diritto al marchio («Warenzeichenrecht») e/o un diritto di «presentazione» («Ausstattungsrecht») sul vocabolo «quattro», con il quale la denominazione «Quadra» potrebbe confondersi, sebbene tale termine indichi in un altro Stato membro un numero e anche in altri Stati membri sembri comunque avere 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.

Infatti, in mancanza di unificazione nell'ambito della Comunità o di ravvicinamento delle legislazioni, la fissazione delle condizioni di tutela di una denominazione quale «quattro» e la determinazione dei criteri che consentano di accertare l'esistenza, tra due denominazioni, di un rischio di confusione — del quale il diritto comunitario non impone un'interpretazione restrittiva — dipendono dalla normativa nazionale, fatti salvi i limiti sanciti dalla seconda frase dell'art. 36 del Trattato.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-317/91 *

I — Antefatti e procedimento

1. *Contesto giuridico della controversia*

a) *Diritto nazionale*

Le disposizioni, attinenti alla presente causa, della legge tedesca sui marchi, la *Warenzeichengesetz* (in prosieguo: la «WZG»), nella sua redazione del 2 gennaio 1968 (Bundesgesetzblatt I, pag. 29), modificata da ultimo con la legge 7 marzo 1990 (Bundesgesetzblatt I, pag. 422), recitano:

«*Articolo 4 (Segni esclusi)*

(1) I segni liberi non possono essere iscritti nel registro dei marchi.

(2) Non possono nemmeno essere registrati i segni che

1° siano privi di carattere distintivo o siano composti esclusivamente di cifre, di lettere o di parole che indicano la specie, l'epoca e il luogo di produzione, la

* Lingua processuale: il tedesco.

qualità, la destinazione, il prezzo, la quantità, o il peso delle merci.

(...)

(3) L'iscrizione sarà tuttavia ammessa nei casi di cui al n. 2, punto 1, quando il segno si è imposto nel commercio in quanto segno distintivo dei prodotti del richiedente.

(...)».

«Articolo 16 (Effetto limitato del marchio)

La registrazione di un marchio di fabbrica non reca pregiudizio al diritto di ciascuno di apporre, su merci, sulla loro confezione o sul loro imballaggio, anche in forma abbreviata, il proprio nome, la propria ragione sociale, la menzione del proprio domicilio o indicazioni riguardanti la specie, l'epoca o il luogo di produzione, la qualità, la destinazione, il prezzo, la quantità o il peso delle merci, e di far uso di simili indicazioni nel commercio, purché tale uso non venga fatto a titolo di marchio di fabbrica».

«Articolo 25 (Uso illecito di una presentazione — "Ausstattungsrecht")

(1) Chiunque, nell'ambito di attività commerciali, dia illecitamente a merci, alla loro confezione, al loro imballaggio, o ad annunci, a cataloghi di prezzi, a lettere d'affari, a pubblicità, a fatture o ad altri documenti analoghi, una presentazione considerata negli ambienti commerciali interessati come il segno distintivo dei prodotti identici o analoghi di un terzo, o che metta in circolazione ovvero offra in vendita merci del genere, può essere fatto oggetto di un'azione inibitoria ad opera della parte lesa.

(2) Chiunque agisca intenzionalmente o per negligenza è tenuto ad indennizzare la parte lesa per il danno provocato.

(...)».

«Articolo 31 (Rischio di confusione)

L'applicazione delle disposizioni della presente legge non è esclusa né dalle differenze nella forma dei marchi (nominali o figurativi) né da altre modifiche apportate ai marchi, ai simboli, al nome, alla ragione sociale o a qualsiasi altro segno distintivo di merci, qualora nonostante tali modifiche, il rischio di confusione sussista nel commercio».

b) *Diritto comunitario*

Nelle osservazioni presentate, si fa riferimento alla 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), il cui termine di trasposizione è scaduto il 31 dicembre 1992 [1]. Le disposizioni di

1 — Decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, 92/10/CEE (GU 1992, L 6, pag. 35).

tale direttiva che interessano la presente causa sono le seguenti:

«Articolo 2 — Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa

Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

«Articolo 3 — Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità

1. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

(...)

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;

(...)

3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.

(...)».

«Articolo 5 — Diritti conferiti dal marchio di impresa

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

a) un segno identico al marchio di 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 con il

marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di 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 di impresa.

(...)».

«Articolo 6 — Limitazione degli effetti del marchio di impresa

1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

(...)

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

(...)».

2. *Antefatti della controversia*

La AUDI AG (in prosieguo: la «AUDI») è titolare di due marchi «quattro» che essa ha fatto iscrivere nel registro dei marchi di impresa nella categoria 12 (veicoli, mezzi di locomozione terrestri, aerei o acquatici). Essa vende dal 1980, con tale marchio, autoveicoli provvisti di un sistema di trazione integrale. Alla metà del marzo 1988, la Deutsche Renault AG (in prosieguo: la «Renault»), consociata tedesca di un costruttore francese, metteva in vendita sul mercato tedesco un'autovettura prodotta in Francia, e già in commercio in altri paesi europei, provvista di un sistema di trazione integrale con la denominazione «*Espace Quadra*».

Nel marzo 1988, la Renault presentava presso il Deutsches Patentamt (Ufficio tedesco dei brevetti) una domanda di cancellazione dei due marchi registrati per la AUDI, rilevando a tal fine che la denominazione «quattro», che designa una cifra, doveva essere lasciata alla libera utilizzazione e che essa non avrebbe dovuto essere registrata, non essendosi abbastanza affermata in campo commerciale (v. art. 4, n. 3, della WZG). Con decisioni 9 agosto e 11 ottobre 1990 [ossia prima che il giudice d'appello avesse pronunciato la sentenza, che costituisce oggetto del ricorso in «Revision» (cassazione) presentato dinanzi al Bundesgerichtshof], la divisione marchi del Deutsches Patentamt cancellava i due marchi «quattro» dal registro. La AUDI proponeva avverso le predette decisioni un ricorso, che il Bundespatentgericht (Tribunale federale in materia di brevetti) ha respinto, pur autorizzando un gravame («*Rechtsbeschwerde*»).

Nella lite all'origine della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la AUDI cerca di ottenere che sia ingiunto alla Renault di non usare la denominazione «Quadra» e di risarcirle il danno a causa della confusione tra la suddetta denominazione e il segno «quattro». L'azione della AUDI si basa, in primo luogo, sui due marchi che essa ha fatto registrare e, in secondo luogo, su un diritto tutelato dall'art. 25 della WZG. La AUDI ha prodotto sondaggi diretti a dimostrare che la denominazione «quattro» si è ampiamente imposta

al pubblico in generale e in particolare fra gli acquirenti di autovetture e i titolari di patenti di guida. La AUDI ha visto accolte le proprie domande in prima istanza ed in appello. Il giudice d'appello ha ritenuto che i diritti fatti valere dalla AUDI in base all'art. 25 della WZG erano legittimi, che i sondaggi dimostravano che la denominazione si era imposta in misura sufficiente per essere tutelata, che non era necessario lasciare la suddetta denominazione alla libera utilizzazione di alcuni concorrenti e che il rischio di confusione era reale, data l'affinità di suono e di senso.

La Renault ha proposto un ricorso in cassazione presso il Bundesgerichtshof (in prosieguo: il «BGH»). Quest'ultimo ha ritenuto, contrariamente al giudice d'appello, che gli ambienti specializzati nella costruzione automobilistica hanno un notevole interesse a che la cifra «4», che è importante sotto diversi aspetti in questa branca, sia lasciata alla libera utilizzazione generale e ciò anche nella sua versione italiana, in lettere. Il BGH perviene quindi alla conclusione provvisoria che la tutela della denominazione «quattro» implicherebbe l'accertamento di una notorietà superiore a quella accertata dal giudice d'appello, di cui esso non respinge tuttavia l'esistenza a priori. La prova di detta notorietà presupporrebbe tuttavia un rinvio dinanzi ai giudici del merito.

Alla luce della tesi della Renault secondo la quale il divieto che le sarebbe imposto di commercializzare i suoi veicoli con la denominazione «*Quadra*» costituirebbe un ostacolo illecito agli scambi intracomunitari, il BGH ha deciso di chiedere alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, al fine di valutare la necessità di un siffatto rinvio dinanzi al giudice di merito, che sarebbe superfluo se la tutela della denominazione «quattro» opposta a «Quadra» fosse vietata dal diritto comunitario.

3. *Questione pregiudiziale*

Con ordinanza 21 novembre 1991, il Bundesgerichtshof (Prima Sezione civile) ha sottoposto alla Corte di giustizia 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».

4. *Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia*

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 9 dicembre 1991.

In conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto CEE della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte:

— il 9 marzo 1992, la Renault, rappresentata dall'avv. H. Kroitzch, patrocinante presso il Bundesgerichtshof,

— il 25 marzo 1992, la AUDI, rappresentata dall'avv. M. Brandi-Dohrn, del foro di Monaco di Baviera,

— il 26 marzo 1992, il governo tedesco, rappresentato dal signor J. Karl, del ministero federale dell'Economia, e dai signori A. von Mühlendahl e A. Dittrich, del ministero federale della Giustizia, in qualità di agenti,

— il 6 aprile 1992, il governo del Regno Unito, rappresentato dalla signorina S. Cochrane, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente,

— il 24 marzo 1992, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B. Langeheine, membro del servizio giuridico, in qualità di agente.

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

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

5. La *Renault* sostiene anzitutto che la AUDI ha ottenuto, a causa del marchio nazionale di cui è titolare, la registrazione internazionale del marchio «quattro». La AUDI ha eccepito i diritti di tutela che essa detiene su tale marchio nei seguenti Stati membri: Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Francia, Italia e Portogallo.

La Régie Nationale des Usines Renault è titolare del marchio francese «Quadra». Essa ha chiesto la registrazione internazionale di tale marchio ed ha fatto valere i suoi diritti di tutela negli Stati membri seguenti: Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Italia e Monaco (sic).

La Renault rileva che solo in Germania la AUDI ha promosso azioni giudiziarie contro di essa. Allo stesso modo, la AUDI tollera, sia in Germania che negli altri Stati membri, che altri costruttori automobilistici usino la cifra «4», da sola o in combinazione, per designare un autoveicolo provvisto di quattro ruote motrici. Orbene, prosegue la Renault, in italiano e in spagnolo, la confusione fonetica è totale con il marchio di AUDI.

La Renault sostiene che la registrazione del marchio tedesco quattro era sin dall'inizio in contrasto con la normativa vigente. Le parole ricavate da una lingua straniera parlata sono, in generale, escluse dalla registrazione a causa del rischio di inganno (art. 4 della WZG). La AUDI non avrebbe nemmeno potuto ottenere la tutela della cifra «*Vier*», a motivo

della grande importanza di tale cifra nell'industria automobilistica (la Renault produce un elenco di caratteristiche di autovetture in cui l'uso della cifra «4» è usuale). Di conseguenza, non vi sarebbe nemmeno tutela internazionale per tale marchio.

La Renault tratta poi degli ostacoli agli scambi. A suo parere comporta ostacoli del genere il fatto di non poter produrre documenti relativi agli autoveicoli venduti (prospetti e istruzioni per l'uso) in modo uniforme per l'intero territorio della Comunità. La tecnica di produzione di tali documenti consente infatti di mantenere la stessa impaginazione delle fotografie in tutte le versioni linguistiche modificando solo il testo.

A seguito dell'azione della AUDI e dati i costi della realizzazione di un'impaginazione specifica per la Germania (che sarebbe d'altronde diversa da quella destinata all'Austria e alla Svizzera), la Renault ha dovuto eliminare da tutte le versioni linguistiche dei suoi cataloghi riguardanti il modello Espace tutte le riproduzioni dell'Espace «Quadra», e rinunciare, pertanto, a qualsiasi pubblicità per tale autoveicolo. La AUDI ha quindi ottenuto, de facto, una tutela in paesi in cui essa non dispone di tutela internazionale per il marchio «quattro» (Regno Unito, Irlanda, Danimarca e Grecia) e in paesi in cui essa tollera l'uso della parola «Quadra» (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Spagna, Italia e Portogallo).

La Renault vi vede un ostacolo assai rilevante agli scambi intracomunitari. Essa insiste sulle conseguenze del divieto di utilizzazione del marchio «Quadra» in Germania, che risulta dalla decisione dei giudici del merito (eliminazione della parola «Quadra» dovunque essa apparisse, stampa di nuove istruzioni per l'uso).

La Renault perviene quindi alla conclusione che la AUDI ostacola in modo illecito gli scambi intracomunitari:

— facendo valere illegittimamente diritti relativi alla tutela dei marchi sulla cifra «4», «quattro» in italiano, mentre tale cifra è indispensabile nel settore della costruzione automobilistica,

— promuovendo unicamente in Germania un'azione intesa a far vietare l'uso da parte della Renault della denominazione «Quadra» in tale paese, mentre essa tollera l'uso della cifra «4» da parte di altri costruttori e l'uso della denominazione «Quadra» da parte della Renault negli altri Stati membri,

— obbligando la Renault a produrre due versioni dell'edizione in lingua tedesca dei cataloghi e istruzioni per l'uso, l'una per la Germania, l'altra per la Svizzera e l'Austria,

— impedendo in pratica, tenuto conto dei costi di realizzazione, l'uso da parte della Renault della denominazione «Quadra» nella sua pubblicità, privandola quindi di una parte dei diritti derivanti dalla registrazione francese ed internazionale del suddetto marchio.

6. La *AUDI* ha presentato alla Corte osservazioni scritte e nove consulenze giuridiche. Otto di queste ultime trattano della natura tutelabile delle cifre nei diritti francese, italiano, spagnolo, portoghese, danese, greco e inglese e secondo la legge uniforme Benelux. La nona, redatta dal prof. G. Schricker, direttore dell'istituto Max-Planck di Monaco di Baviera per il diritto estero e internazionale in materia di brevetti, di diritti d'autore e di diritto della concorrenza, attiene al diritto tedesco e comunitario, alla luce della presente causa.

La AUDI produce alcuni sondaggi da cui risulta che la denominazione «quattro» è ampiamente nota al pubblico in generale, tra le persone che hanno l'intenzione di acquistare un'autovettura e fra i titolari di patente di guida. Tale denominazione è d'altronde perlopiù attribuita ad un dato costruttore automobilistico. La AUDI ne conclude che il marchio «quattro» è ben consolidato sul mercato.

La AUDI ricorda che i due giudici del merito hanno accolto il suo ricorso e non hanno nutrito alcun dubbio quanto alla natura tutelabile del contrassegno «quattro», a differenza del BGH. Tuttavia, quest'ultimo ha sollevato la questione pregiudiziale per il caso in cui la denominazione quattro possa essere tutelata nel diritto tedesco. A partire da questa ipotesi la Corte deve quindi impostare il suo ragionamento.

La AUDI riassume poi la consulenza del prof. Schricker e le consulenze che descrivono i diversi sistemi nazionali.

La AUDI riassume così tali sistemi:

In Francia, le cifre e le lettere sono tutelabili, a meno che non abbiano alcun carattere distintivo. La AUDI produce un elenco dei marchi numerici, in francese o in una lingua straniera, registrati in Francia.

In Italia, tutte le cifre possono essere registrate come marchi. La AUDI produce un elenco di marchi numerici registrati in Italia.

In Spagna, le cifre possono essere registrate, a meno cha siano puramente descrittive. La AUDI produce una sentenza del Juzgado di Primera Instancia di Madrid, del 24 aprile 1991, che ha respinto la domanda presentata dalla società Fabricación de Automóviles Renault de España e dalla Régie Nationale des Usines Renault per la cancellazione del marchio «quattro» in quanto il suddetto marchio è una denominazione di fantasia, che non è né generica, né descrittiva. La AUDI produce pure un elenco di marchi numerici registrati in Spagna.

In Portogallo, le cifre possono essere registrate quando non sono descrittive.

Nei paesi del *Benelux*, la legge uniforme sui marchi autorizza le cifre come marchi.

In Danimarca, pur non essendovi un divieto espresso riguardante le lettere o i marchi numerici, i requisiti posti per quanto riguarda la natura distintiva portano ad un divieto. Il segno «quattro» vi è tuttavia registrato in quanto considerato come una denominazione di fantasia.

In Grecia, anche se le cifre e le lettere non sono in linea di principio tutelabili, la giurisprudenza ammette tuttavia detta protezione qualora la cifra non descriva una qualità.

Nel Regno Unito, anche se la legge autorizza le cifre come marchi, non è ammesso in linea di principio che delle cifre possano avere il carattere distintivo richiesto. Tale carattere distintivo può tuttavia essere acquisito a seguito di un uso, come si è verificato per il contrassegno «quattro».

La AUDI conclude da questa enumerazione che la maggior parte degli Stati membri accettano la tutela dei marchi numerici e che, di conseguenza, non si può imporre alla Germania un rifiuto di tutela per motivi di libera circolazione. La necessità di lasciar libera una denominazione dev'essere valutata allo stesso modo dovunque.

Dato che il diritto tedesco è più severo della direttiva (v. qui di seguito l'opinione del prof. Schricker), in quanto esso rifiuta la registrazione di una cifra mentre la direttiva l'autorizza, la AUDI invoca la sentenza 8 ottobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (causa 80/86, Racc. pag. 3969) per asserire che i giudici nazionali devono elaborare una giurisprudenza conforme alla direttiva, quand'anche il termine di trasposizione non fosse ancora scaduto. Secondo la AUDI, la normativa tedesca sui marchi non può applicarsi a suo danno, in materia di tutela delle cifre, in modo più severo di quanto esiga la direttiva.

La AUDI deduce che l'eliminazione degli ostacoli al commercio comunitario presuppone una tutela il più possibile uniforme. Pur non spettando ad essa, bensì agli organi legislativi, procedere a tale uniformazione, la Corte può tuttavia invitare i giudici nazionali ad avvalersi dei margini di discrezionalità lasciati loro dai diversi diritti nazionali in modo da stabilire una certa armonia sul piano del diritto comunitario. La AUDI sostiene che la tutela nazionale deve quindi applicarsi il più possibile in conformità alla direttiva di armonizzazione o agli standard di tutela utilizzati più di frequente dalla Comunità.

La consulenza del prof. Schricker, prodotta dalla AUDI, può essere sintetizzata come segue.

Nella consulenza si rileva anzitutto che la questione posta dal BGH contempla solo l'incidenza del diritto tedesco sull'importazione di autoveicoli fabbricati in Francia e non l'eventuale fabbricazione di autoveicoli in Germania da parte della Renault. La questione non affronta nemmeno la possibilità per la AUDI di impedire importazioni dall'Italia con una denominazione identica o analoga al contrassegno «quattro». La questione verte unicamente sul se il fatto di far valere il marchio «quattro» contro gli autoveicoli importati dalla Francia con la denominazione «Quadra» violi gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.

Nella consulenza si richiama la giurisprudenza della Corte che ha elaborato la nozione di esaurimento comunitario del marchio. La presente causa non riguarda tale problema, ma un conflitto fra due imprese autonome che sono ciascuna titolare di un diritto di marchio e nessuna delle quali ha approvato l'uso del marchio da parte dell'altra. Si tratta della funzione essenziale del

marchio (sentenza 17 ottobre 1990, detta «HAG II», HAG GF, causa C-10/89, Racc. pag. I-3711, punto 14 della motivazione): la garanzia d'origine per l'utilizzatore finale. Perchè questa funzione sia soddisfatta, il titolare deve poter difendere il proprio marchio contro concorrenti che pretendessero di appropriarsi della sua posizione e della sua reputazione. Diritti nazionali al marchio possono quindi essere difesi contro una violazione da parte di terzi non autorizzati, anche qualora tale violazione provenga da un altro Stato membro e il terzo si basi in tale altro Stato membro su un diritto tutelato.

Secondo la consulenza, i dubbi del BGH nella presente causa provengono dal fatto che «quattro» vuol dire «4», nella lingua di un paese che non è interessato dalla lite, l'Italia, dal fatto che lo stesso significato viene ampiamente percepito in altri Stati membri e dal fatto che la cifra «4» ha importanza nel settore dell'automobile.

Essa sostiene che si tratta quindi di un problema nuovo nel diritto dei marchi, di cui la Corte non ha avuto finora modo di occuparsi. Il BGH si pone il problema della possibilità di limitare la tutela di un segno particolare — «quattro» — in considerazione delle sue implicazioni semantiche.

Il problema dell'estensione dei poteri dei giudici nazionali quando quest'ultimi devono statuire su un rischio di confusione fra due marchi è già stato sollevato nella trattazione della causa Terranova (sentenza 22 giugno 1976, causa 119/75, Racc. pag. 1039), in cui è stata contestata l'esistenza del rischio di confusione tra i due marchi in lite (Terrapin e Terranova), tuttavia, la Corte non ha risolto tale aspetto della questione (punto 4 della motivazione).

Per quanto riguarda i disegni e i modelli, la Corte ha dichiarato, nella sentenza 14 settembre 1992, Keurkoop (causa 144/81, Racc. pag. 2853), che le modalità e le condizioni della tutela rientravano nel diritto nazionale in causa.

Per il diritto dei brevetti, la Corte ha affermato che «*in quanto l'esistenza del diritto di brevetto dipende attualmente solo dalla normativa interna, la normativa di uno Stato membro in materia di brevetti quali (...), rientra in linea di principio fra le deroghe all'art. 30 stabilite dall'art. 36*» (sentenza 30 giugno 1988, Thetford, causa 35/87, Racc. pag. 3585, punto 15 della motivazione). Questa giurisprudenza è stata confermata in seguito (sentenze 5 ottobre 1988, CIRCA e a., causa 53/87, Racc. pag. 6039, e Volvo, causa 238/87, Racc. pag. 6211).

Nella consulenza dall'insieme di tali affermazioni si desume che, in mancanza di un'unificazione o di un'armonizzazione, le condizioni e le modalità di tutela rientrano nell'ambito di competenza dei diritti nazionali e che non è compito della Corte procedere a tale armonizzazione. Si conclude quindi che la valutazione del carattere tutelabile della denominazione «quattro» e del rischio di confusione con «Quadra» dev'essere operata dalle autorità e dai giudici tedeschi, in base al diritto tedesco. Le loro conclusioni a questo proposito non possono essere rimesse in discussione dinanzi alla Corte. L'esame in diritto comunitario si concentra di conseguenza sull'eventuale presenza di una discriminazione arbitraria o di una restrizione dissimulata ai sensi dell'art. 36 del Trattato CEE.

Nella consulenza si precisa poi in modo dettagliato il diritto tedesco applicabile alla presente causa. L'art. 4 della WZG esclude i numeri dalla tutela, data la necessità di

lasciarli alla libera utilizzazione e mancando essi di carattere distintivo. Il divieto vale per i numeri scritti in cifre, in lettere e, in linea di principio, in una lingua straniera. Tuttavia, taluni sono del parere che occorra distinguere, in tal caso, a seconda che si tratti o no di una lingua corrente, sufficientemente conosciuta in Germania. L'italiano, per una parte degli autori, risponde a tale requisito. Nel caso di specie, l'ufficio tedesco della proprietà industriale ha trattato il segno «quattro» come se si trattasse di una cifra scritta in tedesco, cioè non atta ad essere registrata a meno che si sia imposta nel commercio.

Nel diritto tedesco, si sostiene ancora nella consulenza, il fatto che un segno si sia imposto nel commercio significa che ci si è abituati a mettere in relazione il bene da esso designato con una determinata impresa. Il grado di notorietà di un segno necessario perchè non si tenga conto del suo carattere non tutelabile aumenta con l'importanza della necessità di lasciare alla libera utilizzazione il suddetto segno.

L'art. 16 della WZG autorizza espressamente, nonostante tutti i marchi già registrati, l'impiego descrittivo di una denominazione per indicare le peculiari caratteristiche di un prodotto; tuttavia, tale impiego non deve far ritenere che si tratti di un marchio, non può essere fatto «a titolo di marchio» (*«warenzeichenmäßig»*), cioè come indicazione di origine di un prodotto. Lo stesso regime si applica alle lingue straniere. Il BGH ha così riconosciuto che il titolare del marchio «*Champion du Monde*» per biciclette, doveva tollerare l'uso da parte di un concorrente della dicitura «*Campione del Mondo 1973-74*», tenuto conto del carattere descrittivo di detta denominazione, e che il titolare del marchio «*Pralindt*» doveva accettare l'impiego di «*praliné*» da parte di un concorrente.

Nella consulenza si ricorda che il BGH ha ritenuto che l'art. 16 non può applicarsi alla presente causa, in quanto la denominazione «Quadra» non è descrittiva ma, al contrario, viene usata a titolo di marchio.

Per quanto riguarda il pericolo di confusione, nella consulenza si asserisce che esso è provato quando gli ambienti interessati possono essere indotti in errore sull'origine di una merce, vuoi perchè considerino le imprese di cui trattasi come identiche (rischio di confusione diretta), vuoi perchè si ricavi l'impressione che esistano rapporti commerciali, economici o strutturali tra le imprese (rischio di confusione in senso lato). I segni stranieri sono trattati come quelli tedeschi: tutto dipende da come gli ambienti interessati interpretino o intendano i suddetti segni. Nella presente causa, i giudici di merito hanno ritenuto che vi fosse un pericolo di confusione fonetica.

Nella consulenza si dice che gli stessi principi si applicano per la tutela del diritto alla presentazione (Ausstattungsrecht, art. 25 della WZG); le denominazioni in lingua straniera non vengono trattate in modo diverso.

Si prosegue comparando il diritto tedesco così descritto alla prima direttiva del Consiglio, già citata, e rilevando che questa non contiene disposizioni relative alla tutela della presentazione, e che il paragone non può quindi vertere sul regime dei marchi registrati.

Contrariamente al diritto tedesco, la direttiva non considera immediatamente che le cifre

siano necessariamente descrittive. Essa autorizza d'altronde la tutela di denominazioni di carattere descrittivo qualora esse abbiano acquisito con l'uso un carattere distintivo. Essa non tratta denominazioni descrittive in lingua straniera. Secondo la consulenza, l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva si riferisce al commercio *nazionale*, il che conferma la proposta di regolamento sul marchio comunitario (GU C 351 del 31 dicembre 1980, pag. 5 — modifiche: GU C 230 del 31 agosto 1984, pag. 1), che tiene conto degli ostacoli alla legislazione che esisterebbero solo in una parte della Comunità. La norma corrispondente, che obbligherebbe gli Stati membri a prendere in considerazione il significato delle parole straniere, manca nella direttiva.

Nella consulenza si sostiene che il trattamento della presente controversia da parte dei giudici tedeschi è conforme alla direttiva. È stato infatti espressamente constatato che la cifra «4» svolgeva un ruolo descrittivo rilevante nell'industria automobilistica, il che porterebbe pure al rifiuto di registrazione nel sistema propugnato dalla direttiva.

La direttiva autorizza pure la tutela di un marchio che ha acquisito un carattere distintivo con l'uso. Il grado di questo non viene tuttavia definito. L'esigenza del diritto tedesco di una penetrazione molto forte non è contraria alla direttiva, giacchè questa è vincolante solo per quanto riguarda il risultato: la possibilità di ottenere una tutela acquisendo un carattere distintivo con l'uso.

La consulenza porta quindi alla conclusione che la possibilità, prospettata dal BGH, di tutelare la denominazione «quattro», in considerazione del carattere distintivo acquisito con l'uso, è conforme alla direttiva. Il rifiuto di far fruire la denominazione «Quadra» del trattamento privilegiato riservato alle indicazioni puramente descrittive dall'art. 16 della WZG è pure conforme alla direttiva, il cui art. 6, n. 1, lett. b), dev'essere interpretato alla luce dell'art. 2, che definisce il marchio.

Nella consulenza si fa presente, a proposito della valutazione del pericolo di confusione, che le osservazioni dei giudici di merito sono conformi alla definizione della direttiva: il fatto di considerare nella presente causa l'idea di una cooperazione tra le imprese come pertinente al fine di determinare il pericolo di confusione rientra in particolare nella nozione di rischio di associazione tra le due denominazioni.

Essa conclude per la conformità alla direttiva della tutela del marchio «quattro» contro la denominazione «Quadra».

Essa prende poi in esame l'eventualità di una discriminazione arbitraria o di una restrizione dissimulata, che impedirebbe di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 30 sancita dall'art. 36.

Dato che i giudici tedeschi hanno trattato un numero scritto in lingua straniera come se lo fosse stato in tedesco ed hanno preso in considerazione l'interesse dei concorrenti stranieri a che la cifra in questione resti di libera utilizzazione, non può trattarsi di discriminazione a svantaggio degli stranieri. Al contrario, nella consulenza si sostiene che si può addirittura parlare di discriminazione a detrimento dei cittadini nazionali, dato che il diritto tedesco, contrariamente ai diritti degli altri Stati membri, non consente che una cifra

sia tutelata. Questa discriminazione contro gli interessi nazionali non è incompatibile con il diritto comunitario (sentenza 23 ottobre 1986, Cognet, causa 355/85, Racc. pag. 3231).

Nella consulenza si ritiene pure che non vi sia stata discriminazione nella qualificazione della denominazione «Quadra» operata dai giudici tedeschi. Tale denominazione non è descrittiva, sia essa in francese o in tedesco.

In essa non si vede nemmeno discriminazione nella valutazione del rischio di confusione. Certo, tale valutazione può essere diversa a seconda che si tratti di un termine tedesco o straniero, ma tale differenziazione, lungi dall'essere arbitraria, è giustificata dal fatto che la valutazione viene operata dal punto di vista del pubblico nazionale (sentenza Hag II, già citata, punto 14 della motivazione, e art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva, già citata).

D'altronde, l'esclusiva attribuita dal diritto tedesco può essere opposta sia alle importazioni che alle merci prodotte nel territorio nazionale.

Per quanto riguarda un'eventuale restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri, nella consulenza si rileva che la tutela concessa al marchio dal diritto tedesco si applica allo stesso modo al commercio nazionale e al commercio d'importazione. L'art. 36 del Trattato CEE prescrive che siano constatate circostanze che implichino che la tutela del marchio serve solo a dissimulare una restrizione del commercio tra gli Stati membri. Siffatte circostanze mancano nella presente causa.

La AUDI propone quindi che la questione del BGH sia risolta nel senso che non vi è ostacolo illecito agli scambi tra gli Stati membri ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.

7. Il *governo tedesco* comincia con il descrivere la normativa tedesca vigente in materia. Un segno, per essere tutelabile, deve avere un carattere distintivo, nel senso che dev'essere inteso negli ambienti interessati come un'indicazione secondo la quale le merci provengono da un'impresa individuata.

Nella presente causa, il BGH ha ritenuto che la denominazione «quattro» non possa essere immediatamente tutelata. Il governo tedesco aderisce a questa soluzione in quanto, in ordine alla cifra italiana «4», tale denominazione non indica l'origine delle merci e in quanto, d'altronde, esiste in generale una necessità di lasciare libere le cifre.

Tuttavia, un segno non tutelabile, come «quattro» può essere registrato come marchio, in forza dell'art. 4, n. 3, della WZG, qualora esso si sia imposto nel commercio come segno distintivo di merci provenienti dall'impresa che detiene tale marchio.

Secondo la giurisprudenza del BGH, il grado di penetrazione richiesto dipende dalle circostanze del caso di specie e, specialmente, dalla necessità di lasciare alla libera utilizzazione la denominazione di cui trattasi. Più è necessario lasciare libera per un'utilizzazione generale la denominazione di cui trattasi e più le esigenze di penetrazione del mercato saranno severe. Nella presente causa, il BGH ha ritenuto che nel settore della costruzione automobilistica vi fosse un grande interesse a

lasciare libera la cifra «4», tenuto conto della sua importanza (4 ruote, 4 porte, 4 sedili, 4 cilindri, 4 valvole, ecc.) e che i tassi di penetrazione rilevati dai giudici di merito fossero insufficienti.

Il governo federale condivide questa valutazione, tenuto conto delle importazioni da altri Stati membri di veicoli recanti denominazioni nella lingua del relativo paese di origine. Esso rileva che la presa in considerazione degli equivalenti in lingua straniera di termini o di nozioni tedesche rispetta le necessità della libera circolazione delle merci.

Il ragionamento svolto in precedenza nei confronti dei marchi registrati si applica pure al diritto alla presentazione basato sull'art. 25 della WZG. Tale diritto alla presentazione conferisce, in sostanza, gli stessi diritti di un marchio registrato. Esso si distingue dal marchio precisamente per il fatto che esso non si ottiene con la registrazione, ma con l'uso della suddetta presentazione negli ambienti interessati. Il grado di penetrazione di tali ambienti dev'essere molto alto, tenuto conto dell'esigenza di libera utilizzazione del segno.

Ove la AUDI riesca a dimostrare tale alto grado di penetrazione, le sue pretese devono essere riconosciute fondate qualora vi sia un rischio di confusione tra le denominazioni «quattro» e «Quadra», e la Renault utilizzi quest'ultima come segno distintivo. Il BGH ritiene che tali condizioni siano soddisfatte. Il governo federale precisa che nel diritto tedesco si configura un rischio di confusione quando una parte rilevante degli ambienti che possono costituire sbocchi commerciali per i prodotti di cui trattasi, malgrado le differenze esistenti, non riesca a distinguere i due segni e supponga, per errore, che si tratti di prodotti provenienti dalla stessa impresa (rischio di confusione in senso stretto) o che vi siano rapporti economici o strutturali tra le imprese (rischio di confusione in senso lato).

Il governo tedesco ritiene che, con la sua questione, il BGH si ponga in realtà due problemi distinti: la legittimità, alla luce del diritto comunitario, della tutela della denominazione «quattro» (in quanto marchio o in quanto diritto alla presentazione), da una parte, e, dall'altra, la possibilità, alla luce del diritto comunitario, di vietare su questa base l'uso della denominazione «Quadra».

Il governo tedesco ricorda che la giurisprudenza della Corte di giustizia autorizza il titolare di un diritto di proprietà industriale esistente in uno Stato membro ad opporsi all'introduzione di merci provenienti da altri Stati membri in violazione del diritto alla tutela, qualora la tutela di cui trattasi sia giustificata per salvaguardare l'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale nazionale.

Nella presente controversia, come in quella che ha dato luogo alla citata sentenza HAG II, il governo tedesco è del parere che ci si debba basare sul diritto comunitario derivato e, più precisamente, sulla prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE, che ravvicina le legislazioni degli Stati membri sui marchi, per esaminare il diritto tedesco.

Dopo aver passato in rassegna le disposizioni della direttiva, il governo federale ritiene che il diritto tedesco sia conforme agli imperativi

di questa, il che esclude, prima facie, qualsiasi violazione dell'art. 30. Anche se la direttiva non tratta del diritto alla presentazione che risulta dall'uso, il suo quarto considerando autorizza tuttavia gli Stati membri a tutelare questo tipo di diritti.

Quanto alla possibilità di tutelare la denominazione «quattro»

Il governo tedesco, basandosi sulla sentenza Keurkoop, già citata, che riguarda disegni e modelli, ritiene che in mancanza di armonizzazione spetti al legislatore nazionale stabilire le condizioni di acquisizione di un diritto di proprietà industriale.

Inoltre, la condizione di forte penetrazione degli ambienti interessati, richiesta dal BGH, è in perfetta conformità con quanto dichiarato dalla Corte sull'«*oggetto specifico*» del diritto al marchio. Una tutela in questo caso giova non soltanto al suo titolare, ma anche ai consumatori, giacché il compito chiave di un marchio è di garantire che i prodotti che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa (sentenza HAG II, già citata, punto 13 della motivazione).

Il governo federale giunge alla conclusione che il riconoscimento del carattere tutelabile della denominazione «quattro» è incontestabile alla luce del diritto comunitario.

Quanto all'estensione della tutela di cui fruisce la denominazione «quattro»

Il governo tedesco osserva che la Corte non si è finora pronunciata sul se il diritto comunitario imponga restrizioni all'estensione della tutela di cui fruiscono le denominazioni protette secondo il diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Così, nella sentenza Terranova (già citata, punto 4 della motivazione) e nella sentenza 30 gennaio 1985, BAT (causa 35/83, Racc. pag. 363, punto 35 della motivazione), la Corte si è espressamente astenuta dal pronunciarsi sul rischio di confusione.

Il governo federale ritiene che tale questione rientri nella competenza dei legislatori nazionali, mentre il diritto comunitario interviene solo per i casi previsti nella seconda frase dell'art. 36 del Trattato CEE. La citata direttiva è irrilevante su questo punto, giacchè essa non contiene alcun indizio che consenta di interpretare la nozione di rischio di confusione.

Il governo tedesco sostiene infine che la denominazione «Quadra» è una denominazione di fantasia, che si limita a suggerire la cifra «4» e che non è quindi composta a partire da elementi che devono restare di libera utilizzazione.

Quanto all'applicazione dell'art. 36, seconda frase, del Trattato CEE

Secondo il governo federale, nessun elemento della presente causa dimostra che ci si trovi in uno dei casi contemplati da tale disposizione.

8. Il *governo del Regno Unito* osserva, innanzitutto, che la presente causa differisce dalla maggior parte delle cause di proprietà intellettuale sottoposte sinora alla Corte, nei limiti in cui essa si riferisce alla creazione di un diritto a livello nazionale e non già semplicemente all'esercizio di un diritto ad un marchio commerciale.

Esso ritiene che la questione pregiudiziale, nei termini in cui è stata redatta, sia incompleta e debba essere riformulata per mettere in evidenza il problema di principio che la ispira. Esso è quindi del parere che la parte relativa alla qualificazione della cifra e al ruolo svolto dalla cifra «4» nella costruzione automobilistica riguardi chiaramente questioni di fatto.

Esso fa notare che nel Regno Unito le denominazioni «Quadra» e «quattro» sono state ambedue ammesse all'iscrizione nel registro britannico dei marchi commerciali, il che implica che il conservatore del suddetto registro ha ritenuto che non vi fosse alcun conflitto tra loro. Una divergenza interpretativa del genere tra gli Stati membri è legittima in mancanza di norme comunitarie (sentenza 17 maggio 1988, Warner Brothers e a., causa 158/86, Racc. pag. 2605).

Il governo del Regno Unito sintetizza così il punto di vista della Renault: in tutti gli Stati membri, le parole usate per designare le cifre in ciascuna delle lingue ufficiali non dovrebbero poter essere registrate come marchi commerciali.

Orbene, ancora a suo dire, le cifre possono avere un carattere distintivo, come ammette la prima direttiva del Consiglio, già citata.

Secondo il governo del Regno Unito la questione posta dal BGH verte in realtà sulla distinzione tra il diritto degli Stati membri di controllare e di legiferare — in mancanza di norme comuni — per quanto riguarda l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale e il diritto della Comunità di controllare l'esercizio che viene fatto di tali diritti e, più precisamente, sulla compatibilità con il diritto comunitario di divergenze tra le legislazioni degli Stati membri in ordine all'esistenza, alla portata e al senso della nozione di «*carattere distintivo*».

Il governo del Regno Unito è del parere che, fino all'armonizzazione delle diverse legislazioni nazionali in forza della succitata direttiva, spetta a ciascuno Stato determinare quali elementi siano necessari per creare un marchio commerciale valido e registrarlo validamente, il che implica definire l'espressione «*carattere distintivo*».

Spetta ai legislatori nazionali stabilire le condizioni e le modalità della tutela di cui fruiscono i diritti di proprietà intellettuale (sentenze 29 febbraio 1968, Parke, Davis e Co, causa 24/67, Racc. pag. 75 e 24 gennaio 1989, EMI Electrola, causa 341/87, Racc. pag. 79, punto 11 della motivazione).

Il governo del Regno Unito si basa pure sulla sentenza HAG II, già citata, per asserire che la funzione essenziale del marchio, e cioè quella di garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità del prodotto contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa origine, è possibile solo grazie all'esistenza di segni distintivi, elemento necessario di un marchio

commerciale. Il governo del Regno Unito non vede nella giurisprudenza della Corte alcun elemento che consenta di escludere l'applicazione di tale nozione semplicemente in quanto si tratta di un marchio di una natura particolare, come una cifra.

La direttiva, dal canto suo, vieta espressamente agli Stati membri di escludere che le cifre possano essere prese in considerazione in quanto marchi commerciali.

Non appena la direttiva produrrà i suoi effetti, l'interpretazione delle sue disposizioni, comprese quelle relative al carattere distintivo, diverrà una questione di diritto comunitario che rientrerà nella competenza della Corte. Questo momento non è ancora giunto, secondo il governo del Regno Unito.

Quest'ultimo conclude quindi che spetta ai giudici tedeschi determinare, in conformità al loro diritto nazionale, se il marchio commerciale appartenente alla AUDI sia stato validamente registrato in Germania e se il marchio commerciale appartenente alla Renault possa essere confuso con il marchio della AUDI.

Esso propone quindi che la questione pregiudiziale venga risolta come segue:

«Non sussiste ostacolo illecito agli scambi all'interno della Comunità ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE qualora si debba vietare in uno Stato membro A ad una consociata, ivi stabilita, di un fabbricante di automobili stabilito in uno Stato membro B, l'uso come marchio della denominazione "Quadra" — finora liberamente usata dal produttore nel proprio Stato ed altrove per designare un autoveicolo provvisto di quattro ruote motrici — perchè un altro produttore di automobili, nel predetto Stato membro A, ha fatto valere la titolarità di un marchio di fabbrica o di un diritto di presentazione in ordine alla denominazione "quattro", legittimi secondo l'ordinamento interno dello Stato membro A — sebbene tale termine designi in un altro Stato membro un numero, *possa o meno tale significato essere compreso in altri Stati membri —, quando nello Stato membro A il marchio commerciale è divenuto in pratica un carattere distintivo del suo titolare e non ha acquisito carattere usuale nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio e l'importazione in tale Stato di automobili recanti il marchio "Quadra" sia tale da comportare una confusione con automobili vendute con il marchio "quattro"*».

9. La *Commissione* ritiene che la questione equivalga a chiedersi in quale misura occorra tener conto della situazione negli altri Stati membri per valutare la tutela di cui può fruire un termine come la denominazione «quattro».

La Commissione rileva che la tutela di tale denominazione costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE, nei limiti in cui essa consente al beneficiario di tale tutela di opporsi ad importazioni sotto denominazioni tali da provocare confusioni. La Commissione ricorda poi le condizioni alle quali l'art. 36 assoggetta le deroghe al divieto di misure del genere: esse non debbono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

La Commissione ricorda che la Corte ha affermato che il Trattato CEE non influiva fondamentalmente sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale (sentenza 31 ottobre 1974, Centrafarm, causa 16/74, Racc. pag. 1183, punti 4-7 della motivazione), in ogni caso in mancanza di unificazione nell'ambito della Comunità o di un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (sentenza Keurkoop, già citata, punto 18 della motivazione, e sentenza Thetford, già citata, punto 12 della motivazione).

La Commissione esamina quindi l'attività normativa della Comunità nel settore del diritto dei marchi. Per quanto riguarda la prima direttiva, la Commissione constata che, a parte l'art. 4, n. 4, lett. g), che prevede l'annullamento o il rifiuto della registrazione in caso di rischio di confusione con un marchio utilizzato all'estero, essa non contiene alcuna disposizione che precisi in qual misura le competenti autorità nazionali debbano tener conto della situazione prevalente in altri Stati membri. Viceversa, la succitata proposta di regolamento sul marchio comunitario vieta la registrazione di una denominazione che sia generica o descrittiva, anche se ciò si verifica solo in una parte del mercato comune.

La Commissione conclude quindi che non esiste, allo stato attuale del diritto comunitario, alcuna disposizione generale espressa che obblighi le competenti autorità nazionali in materia di marchi a prendere in considerazione la situazione esistente in altri Stati membri.

Tuttavia, la tutela dell'uso legittimo dei diritti attribuiti dalla legge nazionale non deve consentire di conservare o creare artificiali suddivisioni nell'ambito del mercato comune ai sensi dell'art. 36, seconda frase, del Trattato CEE (sentenza Terranova, già citata, punto 7 della motivazione, e sentenza Keurkoof, già citata, punto 24 della motivazione).

Il rischio di un tale effetto non può essere escluso, tenuto conto delle particolarità del caso di specie:

— La denominazione «quattro» è il termine italiano per la cifra «4»; essa viene ampiamente compresa in Germania, secondo il BGH.

— Detta denominazione, o denominazioni analoghe, vengono utilizzate negli Stati membri di lingua romanza, con un significato spesso descrittivo, dato che si tratta di una cifra.

— La cifra «4» svolge un ruolo rilevante per la descrizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti nel settore automobilistico; la AUDI utilizza così la denominazione «quattro» per tutti gli autoveicoli da essa prodotti e che sono provvisti di quattro ruote motrici. La Commissione ne conclude che la denominazione controversa si avvicina alle denominazioni puramente descrittive quali, ad esempio, «*turbo*» o «*iniezione*».

La Commissione sostiene quindi che la denominazione «quattro» non può fruire della tutela in forza del diritto dei marchi in numerosi Stati membri, nel settore produttivo di cui trattasi.

Secondo la Commissione, le autorità nazionali non possono ignorare in ogni caso le prescrizioni delle disposizioni del Trattato CEE sulle libertà fondamentali; esse sono al contrario tenute in una situazione come quella della causa principale, a prendere in considerazione le eventuali circostanze che prevalgono in altri Stati membri ed a valutare un'eventuale esigenza di libera utilizzazione di un marchio, tenuto conto dell'esistenza della Comunità nonché delle prescrizioni in materia di libera circolazione delle merci. Quest'obbligo, prosegue la Commissione, potrebbe eventualmente scaturire pure dall'art. 5 del Trattato CEE.

A sostegno della sua tesi, la Commissione cita numerosi casi in cui la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto l'esistenza di un obbligo, per le competenti autorità nazionali, di prendere in considerazione elementi di valutazione provenienti da altri Stati membri.

Ad esempio, è necessario accertare se i prodotti importati vengano legalmente prodotti e messi in commercio nello Stato membro esportatore (sentenza 20 febbraio 1979, detta «Cassis de Dijon», Rewe-Zentral, causa 120/78, Racc. pag. 649, punto 14 della motivazione; sentenza 13 marzo 1984, Prantl, causa 16/83, Racc. pag. 1299, punto 35 della motivazione). I controlli effettuati in altri Stati membri devono pure essere presi in considerazione (sentenza 17 dicembre 1981, Biologische Producten, causa 272/80, Racc. pag. 3277, punto 14 della motivazione; sentenza 28 gennaio 1986, Commissione/Francia, causa 188/84, Racc. pag. 419, punto 16 della motivazione).

Per quanto riguarda la proprietà industriale, le competenti autorità nazionali sono tenute ad accertare se un determinato prodotto sia stato messo in circolazione in un altro Stato membro con il consenso del titolare del diritto alla tutela (sentenza Centrafarm, già citata, punti 9-11 della motivazione; sentenza 9 luglio 1985, Pharmon, causa 19/84, Racc. pag. 2281, punti 22 e segg. della motivazione; sentenza HAG II, già citata, punto 12 della motivazione). Queste stesse autorità devono pure accertare se ad un determinato brevetto sia stata data applicazione in un altro Stato membro (sentenza 18 febbraio 1992, Commissione/Regno Unito, causa C-30/90, Racc. pag. I-829).

La Commissione ritiene che nelle particolari circostanze della presente causa, l'attribuzione da parte delle competenti autorità nazionali di un marchio o di un diritto alla presentazione per la denominazione «quattro» vada oltre quanto autorizzato dall'art. 36 del Trattato CEE in materia di disciplina della tutela della proprietà industriale o commerciale.

Secondo la Commissione, anche tali considerazioni hanno manifestamente indotto la divisione dei marchi del Deutsches Patentamt a cancellare i due marchi «quattro» registrati per la AUDI.

La Commissione prosegue rilevando che le osservazioni relative al marchio in senso formale (cioè al conseguimento di un diritto al marchio a seguito di una registrazione) devono anche applicarsi al marchio in senso sostanziale (tutela del diritto alla presentazione ossia tutela derivante da un uso che viene fatto di una certa denominazione, ai sensi dell'art. 25 della WZG). La Commissione è quindi del parere che l'attribuzione di una tutela del diritto alla presentazione per la

denominazione «quattro» non possa sfociare in un risultato diverso da quello al quale porta la valutazione della tutela atta ad essere concessa nell'ambito di una registrazione.

La Commissione perviene quindi alla conclusione che la concessione di una tutela in forza del diritto dei marchi alla denominazione «quattro» nel settore dell'industria automobilistica costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci, non compresa nelle deroghe di cui all'art. 36 del Trattato CEE.

Quand'anche questa tesi non venga accolta dalla Corte, la Commissione ritiene che l'esercizio di un diritto al marchio o alla presentazione per il termine «quattro» sollevi problemi alla luce delle norme del diritto comunitario. L'art. 36 consente restrizioni alla libera circolazione delle merci solo entro i limiti in cui dette deroghe sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale o commerciale di cui trattasi (sentenza Terranova, già citata, punto 5 della motivazione, e sentenza HAG II, già citata, punto 12 della motivazione).

Al fine di stabilire l'esatta estensione del diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio, prosegue la Commissione, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio stesso, consistente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibilità di confusione questo prodotto da quelli aventi diversa origine (sentenza 23 maggio 1978, Hoffman-La Roche, causa 102/77, Racc. pag. 1139, punto 7 della motivazione; sentenza 10 ottobre 1978, Centrafarm, causa 3/78, Racc. pag. 1823, punti 11-14 della motivazione; sentenza 3 dicembre 1981, Pfizer, causa 1/81, Racc. pag. 2913, punto 8 della motivazione e HAG II, già citata, punto 14 della motivazione).

Benché la nozione di rischio di confusione, a rigore di termini, possa considerarsi come una nozione di diritto comunitario stricto sensu solo alla scadenza del termine di trasposizione della prima direttiva, le competenti autorità nazionali sono tenute a prendere in considerazione sin da ora le prescrizioni del diritto comunitario quando esse valutano tale rischio nell'ambito nazionale, dato che un'interpretazione eccessivamente ampia di tale nozione può infatti avere sulla libera circolazione delle merci ripercussioni che esulano ormai dall'ambito dell'art. 36 del Trattato CEE (vengono richiamate le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa HAG II, già citata, paragrafi 36 e 48).

La Commissione ritiene quindi che le nozioni di similarità dei marchi, dei prodotti o dei servizi e di rischio effettivo di confusione vadano interpretate in senso stretto, per non ostacolare la libera circolazione più di quanto è necessario per la tutela dei marchi.

La Commissione ritiene d'altronde che i marchi composti da più elementi debbano essere considerati globalmente per la valutazione del rischio di confusione. Essa ricorda la definizione del rischio di confusione della prima direttiva.

Per questi motivi, a parere della Commissione si deve tener conto del fatto che la Renault mette in commercio i suoi autoveicoli con la denominazione composta «Espace Quadra», mentre la denominazione «quattro» viene sempre utilizzata con il marchio AUDI.

La Commissione propone quindi che la questione pregiudiziale venga risolta come segue:

«Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE ostano ad una normativa nazionale in forza della quale è vietato in uno Stato membro A ad una consociata, con sede in tale Stato membro, di un produttore di automobili stabilito in uno Stato membro B, di utilizzare come marchio la denominazione "Quadra" che tale produttore ha finora liberamente usato nel proprio Stato di origine e altrove, per designare un autoveicolo provvisto di quattro ruote motrici, in quanto un altro produttore di automobili, nel predetto Stato membro A, ha fatto valere la titolarità di un marchio e/o di un diritto di presentazione relativi alla denominazione "quattro"».

G. C. Rodríguez Iglesias

giudice relatore