarando che l'art. 5, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può invocare il suo diritto esclusivo qualora un terzo, nell'ambito di trattative commerciali, renda noto che la merce è di sua produzione e usi il marchio di cui trattasi esclusivamente per descrivere le particolari caratteristiche della merce da lui offerta, così che è escluso che il marchio usato venga inteso come contrassegno dell'azienda di provenienza di detta merce.

Sulle spese

18 Le spese sostenute dal governo francese e da quello del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberlandesgericht Düsseldorf con ordinanza 23 dicembre 1999, dichiara:

L'art. 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può invocare il suo diritto esclusivo qualora un terzo, nell'ambito di trattative commerciali, renda noto che la merce è di sua produzione e usi il marchio di cui trattasi esclusivamente per descrivere le particolari caratteristiche della merce da lui offerta, così che è escluso che il marchio usato venga inteso come contrassegno dell'azienda di provenienza di detta merce.

Jann	Macken	Colneric
von Bahr	Gulmann	La Pergola
Puissochet	Wathelet	Skouris

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 maggio 2002.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias