SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

25 gennaio 2007 *

Nel procedimento C-48/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landgericht Nürnberg-Fürth (Germania), con decisione 28 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria l'8 febbraio 2005, nella causa tra

Adam Opel AG

e

Autec AG,

in presenza di:

Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, e dai sigg. K. Schiemann e M. Ilešič (relatore), giudici,

* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 febbraio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Adam Opel AG, dai sigg. S. Völker e A. Klett, Rechtsanwälte;

— per la Autec AG, dai sigg. R. Prager e T. Nägele, Rechtsanwälte, e dal sig. D. Tergau, Patentanwalt;

— per il Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, dal sig. T. Nägele, Rechtsanwalt;

— per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti;

— per il governo del Regno Unito, dal sig. M. Bethell, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Tappin, barrister, e dal sig. S. Malynicz, barrister;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Braun, B. Rasmussen e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 marzo 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), e 6, n. 1, lett. 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»).

Contesto normativo

2 L'art. 5 della direttiva, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», stabilisce quanto segue:

«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 col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

(...)

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.»

3 L'art. 6 della direttiva, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:

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

a) del loro nome e indirizzo;

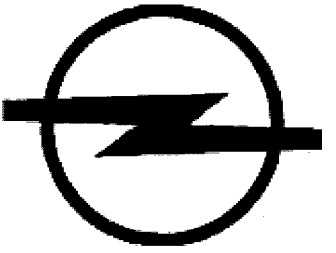
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».

Causa principale e questioni pregiudiziali

4 La Adam Opel AG (in prosieguo: la «Adam Opel»), costruttore automobilistico, è titolare del marchio figurativo nazionale riprodotto qui di seguito, registrato in Germania il 10 aprile 1990 in particolare per gli autoveicoli ed i giocattoli (in prosieguo: il «logo Opel»):



5 La Autec AG (in prosieguo: la «Autec») fabbrica, tra l'altro, modellini radiocomandati di vetture, che distribuisce con il marchio cartronic.

6 All'inizio dell'anno 2004, la Adam Opel ha constatato che veniva commercializzato in Germania un modello in scala ridotta 1/24 radiocomandato della Opel Astra V8 coupé, sulla calandra del quale era apposto, ad esatta riproduzione del veicolo originale, il logo Opel. Questo giocattolo viene fabbricato dalla Autec.

7 Il marchio cartronic, accompagnato dal simbolo ®, appare in modo chiaramente visibile sul risguardo del libretto di istruzioni che accompagna ciascun modellino, nonché sulla parte anteriore del radiocomando. Inoltre, le indicazioni «AUTEC® AG» e «AUTEC® AG D 90441 Nürnberg» compaiono sul retro del detto libretto di istruzioni e, la seconda di esse, su un autoadesivo apposto sulla parte inferiore del radiocomando.

8 Con un ricorso proposto dinanzi al Landgericht Nürnberg-Fürth, la Adam Opel ha chiesto, in particolare, che la Autec venga condannata ad astenersi, nel traffico commerciale, dall'apporre il logo Opel su modellini di veicoli e dall'offrire in vendita, commercializzare o detenere a tali scopi, importare o esportare modellini di veicoli recanti tale marchio, sotto comminatoria di condanna ad una sanzione pecuniaria coercitiva di EUR 250 000 per ogni violazione o, in subordine, sotto comminatoria di una pena detentiva fino ad un massimo di sei mesi.

9 La Adam Opel ritiene che l'uso del logo Opel su giocattoli consistenti in modellini che riproducono veicoli da essa fabbricati e distribuiti costituisca una contraffazione del marchio suddetto. Essa sostiene che il marchio viene utilizzato per prodotti identici a quelli per i quali esso è registrato, ossia giocattoli. Si tratterebbe di un'utilizzazione come marchio ai sensi della giurisprudenza della Corte, in quanto il pubblico partirebbe dal presupposto che il fabbricante di modellini di veicoli di un certo marchio li produca e distribuisca in virtù di una licenza concessagli dal titolare del marchio.

10 Fondandosi sulle decisioni di vari giudici tedeschi, la Autec, sostenuta dal Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (Federazione tedesca dell'industria dei giocattoli), replica che l'apposizione di un marchio registrato su modellini che sono la riproduzione fedele di veicoli di questa marca non costituisce un'utilizzazione del marchio come tale. Nel caso di specie, la funzione di indicazione di origine svolta dal logo Opel non verrebbe compromessa, in quanto, grazie all'utilizzazione dei marchi cartronic e AUTEC, risulterebbe chiaramente, agli occhi del pubblico, che il

modellino non proviene dal fabbricante del veicolo di cui esso è la riproduzione. Del resto, il pubblico sarebbe abituato al fatto che, da oltre un secolo, l'industria dei giocattoli riproduce prodotti realmente esistenti in maniera fedele, vale a dire apponendovi anche i marchi che li contraddistinguono nella realtà.

11 Alla luce della sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW (Racc. pag. I-905), il Landgericht Nürnberg-Fürth giudica che l'uso del logo Opel da parte della Autec può essere proibito, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, soltanto qualora esso configuri un'utilizzazione come marchio.

12 Il Landgericht Nürnberg-Fürth è incline a ritenere che la Autec faccia un uso di tale logo come marchio, posto che il logo rinvia al fabbricante del modello originale. Il detto giudice si chiede inoltre se tale uso — che a suo avviso configura al tempo stesso un uso descrittivo ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva — possa essere autorizzato in conformità di tale disposizione malgrado che il marchio suddetto sia stato registrato anche per i giocattoli.

13 Ritenendo pertanto che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente richiedesse l'interpretazione della direttiva, il Landgericht Nürnberg-Fürth ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'uso di un marchio registrato anche per i "giocattoli" costituisca un uso come marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva (...), nel caso in cui un produttore fabbrichi e metta in commercio un modellino giocattolo di automobile che riproduce in scala ridotta un modello di veicolo realmente esistente, aggiungendovi anche il marchio apposto sul veicolo originale dal titolare del marchio stesso.

2) Qualora la questione sub 1) venga risolta in senso affermativo:

se il tipo di uso del marchio descritto sub 1) costituisca un'indicazione relativa alla specie o alla qualità del modellino di autoveicolo ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva (...).

3) Qualora la questione sub 2) venga risolta in senso affermativo:

quali criteri siano rilevanti in casi di questo tipo per poter valutare quando l'uso del marchio sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale;

se sia in particolare conforme agli usi suddetti il fatto che il produttore del modellino di automobile apponga sulla confezione e su un accessorio indispensabile per l'utilizzazione del modellino stesso un segno riconoscibile dal pubblico come marchio di esso produttore e, inoltre, la propria denominazione sociale, con indicazione della sede della società».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva

14 Con il suo primo quesito il giudice del rinvio chiede in sostanza se, qualora un marchio sia registrato contemporaneamente per gli autoveicoli ed i giocattoli,

l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio suddetto, di un segno identico a quest'ultimo su modelli in scala ridotta di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e la commercializzazione dei detti modellini costituiscano, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, un uso che il detto titolare ha il diritto di vietare.

15 L'art. 5 della direttiva definisce i «[d]iritti conferiti dal marchio di impresa», mentre il successivo art. 6 detta regole riguardanti la «[l]imitazione degli effetti del marchio di impresa».

16 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, prima frase, della direttiva, il marchio d'impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Ai sensi del medesimo n. 1, lett. a), tale diritto esclusivo legittima il titolare a vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare, nel commercio, un segno identico al marchio d'impresa per prodotti o servizi identici a quelli per i quali quest'ultimo è stato registrato. L'art. 5, n. 3, della direttiva elenca in modo non tassativo i tipi di uso che il titolare può vietare ai sensi del n. 1 del medesimo articolo. Altre disposizioni della direttiva, come l'art. 6, definiscono talune limitazioni degli effetti del marchio d'impresa (sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I-10273, punto 38).

17 Al fine di evitare che la tutela concessa al titolare del marchio differisca da uno Stato all'altro, spetta alla Corte dare un'interpretazione uniforme dell'art. 5, n. 1, della direttiva, e in particolare della nozione di «uso» ivi contenuta (sentenza Arsenal Football Club, cit., punto 45).

18 Nella causa principale, è pacifico che l'uso del segno identico al marchio in questione si verifica effettivamente nel commercio, dal momento che esso si colloca nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, e non nell'ambito privato (v., in tal senso, sentenza Arsenal Football Club, cit., punto 40).

19 È altresì pacifico che tale uso è stato fatto senza il consenso del titolare del marchio in questione.

20 Inoltre, nella misura in cui il logo Opel è stato registrato per i giocattoli, si configura l'ipotesi contemplata all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, vale a dire quella di un segno identico al marchio in questione per prodotti — i giocattoli — identici a quelli per i quali quest'ultimo è stato registrato. A tale proposito, occorre constatare in particolare che l'uso controverso nella causa principale è fatto «per prodotti» ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, dal momento che esso è correlato all'apposizione del segno identico al marchio d'impresa su determinati prodotti, nonché all'offerta, all'immissione in commercio o alla detenzione a tali fini dei prodotti in questione, ai sensi dell'art. 5, n. 3, lett. a) e b), della direttiva (v., in tal senso, sentenza Arsenal Football Club, cit., punti 40 e 41).

21 Occorre però ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto esclusivo previsto dall'art. 5, n. 1, della direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici in qualità appunto di titolare di tale marchio, ossia per garantire che il marchio possa adempiere le funzioni sue proprie, e che dunque l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (sentenze Arsenal Football Club, cit., punto 51, e 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch, Racc. pag. I-10989, punto 59).

22 Pertanto, l'apposizione su modellini di veicoli, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli può essere vietata, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio.

23 Nella causa principale — caratterizzata dal fatto che il marchio in questione è registrato contemporaneamente per gli autoveicoli ed i giocattoli — il giudice del rinvio ha chiarito che, in Germania, il consumatore medio dei prodotti dell'industria del giocattolo, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, è abituato a che i modellini si rifacciano ad esempi reali ed attribuisce persino molta importanza all'assoluta fedeltà all'originale, di modo che il detto consumatore intenderà il logo Opel figurante sui prodotti della Autec come indicazione del fatto che si tratta della riproduzione in scala ridotta di un veicolo della marca Opel.

24 Qualora, mediante tali chiarimenti, il giudice del rinvio avesse inteso sottolineare che il pubblico pertinente non percepisce il segno identico al logo Opel apposto sui modellini venduti dalla Autec come un'indicazione del fatto che tali prodotti provengono dalla Adam Opel o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultima, sarebbe per lui giocoforza constatare che l'uso in questione nella causa principale non pregiudica la funzione essenziale del logo Opel quale marchio registrato per i giocattoli.

25 Spetta al giudice del rinvio stabilire, con riferimento al consumatore medio di giocattoli in Germania, se l'uso in questione nella causa principale pregiudichi le funzioni del logo Opel come marchio registrato per i giocattoli. Del resto, non risulta che la Adam Opel abbia asserito che tale uso pregiudichi altre funzioni di tale marchio diverse da quella essenziale.

26 Oltre a ciò, facendo riferimento alla citata sentenza BMW, il giudice del rinvio si chiede se vi sia da parte della Autec un uso del logo Opel quale marchio registrato per gli autoveicoli.

27 A questo proposito, è certo vero che la citata causa BMW riguardava l'uso di un segno identico al marchio per servizi che non erano identici a quelli per i quali tale

marchio era registrato, dal momento che il marchio BMW, in questione nella causa principale, era registrato per le automobili ma non per i servizi di riparazione di queste ultime. Tuttavia, le automobili commercializzate con il marchio BMW dal titolare del medesimo costituivano l'oggetto stesso dei servizi (riparazione di autovetture) forniti dal terzo, sicché era indispensabile identificare la provenienza delle autovetture della marca BMW, oggetto di tali servizi. Proprio in considerazione di tale collegamento specifico e indissolubile tra i prodotti contrassegnati dal marchio ed i servizi forniti dal terzo, la Corte ha statuito che, nelle specifiche circostanze di cui alla citata causa BMW, l'uso da parte del terzo del segno identico al marchio per prodotti commercializzati non dal terzo stesso, bensì dal titolare del marchio, ricadeva nell'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.

28 Al di fuori di tale specifica ipotesi di uso di un marchio da parte di un terzo prestatore di servizi aventi ad oggetto i prodotti contrassegnati da tale marchio, l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva deve essere interpretato nel senso che contempla l'uso di un segno identico al marchio per prodotti venduti o servizi forniti dal terzo che siano identici a quelli per i quali il marchio è registrato.

29 Infatti, da un lato, l'interpretazione secondo cui i prodotti o servizi contemplati dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sono quelli venduti o forniti dal terzo, scaturisce dal tenore stesso di tale disposizione, e segnatamente dai termini «usare (...) per prodotti o servizi». Dall'altro lato, l'interpretazione contraria porterebbe a concludere che i termini «prodotti» e «servizi» utilizzati all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva designano, eventualmente, i prodotti o servizi del titolare del marchio, laddove invece i termini «prodotto» e «servizio» che compaiono all'art. 6, n. 1, lett. b) e c), della direttiva, si riferiscono necessariamente ai prodotti e servizi venduti o forniti dal terzo, conducendo quindi ad interpretare — in contrasto con l'economia sistematica della direttiva — gli stessi termini in modo differente a seconda che compaiano nell'art. 5 o nell'art. 6.

30 Nella causa principale, posto che la Autec non vende autovetture, non vi è da parte sua un uso del logo Opel quale marchio registrato per autoveicoli, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.

Sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva

31 Secondo una costante giurisprudenza, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione rilevanti nell'ambito del diritto comunitario che possano essere utili per la soluzione della causa di cui il detto giudice nazionale è investito, indipendentemente dal fatto che questi vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v. sentenze 7 settembre 2004, causa C-456/02, Trojani, Racc. pag. I-7573, punto 38, e 15 settembre 2005, causa C-258/04, Ioannidis, Racc. pag. I-8275, punto 20).

32 Tenuto conto delle circostanze della causa principale, occorre altresì fornire al giudice del rinvio un'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva.

33 Invero, nell'ambito dell'art. 5 della direttiva, il paragrafo 2 — al contrario del paragrafo 1 — non impone agli Stati membri di introdurre nel loro diritto nazionale la tutela da esso stabilita, bensì si limita a concedere loro la facoltà di introdurre una tutela siffatta (sentenza 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff, Racc. pag. I-389, punto 18). Tuttavia, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, dalle questioni sollevate dal Bundesgerichtshof (Germania) ed esaminate dalla Corte nella citata causa Davidoff sembra emergere che il legislatore tedesco ha dato attuazione alle disposizioni dell'art. 5, n. 2, della direttiva.

34 Nella causa principale, occorre osservare che anzitutto il logo Opel è registrato anche per gli autoveicoli, che si tratta inoltre — salvo verifica del giudice del rinvio — di un marchio che gode di notorietà in Germania per tale tipo di prodotti e, infine, che un autoveicolo e un modellino di tale veicolo non sono prodotti simili.

Pertanto, anche l'uso in questione nel giudizio a quo può essere vietato, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva, qualora tale uso senza giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio suddetto, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.

35 La Adam Opel ha fatto valere, all'udienza dinanzi alla Corte, che essa ha interesse a che la qualità dei modellini di veicoli del marchio Opel sia buona e che tali modellini siano perfettamente attuali, in quanto, in caso contrario, la reputazione di tale marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, verrebbe pregiudicata.

36 In ogni caso, si tratta di una valutazione di carattere fattuale. Spetta al giudice del rinvio, se del caso, stabilire se l'uso in questione nella causa principale costituisca un uso privo di giusta causa che consente di trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato, ovvero che arreca pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.

37 Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che, quando un marchio è registrato contemporaneamente per autoveicoli — in relazione ai quali esso gode di notorietà — e per giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini:

— costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per giocattoli;

— costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare — ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale — qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.

Sulla seconda questione

38 Sebbene, con il suo secondo quesito, il giudice del rinvio richieda formalmente l'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva, risulta chiaramente dall'ordinanza di rinvio che esso intende in realtà ottenere un'interpretazione della lettera b) del detto art. 6, n. 1.

39 In via preliminare, occorre rilevare come l'uso del logo Opel in questione nella causa principale non possa essere autorizzato sulla base dell'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva. Infatti, l'apposizione di tale marchio sui modellini della Autec non è intesa ad indicare la destinazione di tali giocattoli.

40 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva, il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio 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.

41 La Adam Opel ed il governo francese fanno valere che la finalità perseguita dalla detta disposizione è in particolare di impedire che il titolare di un marchio possa opporsi all'utilizzazione da parte di un terzo di un'indicazione descrittiva di una

caratteristica dei prodotti o servizi di quest'ultimo. Orbene, il logo Opel non indicherebbe in alcun modo la specie, la qualità o altre caratteristiche dei modellini. La Commissione delle Comunità europee condivide la medesima opinione relativamente all'uso controverso nella causa principale, ma non esclude che, in presenza di diverse circostanze di fatto, nelle quali i modellini fossero destinati a collezionisti, la riproduzione identica di ciascun dettaglio del veicolo originale possa eventualmente costituire una caratteristica essenziale di tale categoria di prodotti, con la conseguenza che l'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva potrebbe contemplare anche la copia fedele del marchio.

42 A questo proposito, se è pur vero che la detta disposizione mira anzitutto ad impedire al titolare di un marchio di vietare ai concorrenti di far uso di uno o più termini descrittivi facenti parte del suo marchio al fine di indicare alcune caratteristiche dei loro prodotti (v., segnatamente, sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 28), nondimeno il suo tenore letterale non si attaglia certo in modo esclusivo ad una situazione siffatta.

43 Non si può dunque escludere a priori che la detta disposizione autorizzi un terzo a fare uso di un marchio qualora tale uso consista nel dare un'indicazione relativa alla specie, alla qualità o ad altre caratteristiche dei prodotti commercializzati dal terzo suddetto, a condizione che tale utilizzazione del marchio venga fatta in conformità degli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

44 Tuttavia, l'apposizione di un segno, che sia identico ad un marchio registrato in particolare per autoveicoli, su modellini di veicoli contraddistinti dal marchio in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire un'indicazione relativa ad una caratteristica dei detti modellini, bensì è soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali.

45 Occorre dunque risolvere la seconda questione dichiarando che, qualora un marchio sia registrato in particolare per autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza

autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva.

Sulla terza questione

46 Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione pregiudiziale, non è necessario risolvere la terza questione.

Sulle spese

47 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Quando un marchio è registrato contemporaneamente per autoveicoli — in relazione ai quali esso gode di notorietà — e per giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno

identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini:

— **costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per giocattoli;**

— **costituiscono, ai sensi dell'art. 5, n. 2, della medesima direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare — ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale — qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.**

2) **Qualora un marchio sia registrato in particolare per autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104.**

Firme