SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
25 ottobre 2001 *

Nel procedimento C-112/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Landgericht Düsseldorf (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Toshiba Europe GmbH

e

Katun Germany GmbH,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, punto 2 bis, e 3 bis, n. 1, lett. c) e g), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Toshiba Europe GmbH, dall'avv. P.-M. Weisse, Rechtsanwalt;

— per la Katun Germany GmbH, dall'avv. W. Mielke, Rechtsanwalt;

— per il governo francese, dalle sig.re K. Rispal-Bellanger e R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

— per il governo austriaco, dal sig. F. Cede, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. U. Wölker, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Toshiba Europe GmbH, rappresentata dall'avv. C. Osterrieth, Rechtsanwalt, della Katun Germany GmbH, rappresentata dall'avv. M. Magotsch, Rechtsanwalt, e della Commissione, rappresentata dal sig. U. Wölker, all'udienza del 19 ottobre 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 febbraio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 19 gennaio 1999, pervenuta in cancelleria il 1° aprile successivo, il Landgericht Düsseldorf ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 2, punto 2 bis, e 3 bis, n. 1, lett. c) e g), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 84/450 modificata»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Toshiba Europe GmbH (in prosieguo: la «Toshiba Europe») e la Katun Germany GmbH (in prosieguo: la «Katun») a proposito della pubblicità fatta da quest'ultima nell'ambito della commercializzazione di pezzi di ricambio e di materiali di

consumo che possono essere utilizzati per le fotocopiatrici distribuite alla Toshiba Europe.

Contesto normativo

Direttiva 84/450 modificata

3 La direttiva 84/450, che contemplava solo la pubblicità ingannevole, è stata modificata nel 1997 dalla direttiva 97/55 al fine di comprendere pure la pubblicità comparativa. Il titolo della direttiva 84/450 è stato conseguentemente adeguato dall'art. 1, punto 1, della direttiva 97/55.

4 Ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 84/450 modificata, s'intende per pubblicità, ai fini di tale direttiva, «qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi».

5 Secondo l'art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450 modificata, va considerata pubblicità comparativa, ai sensi di tale direttiva, «qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente».

6 L'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450 modificata recita:

«Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa

a) non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, punto 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 1;

b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingeneri confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

e) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazione commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

g) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

h) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati».

7 Il secondo 'considerando' della direttiva *97/55* è formulato come segue:

«considerando che col completamento del mercato interno la varietà dell'offerta è destinata ad aumentare sempre più; che, poiché i consumatori possono e devono ricavare il massimo vantaggio dal mercato interno, e la pubblicità costituisce uno strumento molto importante per aprire sbocchi reali in tutta l'Unione europea per qualsiasi bene o servizio, le disposizioni essenziali che disciplinano la forma e il contenuto della pubblicità comparativa devono essere uniformi e le condizioni per l'utilizzazione della pubblicità comparativa in tutti gli Stati membri devono essere armonizzate; che, a queste condizioni, ciò contribuirà a mettere oggettivamente in evidenza i pregi dei vari prodotti comparabili; che la pubblicità comparativa può anche stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori».

8 Secondo il sesto 'considerando' della direttiva *97/55*, «è opportuno definire un concetto generale di pubblicità comparativa per includere tutte le forme della stessa».

9 Il settimo 'considerando' della direttiva 97/55 recita:

«considerando che si devono stabilire le condizioni della pubblicità comparativa lecita, per quanto riguarda il confronto, per determinare quali prassi in materia di pubblicità comparativa possono comportare una distorsione della concorrenza, svantaggiare i concorrenti e avere un'incidenza negativa sulla scelta dei consumatori; che tali condizioni di pubblicità lecita devono includere criteri di confronto obiettivo delle caratteristiche di beni e servizi».

Diritto nazionale

10 Il Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge tedesca sulla repressione della concorrenza sleale) 7 giugno 1909 (in prosieguo: l'«UWG»), così dispone nell'art. 1:

«Nei confronti di coloro che violino, nell'ambito delle relazioni commerciali a fini di concorrenza, le regole di buona condotta, può essere proposta azione inibitoria e risarcitoria».

11 Dall'ordinanza di rinvio risulta che, secondo una giurisprudenza costante del Bundesgerichtshof, il raffronto da parte di un'impresa dei propri beni con quelli di un concorrente viola, in via di principio, le regole di buona condotta ai sensi dell'art. 1, dell'UWG. Tuttavia, tenuto conto dell'entrata in vigore della direttiva 97/55, il Bundesgerichtshof ha ritenuto, nell'ambito delle sentenze pronunciate il 5 febbraio 1998 (GRUR 1998, pag. 824 — Testpreis-Angebot) ed il 23 aprile 1998 (BB 1998, pag. 2225 — Preisvergleichsliste II), che, anche se tale direttiva

non era stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale e il termine previsto per la sua trasposizione non era scaduto, la pubblicità comparativa doveva ormai essere considerata autorizzata, qualora fossero soddisfatte le condizioni elencate all'art. 3 bis della direttiva 84/450 modificata.

Causa principale e questioni pregiudiziali

12 La Toshiba Europe è la controllata tedesca della Toshiba Corporation, con sede in Giappone. Essa distribuisce in Europa fotocopiatrici, nonché i relativi pezzi di ricambio e materiali di consumo.

13 La Katun commercializza, anch'essa, pezzi di ricambio e materiali di consumo che possono essere utilizzati per le fotocopiatrici Toshiba.

14 Ai fini dell'identificazione delle proprie fotocopiatrici, la Toshiba Europe utilizza una serie di denominazioni specifiche, ad esempio Toshiba 1340. Per identificare i materiali e i ricambi essa utilizza anche contrassegni specifici detti denominazioni di articoli. Inoltre, ogni articolo è munito di un numero di ordinativo, detto numero di catalogo.

15 Nei cataloghi della Katun i pezzi di ricambio ed i materiali di consumo sono classificati in categorie che comprendono i prodotti specifici ad un gruppo di determinati modelli di fotocopiatrici Toshiba. Vi si menzionano, ad esempio, i «prodotti Katun per fotocopiatrici Toshiba 1340/1350». Ogni elenco di pezzi di ricambio e di materiali di consumo è composto da quattro colonne. Nella prima, dal titolo «Numero d'articolo OEM», figura il numero di ordinativo della Toshiba Europe per il prodotto corrispondente da questa commercializzato.

Secondo il giudice a quo, l'abbreviazione «OEM» significa, senza possibile contestazione, «Original Equipment Manufacturer» (fabbricante di pezzi originali) nel settore commerciale di cui trattasi. La seconda colonna, dal titolo «Numero di catalogo Katun» contiene il numero di ordinativo della Katun. La terza colonna contiene una descrizione del prodotto. Nella quarta colonna si menziona il numero del modello o dei modelli cui il prodotto è destinato.

16 Quanto ai prezzi, dal fascicolo risulta che essi costituiscono oggetto di un rinvio dai cataloghi al modulo di ordinativo. Inoltre, per taluni prodotti, figurano nei cataloghi, tra gli elenchi, espressioni come «potete ridurre i Vostri costi senza perdita di qualità o prestazioni», «grazie al loro costo ed ai ridotti servizi di manutenzione da essi richiesti, questi prodotti di qualità costituiscono in definitiva un'alternativa più redditizia per i commercianti» ovvero «una soluzione ideale per molte fotocopiatrici Toshiba ad alte prestazioni».

17 Nella causa principale la Toshiba Europe contesta unicamente il fatto che il proprio numero di catalogo figuri così, nei cataloghi della Katun, accanto al numero di catalogo di quest'ultima. Invocando una sentenza del Bundesgerichtshof del 28 marzo 1996 (AZ I ZR 39/94, GRUR 1996, pag. 781 — Verbrauchsmaterialen), la Toshiba Europe fa valere che la menzione del proprio numero di catalogo non è necessaria al fine d'informare i clienti in ordine all'uso che può essere fatto dei prodotti proposti dalla Katun e che sarebbe sufficiente il semplice riferimento ai corrispondenti modelli di fotocopiatrice Toshiba. Utilizzando il numero di catalogo della Toshiba Europe, la Katun si servirebbe delle merci d'origine per valorizzare le proprie. Essa indurrebbe il consumatore in errore affermando un'equivalenza qualitativa dei prodotti e sfrutterebbe in modo illecito la notorietà della Toshiba. L'uso dei numeri di catalogo della Toshiba Europe non sarebbe necessario, giacché la Katun potrebbe utilizzare specifici diagrammi per identificare i prodotti. Infine, l'uso dei numeri di catalogo della Toshiba Europe non sarebbe necessario ai fini di un raffronto tra i prezzi dei prodotti.

18 La Katun ribatte ch'essa si rivolge esclusivamente ad operatori commerciali specializzati, i quali sono a conoscenza del fatto che i suoi prodotti non sono

quelli originali della casa produttrice. Peraltro, la menzione del numero di catalogo della Toshiba Europe sarebbe oggettivamente necessaria per identificare i prodotti, in considerazione del gran numero di pezzi di ricambio e materiali di consumo riferentisi ad un modello di fotocopiatrice. Inoltre, la menzione in parallelo del numero di catalogo della Toshiba Europe e di quello della Katun consentirebbe al cliente di procedere ad un confronto dei prezzi.

19 La Katun fa anche presente che la decisione del Bundesgerichtshof 28 marzo 1996 è incompatibile con il diritto comunitario, alla luce della direttiva 84/450 modificata, che consente la pubblicità comparativa. La direttiva consentirebbe, in linea di principio, la pubblicità che permette di operare un confronto tra i prezzi dei pezzi di ricambio e degli accessori originali della casa costruttrice e quelli di un produttore concorrente. La Katun non sarebbe in grado di designare concretamente il prodotto oggetto del raffronto se le venisse inibita l'utilizzazione dei numeri di catalogo della Toshiba Europe e se potesse fare riferimento solo al modello di fotocopiatrice corrispondente, atteso che per vari modelli di fotocopiatrici esisterebbero numerosi pezzi di ricambio ed accessori, non distinguibili l'uno dall'altro.

20 Ritenendo che la soluzione della controversia sottopostagli dipendesse in particolare dall'interpretazione degli artt. 2, punto 2 bis, e 3 bis, n. 1, lett. c) e g), della direttiva 84/450 modificata, il Landgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la pubblicità fatta da un fornitore di pezzi di ricambio e materiali di consumo destinati ad un prodotto di una casa produttrice possa essere considerata come pubblicità comparativa, ai sensi dell'art. 2, punto 2 bis, della direttiva, qualora nella detta pubblicità siano indicati, quale riferimento per l'identificazione dei beni del fornitore, i numeri di catalogo (numeri OEM) utilizzati dalla casa produttrice per i relativi pezzi di ricambio e materiali di consumo originali.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

a) Se l'indicazione in parallelo dei numeri di catalogo (numeri OEM) della casa produttrice e dei numeri d'ordinativo del fornitore costituisca un confronto lecito dei beni, in particolare dei prezzi, ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva.

b) Se i numeri di catalogo (numeri OEM) costituiscano segni distintivi di un concorrente ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g).

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2):

a) Quali siano i criteri in base ai quali deve ritenersi che una pubblicità, ai sensi dell'art. 2, punto 2 bis, tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al segno distintivo di un concorrente, ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g).

b) Se il fatto che un fornitore indichi accanto ai numeri di catalogo (numeri OEM) di una casa produttrice i suoi propri numeri d'ordinativo costituisca elemento sufficiente ad integrare gli estremi dell'indebito vantaggio tratto dalla notorietà di un segno distintivo di un concorrente ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), qualora un terzo concorrente abbia la possibilità di sostituire il numero OEM con un riferimento al prodotto considerato al quale siano destinati i pezzi di ricambio o i materiali di consumo.

c) Se rilevi, ai fini della valutazione della slealtà della condotta nell'ambito della pubblicità comparativa, la circostanza che il riferimento al (solo) prodotto cui sono destinati i pezzi di ricambio o i materiali di consumo, in luogo dell'indicazione del numero di catalogo (numero OEM), renda meno agevole la distribuzione dei prodotti del fornitore, atteso che, in particolare, gli acquirenti si basano di regola sui numeri di catalogo (numeri OEM) della casa produttrice».

Sulla prima e sulla seconda questione, sub a)

21 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450 modificata vada interpretato nel senso che dev'essere considerata pubblicità comparativa l'indicazione, nel catalogo di un fornitore di pezzi di ricambio e di materiali di consumo destinati ai prodotti di un fabbricante di apparecchi, dei numeri di catalogo (numeri OEM) attribuiti da quest'ultimo ai pezzi di ricambio ed ai materiali di consumo ch'esso stesso commercializza. Con la seconda questione, sub a), esso chiede se l'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450 modificata debba interpretarsi nel senso che una siffatta indicazione costituisce un confronto lecito ai sensi di detta disposizione, in particolare un raffronto dei prezzi.

Osservazioni presentate alla Corte

22 La Toshiba Europe fa valere che la direttiva 84/450 modificata non si applica nella fattispecie, in quanto non esiste alcuna pratica comparativa delle caratteristiche dei prodotti. L'indicazione in parallelo dei numeri di catalogo sarebbe un'affermazione globale d'equivalenza dei prodotti, ma non un confronto obiettivo di caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative di tali prodotti ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della suddetta direttiva. Peraltro, il fatto che tale indicazione in parallelo consenta un raffronto del prezzo dei suoi

prodotti e del prezzo dei prodotti della Katun non ne farebbe una pubblicità comparativa ai sensi di tale direttiva.

23 La Katun e la Commissione ritengono che i cataloghi della Katun rispondano alla nozione di «pubblicità comparativa» ai sensi dell'art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450 modificata. Il governo austriaco considera, in generale, che si ha «pubblicità comparativa» quando il pubblico interessato può identificare il produttore dei modelli d'origine grazie ai numeri di catalogo.

24 Secondo la Katun ed il governo austriaco, il raffronto dei numeri di catalogo costituisce una forma abbreviata di raffronto delle caratteristiche tecniche di un prodotto, che indica l'idoneità di questo ad essere utilizzato negli apparecchi della casa produttrice originaria.

25 La Katun precisa che, in considerazione dell'esistenza di tale raffronto, è inutile accertare se esista inoltre un raffronto dei prezzi. Il governo austriaco sostiene, in proposito, che non esiste alcun raffronto di prezzo giacché dall'indicazione in parallelo dei numeri di catalogo non risultano i prezzi dei prodotti. La Commissione, invece, prendendo in considerazione il listino di ordine contenente i prezzi cui rinviano i cataloghi della Katun, ritiene che sussista, nella fattispecie principale, unicamente un raffronto dei prezzi.

26 Il governo francese, quanto ad esso, s'interroga sulla mancanza di una condizione di raffronto nella definizione della pubblicità comparativa che figura all'art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450 modificata. A suo avviso, o il legislatore comunitario ha voluto evitare una tautologia, o l'identificazione del concorrente è sufficiente a creare il raffronto dato che qualsiasi potenziale cliente può egli stesso cercare informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, o la nozione di raffronto dev'essere presa in considerazione solo nella fase della valutazione della liceità della pubblicità comparativa.

27 Dopo aver optato per quest'ultima interpretazione, il governo francese s'interroga sulla portata delle condizioni di cui all'art. 3 bis della direttiva 84/450 modificata. Poiché tale articolo comincia con i termini «per quanto riguarda il confronto», potrebbe darsi che le condizioni da esso enunciate non debbano ricorrere qualora non vi sia raffronto. In tal caso, la pubblicità in questione nella causa principale potrebbe non essere illecita ai sensi dell'art. 3 bis, ma, invece, essere ingannevole ai sensi dell'art. 3 della stessa direttiva. Cionondimeno, l'art. 3 bis potrebbe anche voler significare che le condizioni ch'esso elenca devono essere soddisfatte qualora ci si trovi in presenza di una pubblicità comparativa ai sensi dell'art. 2, punto 2 bis. Esaminando la questione posta in questi termini, il governo francese conclude che si può dubitare dell'utilità, per i clienti, di disporre di elenchi che si limitino a stabilire concordanze tra i riferimenti di prodotti.

Giudizio della Corte

28 Per quanto riguarda, in primo luogo, la definizione della pubblicità comparativa, occorre ricordare, in via preliminare, che secondo l'art. 2, punto 1, della direttiva 84/450 modificata, per pubblicità s'intende, ai fini di detta direttiva, qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e gli obblighi. Alla luce di questa definizione particolarmente ampia, la pubblicità, compresa la pubblicità comparativa, può presentarsi in forme molto varie.

29 Per quanto riguarda il carattere comparativo della pubblicità ai sensi della direttiva 84/450 modificata, dall'art. 2, punto 2 bis, di questa risulta che l'elemento richiesto è l'identificazione, esplicita o implicita, di un concorrente o di beni o servizi offerti da un concorrente.

30 Anche per questo elemento, la definizione data dal legislatore comunitario è ampia. Tale constatazione viene suffragata dal sesto 'considerando' della direttiva 97/55 secondo cui il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno definire un concetto generale che includa tutte le forme di pubblicità comparativa.

31 Perché si abbia pubblicità comparativa ai sensi dell'art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450 modificata, è quindi sufficiente che sussista un messaggio sotto qualsiasi forma che faccia, anche implicitamente, riferimento ad un concorrente o a beni o servizi ch'esso offre. Ha scarsa rilevanza, in proposito, il fatto che esista un confronto tra i beni e i servizi offerti dall'operatore pubblicitario e quelli del concorrente.

32 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le condizioni necessarie perché una pubblicità comparativa sia considerata lecita, occorre ricordare che queste sono stabilite dall'art. 3 bis della direttiva 84/450 modificata. Così, l'art. 3 bis, n. 1, lett. c), impone che questo tipo di pubblicità confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative di beni e di servizi, di cui il prezzo può far parte.

33 Dal confronto dell'art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450 modificata, da una parte, e dell'art. 3 bis di tale direttiva, dall'altra, risulta che, interpretati letteralmente, essi avrebbero come conseguenza l'illiceità di qualsiasi menzione che consenta d'identificare un concorrente, o i beni e i servizi ch'esso offre, in un messaggio che non contenga un raffronto ai sensi dell'art. 3 bis. Ciò dovrebbe valere per la semplice menzione del marchio del produttore dei modelli d'origine o dei riferimenti dei modelli per i quali vengono fabbricati i pezzi di ricambio ed i materiali di consumo, elementi di cui la Toshiba Europe non contesta l'utilizzazione da parte della Katun nella causa principale.

34 Ora, dall'art. 6, n. 1, lett. c), 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), e dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW, Racc. pag. I-905, punti 58-60), risulta che l'uso del marchio altrui può essere legittimo quando è necessario per informare il pubblico della natura dei prodotti o della destinazione dei servizi offerti.

35 Occorre rilevare che un'interpretazione letterale della direttiva 84/450 modificata ha come risultato una contraddizione con la direttiva 89/104 e non può quindi essere ammessa.

36 Di conseguenza, si deve tener conto degli obiettivi della direttiva 84/450 modificata. Risulta in proposito dal secondo 'considerando' della direttiva 97/55 che la pubblicità comparativa contribuirà a mettere oggettivamente in evidenza i pregi dei vari prodotti comparabili e quindi a stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori.

37 Per questi motivi, le condizioni imposte dalla pubblicità comparativa devono interpretarsi nel senso più favorevole a questa.

38 In una situazione come quella della fattispecie, la menzione dei numeri di catalogo del fabbricante di apparecchi a fronte dei numeri di catalogo di un fornitore concorrente consente al pubblico d'identificare esattamente i prodotti della casa produttrice cui corrispondono i prodotti di tale fornitore.

39 Occorre cionondimeno considerare che una menzione del genere sta ad affermare l'esistenza di un'equivalenza quanto alle caratteristiche tecniche dei due prodotti, cioè un paragone di caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative dei prodotti ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450 modificata.

40 La prima e la seconda questione, sub a), vanno quindi risolte dichiarando che gli artt. 2, punto 2 bis, e 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450 modificata devono essere interpretati nel senso che può considerarsi pubblicità comparativa che confronta obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative di beni l'indicazione, nel catalogo di un fornitore di pezzi di ricambio e materiali di consumo destinati ai prodotti di un fabbricante di apparecchi, dei numeri di catalogo (numeri OEM) attribuiti da quest'ultimo ai pezzi di ricambio e ai materiali di consumo ch'esso stesso commercializza.

Sulla seconda questione, sub b), e sulla terza questione

41 Con la seconda questione, sub b), e con la terza questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450 modificata debba interpretarsi nel senso che dei numeri di catalogo (numeri OEM) di un fabbricante di apparecchi costituiscono segni distintivi ai sensi di tale disposizione e che la loro utilizzazione nei cataloghi di un fornitore concorrente consente a quest'ultimo di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà che vi è connessa.

42 Ai termini dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450 modificata, la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora, in particolare, non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti.

43 La Toshiba Europe, i governi francese e austriaco nonché la Commissione fanno valere che i numeri di catalogo di una casa produttrice possono essere considerati segni distintivi ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450 modificata, qualora il pubblico interessato identifichi i prodotti della suddetta casa produttrice grazie a tali numeri. La Katun, invece, sostiene che una casa produttrice utilizza tali numeri per differenziare i propri prodotti gli uni dagli altri e non per distinguerli dai prodotti di altre case produttrici. Non si tratterebbe quindi di «segni distintivi» ai sensi di tale disposizione.

44 La Toshiba Europe ritiene che, perché l'utilizzazione di un segno distintivo tragga indebitamente profitto dalla notorietà che vi è connessa, è sufficiente che la suddetta utilizzazione non sia «necessaria» ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104. Nella fattispecie, l'utilizzazione dei numeri di catalogo della casa produttrice non sarebbe necessaria giacché il fornitore concorrente potrebbe descrivere il prodotto che commercializza ed indicare il modello di apparecchio al quale tale prodotto è destinato.

45 Il governo francese ritiene che la pubblicità che cita numeri di catalogo di una casa produttrice tragga indebitamente profitto dalla notorietà che è loro collegata qualora tale pubblicità non abbia una finalità comparativa obiettiva e, a maggior ragione, qualora sia tale da creare confusione.

46 La Katun ed il governo austriaco sottolineano la necessità di consentire un'identificazione affidabile e rapida dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo. In proposito, secondo la Katun, l'indicazione dei numeri di catalogo di diverse case produttrici consente un confronto rapido dei prezzi dei prodotti e può, in tal modo, contribuire a stimolare la concorrenza.

47 Secondo la Commissione, il fatto che un fornitore utilizzi i numeri di catalogo di una casa produttrice non è sufficiente per affermare che tale fornitore tragga indebitamente profitto dalla notorietà di un segno distintivo.

48 A questo proposito, occorre ricordare che, pronunciandosi a proposito del carattere distintivo di un marchio, la Corte ha già avuto occasione di affermare che, per valutare se un marchio abbia un carattere distintivo elevato, occorre valutare globalmente la sua maggiore o minore idoneità a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una determinata impresa e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (v. sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 22).

49 Allo stesso modo, un segno utilizzato da un'impresa può corrispondere alla nozione di «segno distintivo» ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450 modificata nel caso in cui venga identificato dal pubblico come proveniente da una determinata impresa.

50 Per quanto riguarda i numeri di catalogo attribuiti da un fabbricante di apparecchi per identificare pezzi di ricambio e materiale di consumo, non è provato che in quanto tali, cioè quando essi vengono utilizzati da soli, senza indicazione del marchio del fabbricante o dell'apparecchio al quale i pezzi di

ricambio o i materiali di consumo sono destinati, essi vengano identificati dal pubblico come riferentisi a prodotti fabbricati da un'impresa determinata.

51 Si tratta infatti di serie di cifre o di lettere e di cifre, di cui ci si può domandare se sarebbero identificate come numeri di catalogo di una casa produttrice qualora non figurassero, come avviene nella fattispecie, in una colonna dal titolo «Numeri di catalogo OEM». Analogamente, ci si può chiedere se tali serie consentirebbero d'identificare il fabbricante nel caso in cui non venissero utilizzate in correlazione con il marchio di quest'ultimo.

52 Spetta però al giudice di rinvio accertare se i numeri di catalogo del fabbricante di apparecchi di cui trattasi nella causa principale siano segni distintivi ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450 modificata, nel senso ch'essi sono identificati come provenienti da una determinata impresa. Per far ciò egli dovrà tener conto della percezione di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Va preso in considerazione il tipo di pubblico cui è destinata la pubblicità. Nel caso di specie, tale pubblico sembra composto di commercianti specializzati, molto meno propensi dei consumatori finali a stabilire un'associazione tra la reputazione dei prodotti del fabbricante di apparecchi ed i prodotti del fornitore concorrente.

53 Anche ammettendo che i numeri di catalogo del fabbricante di apparecchi costituiscano in quanto tali segni distintivi ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450 modificata, occorre comunque, per valutare se la condizione prescritta in tale disposizione sia stata osservata, tener conto del quindicesimo 'considerando' della direttiva 97/55, secondo cui l'utilizzazione di un marchio o di un segno distintivo non viola il diritto al marchio se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva 84/450 modificata, cioè se mira

unicamente a distinguere i prodotti e i servizi dell'autore della pubblicità da quelli del suo concorrente e, quindi, a mettere obiettivamente in rilievo le differenze.

54 In proposito, non si può ritenere che chi fa pubblicità tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà collegata a segni distintivi del suo concorrente qualora un riferimento a tali segni sia il presupposto per un'effettiva concorrenza sul mercato di cui trattasi.

55 Peraltro, la Corte ha già affermato che l'uso, da parte di un terzo, di un marchio può trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o recare loro danno, ad esempio creando nel pubblico false impressioni quanto ai rapporti fra l'autore della pubblicità e il titolare del marchio (v. citata sentenza BMW, punto 40).

56 Come è stato rilevato al punto 39 della presente sentenza, la menzione dei numeri di catalogo della casa produttrice in parallelo con i numeri di catalogo di un fornitore concorrente costituisce l'affermazione dell'esistenza di un'equivalenza quanto alle caratteristiche tecniche dei due prodotti, cioè un confronto ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450 modificata.

57 Tuttavia occorre accertare inoltre se tale menzione potesse avere l'effetto di creare nella mente del pubblico a cui la pubblicità si indirizzava un'associazione tra il fabbricante di apparecchi i cui prodotti sono identificati ed il fornitore concorrente, in quanto il pubblico avrebbe trasferito la reputazione dei prodotti di tale fabbricante ai prodotti del fornitore concorrente.

58 Per fare ciò, è necessario prendere in considerazione la presentazione globale della pubblicità contestata. Infatti, il numero di catalogo della casa produttrice può semplicemente essere una fra varie menzioni relative a tale fabbricante ed ai suoi prodotti. Il marchio del fornitore concorrente e la specificità dei suoi prodotti possono essere anche evidenziati di guisa che non risulti possibile alcuna confusione né associazione tra il suddetto fabbricante ed il fornitore concorrente né tra i loro rispettivi prodotti.

59 Nel caso di specie è evidente che la Katun non poteva in pratica confrontare i suoi prodotti con quelli della Toshiba Europe senza riferirsi ai numeri di catalogo di quest'ultima. Sembra peraltro risultare dagli esempi di elenchi di pezzi di ricambio e di materiali di consumo della Katun riportati nell'ordinanza di rinvio che essi operano una chiara distinzione tra l'identità della Katun e quella della Toshiba Europe, di guisa che esse non sembrano creare false opinioni riguardo all'origine dei prodotti della Katun.

60 Alla luce di tali considerazioni, occorre risolvere la seconda questione, sub b), e la terza questione dichiarando che l'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450 modificata dev'essere interpretato nel senso che, pur se dei numeri di catalogo (numeri OEM) di un fabbricante di apparecchi costituiscono, in quanto tali, segni distintivi ai sensi della suddetta disposizione, la loro utilizzazione nei cataloghi di un fornitore concorrente consente a quest'ultimo di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà ad essi connessa solo quando la loro menzione ha l'effetto di creare nella mente del pubblico cui la pubblicità è indirizzata un'associazione tra il fabbricante con il quale vengono identificati i prodotti ed il fornitore concorrente, in quanto il pubblico trasferisce la reputazione dei prodotti del fabbricante ai prodotti del fornitore concorrente. Al fine di accertare se tale condizione sia soddisfatta, occorre prendere in considerazione la presentazione globale della pubblicità contestata e la natura del pubblico al quale questa pubblicità è destinata.

Sulle spese

61 Le spese sostenute dai governi francese e austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landgericht Düsseldorf con ordinanza 19 gennaio 1999, dichiara:

1) **Gli artt. 2, punto 2 bis, e 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, devono essere interpretati nel senso che può considerarsi pubblicità comparativa che confronti obiettivamente una o**

più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative di beni l'indicazione, nel catalogo di un fornitore di pezzi di ricambio e materiali di consumo destinati ai prodotti di un fabbricante di apparecchi, dei numeri di catalogo (numeri OEM) attribuiti da quest'ultimo ai pezzi di ricambio e ai materiali di consumo ch'esso stesso commercializza.

2) L'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55, dev'essere interpretato nel senso che, pur se dei numeri di catalogo (numeri OEM) di un fabbricante di apparecchi costituiscono, in quanto tali, segni distintivi ai sensi della suddetta disposizione, la loro utilizzazione nei cataloghi di un fornitore concorrente consente a quest'ultimo di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà ad essi connessa solo quando la loro menzione ha l'effetto di creare nella mente del pubblico cui la pubblicità è indirizzata un'associazione tra il fabbricante con il quale vengono identificati i prodotti ed il fornitore concorrente, in quanto il pubblico trasferisce la reputazione dei prodotti del fabbricante ai prodotti del fornitore concorrente. Al fine di accertare se tale condizione sia soddisfatta, occorre prendere in considerazione la presentazione globale della pubblicità contestata e la natura del pubblico al quale questa pubblicità è destinata.

Jann Edward La Pergola

Sevón Wathelet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 ottobre 2001.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quinta Sezione

P. Jann