SENTENZA DELLA CORTE
30 novembre 1993 *

Nel procedimento C-317/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesgerichtshof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Deutsche Renault AG

e

AUDI AG,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, Diez de Velasco e D. A. O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn e J. L. Murray, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

* Lingua processuale: il tedesco.

— per la Deutsche Renault AG, dall'avv. H. Kroitzsch, del foro di Karlsruhe,

— per la AUDI AG, dall'avv. M. Brandi-Dohrn, del foro di Monaco di Baviera,

— per il governo tedesco, dai signori J. Karl, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell'Economia, A. von Mühlendahl, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, e A. Dittrich, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,

— per il governo del Regno Unito, dalla signorina S. Cochrane, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor B. Langeheine, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali delle parti all'udienza del 9 febbraio 1993, nel corso della quale la Deutsche Renault AG è stata rappresentata dagli avv. ti H. Kroitzsch e Graf von Luckner, del foro di Amburgo, e il governo del Regno Unito dal signor A. M. Silverleaf, barrister, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 giugno 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 21 novembre 1991, pervenuta in cancelleria il 9 dicembre seguente, il Bundesgerichtshof (prima sezione civile) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato, al fine di valutare la compatibilità con dette norme della tutela di una denominazione consistente in una cifra trascritta in lettere in una lingua della Comunità diversa da quella dello Stato membro di importazione.

2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Deutsche Renault AG (in prosieguo: la «Renault»), consociata tedesca di un costruttore di automobili francese, e la AUDI AG (in prosieguo: la «AUDI»), costruttore di automobili tedesco, in ordine all'utilizzo, da parte della Renault, della denominazione «Quadra».

3 Come si evince dagli atti di causa, la questione è stata sollevata nel contesto di fatto e di diritto descritto come segue.

4 Il Warenzeichengesetz (legge tedesca sui marchi, in prosieguo: il «WZG») non consente la registrazione, come marchi, di segni numerici (WZG, art. 4, n. 2, punto 1), a meno che il segno di cui trattasi non si sia imposto nel commercio quale segno distintivo dei prodotti sui quali è apposto (WZG, art. 4, n. 3). D'altronde, il titolare di un marchio non può impedire ad un concorrente di apporre sulle proprie merci diciture che ne descrivano le caratteristiche particolari, purché, tuttavia, l'impiego di dette diciture non sia fatto a titolo di marchio (WZG, art. 16). Infine, una determinata presentazione («*Ausstattung*»), considerata negli ambienti commerciali interessati sufficientemente distintiva, gode di una tutela sostanzialmente equivalente a quella di un marchio registrato (WZG, art. 25).

5 A due riprese la AUDI ha fatto iscrivere nel registro tedesco dei marchi il marchio «quattro». Dal 1980 essa vende, sotto questa denominazione, autovetture a quattro ruote motrici. A metà del marzo 1988 la Renault ha messo in vendita sul mercato

tedesco un'autovettura a quattro ruote motrici, prodotta in Francia e già distribuita in altri paesi europei, con la denominazione «*Espace Quadra*».

6 Nel marzo 1988 la Renault ha proposto al Deutsches Patentamt (Ufficio tedesco dei brevetti) una domanda di cancellazione dei due marchi registrati dalla AUDI. Con decisioni 9 agosto e 11 ottobre 1990, la sezione marchi del Deutsches Patentamt ha disposto la cancellazione dei due marchi «quattro», in quanto una cifra, benché espressa in un'altra lingua, non poteva essere registrata, ed in quanto la denominazione controversa non aveva raggiunto un grado sufficiente di diffusione al momento della registrazione. Il ricorso della AUDI avverso detti provvedimenti è stato respinto dal Bundespatentgericht, che ha tuttavia autorizzato un gravame («*Rechtsbeschwerde*»). Il Bundespatentgericht ha rilevato, in particolare, che il vocabolo «quattro» doveva essere lasciato disponibile, in quanto parola italiana indicante il numero quattro, tanto per il commercio interno quanto, soprattutto, per le importazioni e le esportazioni nel settore automobilistico e che, inoltre, la cifra «4» aveva nella pubblicità e nella descrizione di autovetture un'importanza non paragonabile ad alcuna altra cifra nel settore automobilistico.

7 Nella causa che ha dato luogo alla presente domanda pregiudiziale, la AUDI chiede che la Renault sia condannata a porre fine all'utilizzo della denominazione «Quadra» e a corrisponderle il risarcimento dei danni. A tal fine, essa sostiene che le denominazioni «quattro» e «Quadra» possono dar adito a confusione, e fonda la propria pretesa tanto sui diritti che le deriverebbero dalla registrazione del marchio, quanto su quelli che le sarebbero conferiti dall'art. 25 del WZG, relativo al diritto di «presentazione» («*Ausstattungsrecht*»). Nella fattispecie quest'ultima disposizione viene invocata in quanto ammette, a determinate condizioni, la tutela di un marchio non registrato.

8 La AUDI è risultata vittoriosa in primo grado. Con decisione 30 novembre 1988, il Landgericht di Monaco di Baviera I (settima sezione commerciale) ha infatti accertato la sussistenza di un rischio di confusione fonetica tra «quattro» e «Quadra», nonché un rischio di confusione concettuale, in quanto entrambi i termini alludono al numero «4», con riferimento alle stesse merci, e cioè a veicoli a quattro ruote motrici.

9 In appello, l'Oberlandesgericht di Monaco di Baviera (sesta sezione civile), con sentenza 21 settembre 1989 (anteriore quindi alle decisioni del Deutsche Patentamt cui si fa riferimento al punto 6), ha respinto il ricorso della Renault. Nella decisione detto giudice si è fondato essenzialmente sulla tutela della presentazione, ritenendo, in particolare, che le pretese della AUDI sul punto fossero legittime e che non fosse necessario lasciare la denominazione controversa a disposizione delle concorrenti. Ha dichiarato infatti che i sondaggi prodotti dalla AUDI provavano come la denominazione si fosse sufficientemente imposta per poter essere tutelata, dato che se ne desumeva che il 61,1% delle persone interrogate (e, in particolare, tra il 79,8% e l'87,9% dei titolari di patente di guida, dei proprietari di automobili, dei conducenti di automobili, degli interessati al mercato dell'automobile e di coloro che pensavano di acquistare un'automobile) conosceva la denominazione «quattro» in relazione alle autovetture e che il 51,2% del pubblico attribuiva tale denominazione ad un particolare costruttore.

10 La Renault ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof (in prosieguo: il «BGH»). Diversamente dal giudice d'appello, quest'ultimo ha ritenuto che gli ambienti specializzati nella costruzione di automobili abbiano un interesse certo a che il numero «4», essendo un segno descrittivo importante sotto diversi profili in questo settore, sia lasciato alla libera disposizione degli interessati, e ciò anche nella sua versione italiana, il cui significato è ampiamente compreso dal pubblico tedesco. Il BGH ritiene che il grado di notorietà accertato dal giudice d'appello non sia sufficiente ad attribuire un diritto alla tutela della presentazione né ad integrare il requisito dell'uso prolungato del marchio e che, pertanto, la denominazione «quattro» possa essere tutelata ai sensi del WZG soltanto ove si dimostri, a seguito di una nuova valutazione dei fatti di causa da parte del giudice di merito, che esso si è imposto nelle relazioni commerciali con l'elevato livello di notorietà richiesto. A tal proposito, il BGH osserva che una nuova relazione peritale, vertente sullo stato dell'opinione pubblica, potrebbe eventualmente stabilire questo elevato grado di notorietà.

11 Il BGH aggiunge che, qualora detta notorietà fosse accertata, occorrerebbe ammettere che la denominazione «quattro» presenta un carattere fortemente distintivo e necessita pertanto di una tutela ampliata. In questo caso, occorrerebbe quindi constatare l'esistenza di un rischio di confusione con la denominazione «Quadra» e, pertanto, proibire alla Renault l'utilizzo della stessa come marchio in Germania.

12 Poiché la Renault ha sostenuto che detto divieto costituirebbe un illecito ostacolo agli scambi intracomunitari, il BGH ha deciso, al fine di valutare l'opportunità di un rinvio al giudice di merito — che sarebbe superfluo ove il divieto d'uso della denominazione «Quadra» fosse illecito rispetto al diritto comunitario — di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se costituisca un inammissibile ostacolo al commercio intracomunitario, ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, il divieto, nello Stato membro A, ad una consociata operante nello Stato membro A, la cui società capogruppo, produttrice di automobili, ha sede nello Stato membro B, di usare il marchio consistente nella denominazione "Quadra" che finora il produttore ha liberamente usato nel proprio Stato ed altrove per un'autovettura provvista di un sistema di trazione integrale, perché un altro produttore di automobili, nel predetto Stato membro A, fa valere la titolarità di un marchio di fabbrica («*Warenzeichenrecht*») o di un diritto di «presentazione» («*Ausstattungsrecht*») sul termine "quattro" — legittimi secondo l'ordinamento interno dello Stato membro A — sebbene tale termine abbia in un altro Stato membro il significato di un numero ed in altri Stati membri detto significato sia comunque chiaramente riconoscibile e sebbene nel settore della costruzione e del commercio di automobili il numero "4" impiegato in tale denominazione abbia varie e rilevanti funzioni».

13 Per una più ampia illustrazione dei fatti della causa principale, della normativa nazionale e comunitaria applicabile, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

14 Occorre rilevare anzitutto che il termine di trasposizione 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 forza dell'art. 1 della decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, 92/10/CEE (GU 1992, L 6, pag. 35) è stato rinviato al 31 dicembre 1992. Pertanto questa direttiva, che d'altra parte riguarda unicamente i marchi registrati e non il diritto alla tutela di una presentazione, non è in ogni caso applicabile *ratione temporis* alla presente causa, che va esaminata esclusivamente alla luce degli artt. 30 e 36 del Trattato.

15 La questione sollevata verte sul problema della compatibilità di una normativa nazionale quale quella di cui trattasi con il diritto comunitario sotto un duplice profilo: in primo luogo, dal punto di vista della costituzione del diritto sulla denominazione, in quanto una normativa del genere consentirebbe di attribuire una tutela ai sensi del diritto dei marchi alla denominazione «quattro»; in secondo luogo, dal punto di vista dell'attuazione del diritto, in quanto detta normativa consentirebbe di ritenere sussistente un rischio di confusione tra le denominazioni «quattro» e «Quadra».

16 Questi due profili devono essere esaminati separatamente.

Sulla costituzione del diritto sulla denominazione «quattro»

17 Occorre ricordare anzitutto che, secondo le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, tra le quali l'art. 30, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. L'art. 36, prima frase, precisa tuttavia che dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale.

18 Ai sensi della seconda frase dell'art. 36, i divieti e le restrizioni di cui alla prima frase «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

19 Come dichiarato nella sentenza 14 dicembre 1979, causa 34/79, Henn e Darby (Racc. pag. 3795, punto 21 della motivazione), la funzione della seconda frase dell'art. 36 è di impedire che le restrizioni agli scambi basate sui motivi indicati nel primo inciso siano distolte dal loro fine ed usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri ovvero da proteggere indirettamente taluni prodotti nazionali.

20 Occorre inoltre sottolineare che in mancanza di unificazione nell'ambito della Comunità o di ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione dei casi e delle modalità di tutela di un diritto di proprietà intellettuale dipende dalle norme nazionali, come la Corte ha dichiarato, in particolare, nelle sentenze 14 settembre 1982, causa 144/81, Keurkoop (Racc. pag. 2853), e 5 ottobre 1988, causa 238/87, Volvo (Racc. pag. 6211), a proposito dei disegni e modelli, e nella sentenza 30 giugno 1988, causa 35/87, Thetford (Racc. pag. 3585), con riferimento ai brevetti.

21 Risulta da quanto precede che è il diritto nazionale a determinare le condizioni di tutela di una denominazione quale «quattro», fatti salvi i limiti contenuti nella seconda frase dell'art. 36.

22 In proposito occorre rilevare, in primo luogo, che la normativa nazionale di cui trattasi, nell'interpretazione che ne fornisce il giudice di rinvio, subordina la tutela in forza del diritto dei marchi di una denominazione quale «quattro» a condizioni molto restrittive.

23 Oltre ai limiti, previsti dalla legge, alla registrazione come marchio di un segno numerico (v. supra, punto 4 della motivazione), va rilevato che un segno non registrato in via di principio è tutelato solo qualora si sia imposto nei settori interessati, il che significa che il pubblico tedesco deve percepire il segno come indicativo del fatto che il prodotto sul quale è apposto proviene da una determinata impresa. Ciò avviene unicamente allorché la grande maggioranza degli utenti abbia detta percezione del segno.

24 Questo grado di notorietà del segno, richiesto dal BGH, dev'essere ancor più elevato ove si tratti di un simbolo per il quale esiste un imperativo di disponibilità, come nel caso del numero «4» nel settore automobilistico. Data la rilevanza dell'imperativo di disponibilità, il BGH ritiene che il grado di notorietà finora dimostrato non sia sufficiente.

25 Inoltre, queste norme si applicano anche qualora il numero sia trascritto in una lingua straniera, allorché detta lingua sia sufficientemente nota in Germania.

26 Infine, come risulta dall'art. 16 della legge tedesca — applicabile anche, per analogia, al diritto di «presentazione» («*Ausstattungsrecht*») — la tutela del segno non impedisce ai concorrenti di apporre sui propri prodotti diciture indicanti le caratteristiche del prodotto — purché dette diciture non siano usate a titolo di marchio. Le denominazioni descrittive in lingua straniera sono soggette alle stesse regole. I giudici aditi della controversia principale hanno tuttavia ritenuto che la denominazione «Quadra» non fosse usata in modo descrittivo.

27 Occorre rilevare, in secondo luogo, che dagli atti di causa non emerge che il produttore di un altro Stato membro non possa fruire, alle stesse condizioni, della tutela concessa dal diritto tedesco ad un marchio, registrato o meno, ovvero che detta tutela muti a seconda dell'origine nazionale o straniera dei prodotti muniti del segno di cui trattasi.

28 Pertanto, una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, che consenta la costituzione di un diritto esclusivo all'uso di una denominazione quale «quattro», alle citate condizioni, non costituisce né una discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio intracomunitario.

Quanto al rischio di confusione tra le denominazioni «quattro» e «Quadra»

29 Per quanto riguarda l'attuazione del diritto, la Commissione afferma che la nozione di rischio reale di confusione dev'essere interpretata in senso restrittivo, al fine di non ostacolare la libera circolazione delle merci eccedendo quanto necessario per la tutela dei marchi. Sostiene che, in quanto eccezione ad un principio fondamentale del mercato comune, l'art. 36 ammette restrizioni alla libera circolazione delle merci soltanto qualora dette restrizioni siano giustificate da esigenze di tutela dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale o commerciale di cui trattasi.

30 Alla luce di questi argomenti, occorre anzitutto rilevare che l'oggetto specifico del diritto dei marchi consiste nel proteggere il titolare del marchio contro i rischi di confusione atti a far sì che terzi traggano indebito vantaggio dalla reputazione dei prodotti di detto titolare (v. sentenze 31 ottobre 1974, causa 16/74, Centrafarm/Winthrop, Racc. pag. 1183, punto 8 della motivazione, e 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG GF, detta «HAG II», Racc. pag. I-3711, punto 14 della motivazione).

31 Si deve poi rilevare che la determinazione dei criteri che consentono di accertare un rischio di confusione fa parte delle modalità di tutela del diritto al marchio, le quali, come innanzi sottolineato (punto 20 della motivazione), sono disciplinate dal diritto nazionale. Infatti, come giustamente ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, diritto di marchio, in quanto diritto esclusivo, e tutela dai segni confondibili sono in sostanza le due facce di una stessa medaglia: ridurre o estendere la portata della tutela dal rischio di confusione altro non significa se non ridurre o estendere la portata del diritto al marchio. La disciplina dell'uno e dell'altro aspetto deve pertanto procedere da una fonte unica e omogenea che, nella situazione attuale, è l'ordinamento giuridico nazionale.

32 Ne deriva che il diritto comunitario non impone un criterio di interpretazione restrittiva del rischio di confusione.

33 Occorre tuttavia rammentare che il diritto nazionale è soggetto ai limiti indicati dalla seconda frase dell'art. 36 del Trattato. Orbene, nessun elemento del fascicolo di causa lascia presumere che detti limiti potrebbero essere infranti. In particolare, nulla indica che i giudici tedeschi potrebbero procedere ad un'interpretazione estensiva della nozione di confusione allorché si tratti di tutelare il marchio di un produttore tedesco, fornendo invece un'interpretazione restrittiva della stessa nozione allorché si tratti di tutelare il marchio di un produttore stabilito in un altro Stato membro.

34 Date queste circostanze, una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, che consenta l'attuazione di un diritto esclusivo all'uso di una denominazione quale «quattro» per impedire l'uso di una denominazione quale «Quadra», ritenuta atta a

creare un rischio di confusione con la prima, non costituisce né una discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio intracomunitario.

35 La Commissione deduce ancora che, ai fini della valutazione del rischio di confusione, i marchi composti devono essere considerati globalmente e che, quindi, nella presente causa occorre tenere conto del fatto che i veicoli di cui trattasi sono commercializzati sotto le rispettive denominazioni di Espace Quadra e di AUDI quattro.

36 Va rilevato anzitutto che, secondo il diritto tedesco, v'è rischio di confusione tra due segni non soltanto qualora i settori interessati possano erroneamente supporre che i prodotti di cui trattasi provengono dalla stessa impresa (rischio di confusione in senso stretto), ma anche qualora l'erronea supposizione verta sull'esistenza, tra le aziende interessate, di vincoli strutturali o economici, quali un accordo di licenza che autorizza l'una a fabbricare un prodotto avente le stesse caratteristiche del prodotto dell'altra (rischio di confusione in senso lato).

37 La tutela, garantita da un diritto nazionale, contro quest'ultimo rischio di confusione non è censurabile sul fondamento del diritto comunitario in quanto corrisponde all'obiettivo specifico del diritto dei marchi che, come innanzi rilevato, consiste nel proteggere il titolare dal rischio di confusione.

38 Va altresì osservato che accertare se l'uso dei vocaboli «quattro» e «Quadra» in denominazioni composte quali «AUDI quattro» e «Espace Quadra» sia sufficiente ad escludere il rischio di confusione, nonostante l'elevato grado di notorietà eventualmente rilevabile con riferimento alla denominazione «quattro», rientra nell'apprezzamento del giudice nazionale.

39 Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione sollevata dev'essere risolta nel senso che non costituisce un illecito ostacolo agli scambi intracomunitari, ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, il divieto imposto, in uno Stato membro A, alla consociata, operante nello stesso Stato, di un produttore di automobili stabilito in uno Stato membro B, di usare come marchio la denominazione «Quadra» che detto produttore ha finora liberamente usato nel suo paese d'origine e altrove, per designare un veicolo a quattro ruote motrici, in quanto un altro produttore di automobili può vantare nello Stato membro A — legittimamente, secondo il diritto applicabile in detto Stato membro A — un diritto al marchio («*Warenzeichenrecht*») e/o un diritto di «presentazione» («*Ausstattungsrecht*») sul vocabolo «quattro», sebbene tale termine indichi in un altro Stato membro un numero, e anche in altri Stati membri sembri comunque aver chiaramente assunto detto significato, e sebbene il numero «4», designato da tale vocabolo, abbia nel settore della costruzione e della distribuzione di automobili varie e rilevanti funzioni.

Sulle spese

40 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti 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 dal Bundesgerichtshof con ordinanza 21 novembre 1991, dichiara:

Non costituisce un illecito ostacolo agli scambi intracomunitari, ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE, il divieto imposto, in uno Stato membro A, alla

consociata, operante nello stesso Stato, di un produttore di automobili stabilito in uno Stato membro B, di usare come marchio la denominazione «Quadra» che detto produttore ha finora liberamente usato nel suo paese d'origine e altrove, per designare un veicolo a quattro ruote motrici, in quanto un altro produttore di automobili può vantare nello Stato membro A — legittimamente, secondo il diritto applicabile in detto Stato membro A — un diritto al marchio («*Warenzeichenrecht*») e/o un diritto di «presentazione» («*Ausstattungsrecht*») sul vocabolo «quattro», sebbene tale termine indichi in un altro Stato membro un numero, e anche in altri Stati membri sembri comunque aver chiaramente assunto detto significato, e sebbene il numero «4», designato da tale vocabolo, abbia nel settore della costruzione e della distribuzione di automobili varie e rilevanti funzioni.

Due Mancini Moitinho de Almeida Diez de Velasco

Edward Joliet Schockweiler

Rodríguez Iglesias Zuleeg Kapteyn Murray

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 novembre 1993.

Il cancelliere Il presidente

J.-G. Giraud O. Due