SENTENZA DELLA CORTE
30 gennaio 1985 *

Nella causa 35/83,

BAT Cigaretten-Fabriken GmbH, impresa per la produzione e la vendita di tabacchi, con sede in Amburgo, con l'avv. Walter Klosterfelde, del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest T. Freylinger, 46, rue du Cimetière,

ricorrente,

sostenuta dalla

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Martin Seidel, Ministerialrat presso il ministero federale dell'economia, in qualità di agente, assistito dall'avv. Ralf Vieregge, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata della Repubblica federale di Germania,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Norbert Koch, e dal sig. Ingolf Pernice, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Antonius I. C. M. Segers, industriale, residente in Essen (Belgio), con l'avv. Willy Alexander, del foro dell'Aia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34 B, rue Philippe-II,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 dicembre 1982, n. 82/897, relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 85 del trattato (IV/C-30.128 Toltecs-Dorcet),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco, O. Due e C. Kakouris, presidenti di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

*

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(omissis)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 marzo 1983, l'impresa BAT Cigaretten-Fabriken GmbH, con sede in Amburgo, ha proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione 16 dicembre 1982, n. 82/897, relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 85 del trattato (IV/C-30.128 Toltecs-Dorcet), pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 379, pag. 19. La Repubblica federale di Germania è intervenuta a sostegno delle conclusioni della ricorrente, a causa delle questioni di principio sollevate da questo procedimento con riguardo al diritto dei marchi nell'ambito tanto del diritto nazionale quanto del diritto comunitario. Da parte sua, la Commissione, convenuta, è stata sostenuta dal sig. A. I. C. M. Segers, industriale del tabacco, la cui impresa ha sede nei Paesi Bassi. Va ricordato che un reclamo del Segers è all'origine della decisione di cui è causa.

2 La decisione della Commissione ha essenzialmente ad oggetto l'accordo stipulato, il 16 gennaio 1975, fra la BAT e il Segers, nei seguenti termini:

« Articolo 1

La BAT è titolare del marchio tedesco n. 865 058 Dorcet.

* L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del ottobre 1984.

Articolo 2

La Segers è titolare del marchio registrato internazionalmente n. 395 536 (marchio denominativo e figurativo) Toltecs Special.

Articolo 3

La Segers si impegna a limitare per la Repubblica federale di Germania l'elenco dei prodotti cui si riferisce il marchio IR — 395 536 al " trinciato riccio " (Shag) e a utilizzare soltanto per questo prodotto specifico il marchio denominativo e figurativo Toltecs Special, una volta ottenuta la protezione nella Repubblica federale di Germania. Segers si impegna inoltre a non opporre alla BAT alcun diritto derivante dalla registrazione e dall'uso del marchio Toltecs Special, anche qualora la BAT non utilizzi il proprio segno distintivo n. 865 058 Dorcet per più di cinque anni o depositi una nuova domanda di brevettazione di tale segno o di segni con esso confondibili ai sensi dell'art. 31 della legge tedesca sui marchi, fatta eccezione per Toltecs Special.

Articolo 4

La Segers si impegna inoltre a non fare pubblicità per il tabacco venduto con il marchio IR — 395 536 menzionando che esso si adatta o è particolarmente raccomandabile per la confezione di sigarette a mano. È tuttavia consentito alla Segers l'uso delle denominazioni trinciato fino o shag olandese.

Articolo 5

La BAT si impegna a ritirare, dopo la firma dell'accordo da parte della Segers, l'opposizione alla brevettazione del marchio IR — 395 536 e a non opporsi all'uso, nella Repubblica federale di Germania, del marchio IR — 395 536 per il trinciato riccio ».

3 La Commissione eccepisce che tale accordo, nei termini in cui è stato applicato dalle parti, ha per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune (punto II, n. 3, della motivazione della decisione) e che è tale da ostacolare il commercio fra Stati membri in quanto impedisce la libera esportazione dei prodotti oggetto del contratto dai Paesi Bassi in Germania al punto che le esportazion della Segers nel mercato tedesco si sarebbero praticamente ridotte a zero, a partire dal 1978 (punto II, n. 4).

4 La Commissione ha altresì preso in esame la questione dell'eventuale applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato. Dopo aver ricordato che l'accordo di cui trattasi non

le è stato notificato, essa constata che l'accordo non contribuisce in alcun modo al miglioramento della produzione e della distribuzione, tutt'altro, e che esso ha per effetto di impedire la distribuzione, in Germania, della produzione della Segers (punto III). Essa ha, quindi, escluso l'applicazione di tale disposizione.

5 Infine, la Commissione ha illustrato i motivi che, a suo parere, giustificano l'applicazione, alla BAT, di una ammenda in considerazione di un aspetto particolarmente grave dell'infrazione accertata (punto IV).

6 Quindi, la Commissione ha adottato la seguente decisione (estratto):

Articolo 1

Il contenuto e l'applicazione dell'accordo del 16 gennaio 1975, stipulato dalle imprese di cui all'art. 5, costituiscono infrazioni dell'art. 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nella misura in cui:

1) La Segers è obbligata o ad astenersi dal distribuire nella Repubblica federale di Germania trinciato fino con il marchio Toltecs Special (IR — 395 536) o ad effettuare tale distribuzione unicamente tramite importatori graditi alla BAT o sottostando ad altre condizioni;

2) La Segers è obbligata a non opporre alla BAT alcun diritto derivante dalla registrazione e dall'uso del marchio Toltecs Special, anche qualora la BAT non utilizzi per più di cinque anni il proprio segno distintivo Dorcet o depositi una nuova domanda di brevettazione di tale segno o di segni con esso confondibili ai sensi dell'art. 31 della legge tedesca sui marchi, fatta eccezione per Toltecs Special.

Articolo 2

Le imprese indicate ... devono porre termine senza indugio alle infrazioni precisate nell'art. 1. La BAT deve in particolare astenersi dall'esercitare nei confronti della Segers o di importatori qualsiasi pressione economica diretta ad impedire od ostacolare l'importazione e lo smercio dei tabacchi Toltecs nella Repubblica federale di Germania.

Articolo 3

All'impresa BAT Cigaretten-Fabriken GmbH è inflitta un'ammenda di 50 000 (cinquantamila) ECU, pari a 115 635 DM, per l'infrazione constatata all'art. 1,

punto 2, in quanto la clausola di non contestazione è estesa al caso della mancata utilizzazione del marchio Dorcet per un periodo superiore a cinque anni.

Sugli antefatti

7 Risulta dalla decisione di cui è causa e dalle informazioni comunicate nel corso del procedimento che la Segers sfrutta legalmente, nei Paesi Bassi, il marchio Toltecs Special per la vendita del proprio tabacco, che è un trinciato fino, destinato alla confezione di sigarette. Il 31 gennaio 1973, la Segers faceva registrare internazionalmente il proprio marchio, nella classe di prodotti n. 34: « tabacco greggio e tabacchi lavorati », comprendendo la Germania nella sfera di protezione richiesta.

8 Il 25 luglio 1973, la BAT faceva opposizione alla registrazione del marchio della Segers per il mercato tedesco, facendo valere l'anteriorità del proprio marchio Dorcet, registrato il 15 gennaio 1970. Va sottolineato che trattasi di un marchio detto « di riserva », cioè registrato, ma non utilizzato a fini commerciali.

9 La Segers non impugnava tale opposizione davanti ai giudici tedeschi. Essa indica come motivo del suo atteggiamento il fatto di non voler essere implicata in un giudizio contro un'impresa così potente come la BAT. Perciò, si impegnava in trattative con la BAT al fine di trovare una composizione transattiva; a tal scopo, essa offriva alla BAT di limitare l'uso del marchio Toltecs alla vendita « d'una determinata specie di tabacco », intendendo con questa, a quanto pare, il trinciato fino ch'essa produceva. La trattativa veniva condotta dalla Segers mediante intermediari specializzati in materia.

10 Va rilevato che a partire dal 15 gennaio 1975, come viene ricordato nella decisione della Commissione, il marchio Dorcet poteva costituire oggetto di domanda di cancellazione da parte di qualsiasi interessato, in conformità alla legislazione tedesca, dato che il marchio era rimasto inutilizzato per cinque anni. La Segers non si è avvalsa di questa possibilità.

11 L'indomani, 16 gennaio 1975, la Segers firmava con la BAT l'accordo il cui tenore è stato qui sopra ricordato. Dalla decisione della Commissione e dai dati che figurano agli atti risulta che, nella parte essenziale, i termini dell'accordo sono stati proposti dalla Segers ed accettati tali e quali dalla BAT. Risulta pure dalla deci-

sione e dagli atti che un errore di redazione è stato commesso al momento della stipulazione di tale accordo, dato che il tabacco per il quale la Segers si riservava l'uso del proprio marchio veniva designato simultaneamente con le espressioni « trinciato a taglio riccio » e « shag » (trinciato fine), indicando con la prima espressione il trinciato grosso e con la seconda, secondo l'uso olandese, il trinciato fine.

12 La Segers dichiara di non essersi accorta di tale errore se non dopo la firma dell'accordo. Va rilevato ch'essa non si è avvalsa dei mezzi giuridici concessi davanti ai giudici tedeschi per chiarire tale errore e le sue conseguenze. In proposito, nella motivazione della decisione, la Commissione fa presente che la Segers non avrebbe potuto correre il rischio « di essere coinvolta in un processo costoso, finanziariamente insostenibile, contro un'impresa economicamente forte come la BAT » (punto II, n. 3, A, a), 3° comma della motivazione).

13 Dagli atti risulta che a seguito di tale accordo, la Segers ha ripreso la distribuzione dei suoi prodotti nella Repubblica federale di Germania, tramite una distributrice esclusiva, la Müller-Broders. La BAT ha autorizzato la Müller-Broders a utilizzare il marchio Toltecs per la distribuzione di prodotti di trinciato fine.

14 Il 16 agosto 1978, la Segers comunicava alla BAT l'intenzione di cambiare importatore e le chiedeva di dichiarare per iscritto che il nuovo importatore avrebbe potuto usare il marchio Toltecs nella stessa guisa della Müller-Broders. La BAT rispondeva, il 23 agosto 1978, che stando ai termini dell'accordo, la Segers è unicamente autorizzata a vendere trinciato riccio; tale diritto potrebbe essere liberamente trasmesso a un nuovo importatore. Quanto al diritto d'uso del marchio Toltecs per il trinciato fine, la BAT l'avrebbe attribuito alla Müller-Broders e riteneva che questa restasse l'importatore di tale prodotto.

15 Va rilevato che, in seguito, la Müller-Broders si ritirava dagli affari, che venivano proseguiti dalla Peter Grassmann GmbH. Da parte sua, la Segers avviava trattative con un'altra potenziale importatrice, la Planta; tali trattative restavano cionondimeno senza risultato a causa delle incertezze gravanti sul marchio. Dopo una breve collaborazione con la Grassmann, la Segers prendeva di nuovo contatto con la Planta. In seguito alla domanda della Segers di autorizzare la Planta, sua nuova intermediaria, a distribuire i prodotti Toltecs nella stessa guisa della Grassmann, la BAT, nella lettera 14 agosto 1979, si dichiarava disposta ad estendere l'accordo al trinciato fine, ma a condizione che la Segers rilevasse le scorte Toltecs della Grassmann. Dato che la Segers non rispondeva a tale richiesta, la BAT l'informava, con lettera 14 dicembre 1979, ch'essa poneva fine alla vendita del trinciato fine Toltecs tramite terzi sul mercato tedesco e ch'essa aveva inviato copia di tale lettera alla Planta. Questa comunicazione trovava conferma nella lettera 14 gennaio 1980 in

cui la BAT manifestava l'intenzione d'impedire ormai qualsiasi successiva vendita di Toltecs sul mercato tedesco.

16 In considerazione delle difficoltà con la BAT, la Segers, già nel corso del 1978, aveva sospeso le vendite di Toltecs in Germania. Il 12 giugno 1980, essa inviava alla Commissione una domanda, a norma dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (GU L 13, pag. 204), diretta a far dichiarare una infrazione dell'art. 85 o dell'art. 86 del trattato.

17 La Commissione decideva di promuovere il procedimento e, con lettera 16 dicembre 1981, comunicava alla BAT gli addebiti. Il seguito del procedimento viene ricordato nella decisione di cui è causa.

Nel merito

18 Nell'atto introduttivo, la BAT deduce quattro ordini di mezzi: travisamento, da parte della Commissione, del contenuto dell'accordo 16 gennaio 1975; qualificazione erronea, da parte della Commissione, di tale accordo e delle sue clausole; rifiuto, da parte della Commissione, di esonerare l'accordo in forza dell'art. 85, n. 3; infine, illegittimità dell'ammenda inflitta alla BAT.

Quanto al mezzo relativo al travisamento, da parte della Commissione, del contenuto dell'accordo

19 In proposito la BAT sostiene, in sostanza, anzitutto di aver frattanto rinunciato all'accordo, che non ha per essa più interesse e che tale rinuncia è stata da essa manifestata nel corso dell'audizione da parte della Commissione; in secondo luogo, che la Commissione ha travisato il contenuto dell'accordo in quanto questo non ha mai implicato il divieto, per la Segers, di distribuire il trinciato fine sotto il marchio Toltecs, e ciò malgrado l'errore di redazione commesso al momento della stipulazione dell'accordo.

20 Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione non contesta la dichiarazione effettuata nel corso dell'audizione, ma ribadisce che la revoca dell'accordo avrebbe richiesto, da parte della BAT, una dichiarazione precisa nei confronti dell'altro contraente, nonché indizi atti a provare che la BAT aveva per lo meno informato

l'ultimo intermediario cui la Segers si era rivolta, e cioè la ditta Planta, del fatto che nulla ostava più alla distribuzione del trinciato fine Toltecs. Mancando qualsiasi indizio in proposito, l'accordo va considerato sempre in vigore.

21 Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione sembra ritenere che la menzione del « trinciato riccio » sia stata volutamente inserita nell'accordo dalla BAT, che avrebbe avuto conoscenza del fatto che la Segers non produceva tale merce, dato che il suo scopo è quello di controllare completamente l'importazione di trinciato fine sotto il marchio Toltecs.

22 Sul primo punto la posizione della Commissione risulta giustificata. Una dichiarazione d'intenzioni da parte della BAT nel corso dell'audizione da parte della Commissione non può porre fine ad un'accordo concluso con un terzo. L'accordo 16 gennaio 1975 va quindi considerato sempre vigente al momento della decisione adottata dalla Commissione.

23 Quanto al se l'accordo di cui è causa contemplasse o no il trinciato fine, è sufficiente rilevare che l'accordo è obiettivamente ambiguo e soggetto ad interpretazioni contraddittorie. Anche se tale ambiguità va imputata in primo luogo alla Segers, che ha proposto il testo di cui è causa, ciò non toglie che la BAT, da parte sua, abbia tratto vantaggio da tale ambiguità per perseguire il suo obiettivo, che consiste nel vietare la vendita, da parte della Segers, del solo tipo di tabacco ch'essa effettivamente produceva.

24 La BAT non può quindi far carico alla Commissione di aver attribuito all'accordo il contenuto ch'essa stessa gli attribuiva col suo comportamento.

25 Tale mezzo va quindi disatteso.

Quanto ai mezzi relativi alla erronea qualificazione dell'accordo da parte della Commissione

26 La ricorrente sostiene che la valutazione giuridica, da parte della Commissione, dell'accordo 16 gennaio 1975 è inesatto ed incompatibile con lo stato attuale del diritto comunitario. Si tratta, a suo parere, d'un « accordo di delimitazione » fra marchi, accompagnato da una clausola detta di « non contestazione », destinata a

consolidare il marchio Dorcet, anche dopo la scadenza del termine legale di protezione. La ricorrente sostiene che la questione della liceità di siffatte convenzioni è disciplinata dal diritto nazionale; essa fa presente che clausole di questo genere sono correnti nella prassi e considerate perfettamente legittime secondo il diritto tedesco. Essa contesta, quindi, il diritto della Commissione di esprimere un giudizio sul rischio di confusione tra i due marchi. Essa critica, più in particolare, la pretesa della Commissione di fissare, in nome del diritto comunitario, un criterio di valutazione diverso da quello della legislazione nazionale quando asserisce, al punto II, n. 3, A, f), della motivazione della decisione, di non poter ammettere alcun « serio » pericolo di confusione fra i due marchi. La BAT nega che la valutazione di tale pericolo possa essere soggetta a due criteri, l'uno a livello nazionale e l'atro a livello comunitario. Essa sostiene che, secondo le nozioni del diritto tedesco, un siffatto pericolo effettivamente sussiste fra le espressioni Toltecs e Dorcet, il che è stato d'altronde ammesso dalla stessa Segers, altrimenti essa non avrebbe preso l'iniziativa di offrire alla ricorrente la stipulazione di un accordo di delimitazione.

27 La posizione della ricorrente viene sostenuta, relativamente a questo punto, dal governo della Repubblica federale di Germania, che rileva la grande rilevanza pratica degli « accordi di delimitazione » nel settore del diritto dei marchi. Secondo il governo tedesco, siffatti accordi, tenuto conto della molteplicità dei marchi esistenti, sono molto importanti per la prevenzione di conflitti giudiziari consentendo agli interessati di delimitare in via bonaria le reciproche sfere dei loro diritti. La delimitazione in funzione delle merci di cui è causa è la base di quasi tutte le convenzioni di tal genere. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda le clausole di « non contestazione » o di « precedenza » che fanno anch'esse parte del contenuto tipico di siffatte convenzioni.

28 Il governo tedesco rileva che la questione della validità di siffatti accordi rientra nel diritto nazionale; nel caso di specie, esso sostiene che, secondo i criteri di valutazione applicati in Germania, non può escludersi la possibilità di confusione fra i due marchi. La stessa Commissione, al momento dell'audizione, avrebbe ammesso che, dal punto di vista fonetico, un'alea del genere poteva effettivamente sussistere. Il governo tedesco nega che la Commissione possa sostituire la propria valutazione a quella delle parti aderenti a un siffatto accordo.

29 Il governo tedesco assume quindi che, in linea di principio, gli « accordi di delimitazione » non costituiscono una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85. Esso ammette tuttavia che un siffatto accordo, qualora non servisse veramente per

la soluzione di un conflitto fra marchi, ma avesse per scopo e per oggetto una restrizione della concorrenza, potrebbe costituire un'infrazione dell'art. 85; in proposito, esso parla, in particolare, dell'uso di siffatti accordi per effettuare divisioni di mercato.

30 La Commissione eccepisce a difesa della decisione quanto segue. Essa ammette che la valutazione del pericolo di confusione fra i marchi rientri nel diritto nazionale, ma sostiene altresì che la portata del diritto d'esclusiva che risulta dal marchio è limitata dall'incidenza delle norme del diritto comunitario. Tali restrizioni derivano, secondo la Commissione, tanto dalle norme in fatto di concorrenza, quanto dall'art. 36 del trattato che ammette restrizioni dell'importazione solo se « giustificate » dalla tutela della proprietà industriale e commerciale; questa doppia limitazione sarebbe stata espressa dalla Commissione con l'esigenza di un pericolo « serio » di confusione ond'evitare che l'interpretazione estensiva della nozione di pericolo di confusione, o da parte dei giudici nazionali, o nell'ambito di accordi di delimitazione fra detentori di marchi, comporti limitazioni della libera circolazione delle merci che non sarebbero giustificate dallo scopo specifico del marchio. Per la Commissione, il raffronto tra le immagini dei due marchi, riprodotta nella motivazione della decisione di cui è causa, eliminerebbe qualsiasi rischio di confusione.

31 La Commissione non nega l'utilità e la liceità degli « accordi di delimitazione », ma rileva il pericolo di siffatti accordi dal punto di vista del diritto della concorrenza, specialmente nel caso di accordi puramente fittizi, caratterizzati dal fatto che il detentore d'un marchio più vecchio sollevi, nei confronti d'un nuovo marchio, una opposizione manifestamente infondata onde indurre il depositante, mal consigliato e spesso più debole dal punto di vista economico, a comporre con un accordo di delimitazione questo conflitto artificiosamente provocato. La Commissione ricorda che questa nozione ha trovato espressione al punto IV, n. 2, lett. a), della sua decisione, in cui essa usa l'espressione: accordi « detti » di delimitazione.

32 In tale contesto, la Commissione attribuisce particolare importanza alla clausola detta di « non contestazione », rilevando tuttavia che la sua valutazione riguarda solo l'ipotesi in cui detta clausola sia stata convenuta in un momento in cui il termine di protezione d'un « marchio di riserva », era già scaduto. La Commissione assume che l'eliminazione dai registri delle iscrizioni di marchi non usati è nell'interesse dell'apertura dei mercati e della concorrenza. Essa eccepisce quindi che il fatto che la Segers abbia ammesso l'anteriorità di un marchio già atto ad esser

cancellato, compreso il diritto, per la BAT, di far registrare altri marchi analoghi, eventualmente anche più affini al marchio Toltecs, costituisce una lesione particolarmente grave della libertà di concorrenza.

33 La Corte ammette, come viene sostenuto dalla ricorrente e dal governo della Repubblica federale di Germania e ammesso altresì dalla Commissione, la legittimità e l'utilità degli accordi che servono a delimitare, nel reciproco interesse delle parti, le rispettive sfere d'utilizzazione dei loro marchi onde evitare confusioni o conflitti, detti « accordi di delimitazione ». Questa constatazione non è cionondimeno tale da sottrarre siffatti accordi all'applicazione dell'articolo 85 del trattato qualora essi mirino pure a realizzare divisioni del mercato o altre restrizioni della concorrenza. La Corte ricorda che, già nella sentenza 13 luglio 1966, Consten/Grunding, cause riunite 56 e 58/64, (Racc. 1966, pag. 457), ha affermato che l'ordinamento comunitario della concorrenza « non ammette che si abusi dei diritti derivanti da questo o da quell'ordinamento nazionale in materia di marchi allo scopo di eludere le norme comunitarie sulle intese »

34 In proposito, dall'esame dell'accordo 16 gennaio 1975 emerge che questo non contempla che doveri o svantaggi a carico della Segers, e cioè

— la limitazione dell'uso del marchio Toltecs alla vendita di un determinato tipo di tabacco, mentre l'identità di questo non può d'altronde stabilirsi con certezza, com'è stato qui sopra indicato;

— la rinuncia, da parte della Segers, a far valere l'anteriorità del suo marchio nei confronti del marchio Dorcet, anche dopo la scadenza del termine di protezione legale di cinque anni;

— la rinuncia, da parte della Segers, a menzionare nella pubblicità il fatto che il suo tabacco si adatta o è particolarmente raccomandabile per la confezione di sigarette a mano.

Va rilevato che quest'ultima clausola non è nemmeno apparentemente in relazione con la questione dell'uso del marchio propriamente detto.

35 In compenso, la BAT assume un solo obbligo che, all'esame, si rivela puramente fittizio; essa consente di rinunziare all'opposizione alla tutela del marchio Toltecs

nel mercato tedesco. Senza che sia necessario stabilire in base a quali criteri debba valutarsi il pericolo di confusione fra i due marchi, è sufficiente rilevare che, trattandosi, quanto alla Segers, d'un marchio legittimamente acquisito ed utilizzato in uno Stato membro e, quanto alla BAT, d'un marchio di riserva non usato ed atto ad esser cancellato a domanda di qualsiasi terzo, l'opposizione fatta dalla BAT nell'ambito dei suoi sforzi per controllare la distribuzione dei prodotti della Segers costituisce un uso abusivo delle facoltà offertele dal suo diritto di marchio.

36 Lo stesso comportamento della BAT trova conferma nei dati, non contestati, contenuti nella decisione e negli atti allegati al fascicolo per quanto riguarda il modo in cui la BAT ha applicato l'accordo con la Segers. Anche se le difficoltà incontrate dalla Segers con i propri intermediari possono attribuirsi in parte a cause estranee ai rapporti fra essa e la BAT, è altrettanto vero che la BAT è intervenuta a più riprese nei rapporti della Segers con gli intermediari che essa aveva scelto. Inoltre, è provato che la BAT ha sfruttato a proprio vantaggio l'ambiguità creatasi nella redazione dell'accordo. La lettera inviata dalla BAT alla Segers, il 14 gennaio 1980, che conferma una comunicazione identica del 14 dicembre 1979, non lascia adito a dubbi sullo scopo effettivo della BAT: non si trattava affatto di tutelare l'interesse inerente al suo marchio di riserva, sprovvisto di qualsiasi realtà economica, ma d'impedire la distribuzione, nell'ambito del mercato tedesco, del prodotto della Segers.

37 Emerge quindi che l'accordo del 16 gennaio 1975, grazie ad un conflitto provocato sul piano del diritto dei marchi, ha consentito alla BAT d'intervenire nei rapporti di concorrenza. Trattandosi di importazioni dai Paesi Bassi in Germania, non vi è dubbio che siano stati lesi gli scambi infracomunitari. I fatti riferiti dalla Commissione nella decisione mostrano altresì che tale accordo non è servito ad altro scopo se non quello di consentire alla BAT di controllare e, in fin dei conti, di impedire la distribuzione, nel mercato tedesco, del tabacco prodotto dalla Segers.

38 Ne deriva che i mezzi dedotti dalla ricorrente circa il misconoscimento, da parte della Commissione, della qualificazione dell'accordo vanno disattesi.

Quanto al mezzo relativo alla mancata applicazione dell'art. 85, n. 3

39 Al punto III della decisione, la Commissione illustra i motivi per i quali essa non ha preso in considerazione la possibilità di esentare l'accordo dall'applicazione dell'art. 85. Essa dichiara che l'accordo non è stato notificato, ch'esso non rientra nella deroga di cui all'art. 4, n. 2, sub 2, lett. b), del regolamento n. 17 e che esso non contribuisce in alcun modo a migliorare la produzione o la distribuzione delle merci di cui trattasi.

40 In proposito la ricorrente, sostiene la Commissione, non ha adeguatamente motivato il rifiuto di applicare l'art. 85, n. 3 del trattato. L'accordo, in quanto si limita ad apportare restrizioni all'esercizio d'un diritto di marchio, sarebbe stato esentato da notifica in forza della summenzionata disposizione del regolamento n. 17. Inoltre, l'accordo avrebbe contribuito al miglioramento della distribuzione di tabacco sul mercato tedesco, mentre senza di esso, la Segers si sarebbe trovata nell'impossibilità di distribuire la merce con la denominazione Toltecs.

41 Questa tesi è in aperto contrasto col contenuto dell'accordo 16 gennaio 1975, nella versione in cui è stato qui sopra esaminato, e nel contempo col comportamento tenuto dalla BAT, che ha avuto il solo scopo d'impedire la distribuzione del tabacco Segers sul mercato tedesco. Evidentemente, l'accordo non soddisfaceva le condizioni poste dall'art. 85, n. 3.

42 Questo mezzo va, quindi, del pari disatteso.

Quanto all'ammenda

43 A termini dell'art. 3 della decisione, un'ammenda di 50 000 ECU viene inflitta alla BAT, per aver inserito, nell'accordo di cui è causa, la clausola detta di « non contestazione ». L'applicazione di tale ammenda è motivata nei termini seguenti, al punto IV, n. 2, lett. b), commi 2° e 3° della motivazione della decisione:

Dopo l'introduzione nella Repubblica federale di Germania, con la legge 4 dicembre 1967, dell'onere di uso, la BAT era perfettamente al corrente del fatto che l'accordo che vietava alla Segers di far valere i diritti nel frattempo aquisiti sul suo marchio, anche nel caso di mancato uso del marchio Dorcet da parte della BAT per più di cinque anni, era contrario allo spirito di tali disposizioni legislative mi-

ranti ad eliminare dal registro dei marchi quelli non usati e a creare delle facilitazioni di accesso per nuovi richiedenti.

A tal riguardo, è particolarmente grave il fatto che il marchio Dorcet sia stato registrato il 15 gennaio 1970 e che la BAT abbia firmato l'accordo il 16 gennaio 1975, cioè il giorno successivo a quello in cui era scaduto il termine di decadenza di cinque anni stabilito dalla legge tedesca. La BAT era perfettamente consapevole di assicurarsi in tal modo, per contratto, una posizione giuridica insostenibile per legge.

44 Nel sesto comma dello stesso punto, la Commissione indica i motivi per i quali essa ha rinunciato ad infliggere un'ammenda alla Segers, benché questa abbia partecipato all'accordo riconosciuto incompatibile con l'art. 85. Questa differenza di trattamento viene giustificata nei seguenti termini:

La Commissione rinuncia invece ad infliggere un'ammenda alla Segers, pur avendo questa del pari commesso un'infrazione dell'art. 85, n. 1. La Segers è una piccola impresa olandese che all'inizio della controversia con la BAT non era sufficientemente informata del diritto tedesco e di quello comunitario. Questa inesperienza giuridica si è inoltre palesata nel corso della controversia con la BAT, quando la Segers ha permesso che una formulazione del testo dell'accordo manifestamente contraddittoria venisse fatta valere contro di sé.

45 In proposito la ricorrente si lagna sostanzialmente della disparità di trattamento riservata, dalla Commissione, alle parti aderenti allo stesso accordo. Essa sostiene che l'accordo è stato stipulato nella stessa guisa da ambedue le parti, che devono quindi assumerne la responsabilità nello stesso modo. Essa sostiene, inoltre, che il fatto che l'accordo di cui è causa sia stato stipulato un giorno dopo la scadenza del termine di protezione legale del marchio di riserva Dorcet, il che viene considerato dalla Commissione una circostanza aggravante, sarebbe stato puramente fortuito e dovuto al ritardo della Segers nella corrispondenza relativa alla stipulazione dell'accordo. Infine, la BAT nega qualsiasi colpa propria, dato che, nel momento in cui l'accordo controverso è stato concluso, non si sarebbero avuti dati atti a far risultare l'incompatibilità di questo o con le norme del diritto tedesco, o con le norme del diritto comunitario.

46 Senza che sia necessario prendere in esame la gravità delle infrazioni commesse dalle due imprese e la questione del rispettivo grado delle loro responsabilità, è sufficiente constatare che l'ammenda non è stata inflitta per obblighi imposti alla Segers di non vendere i suoi prodotti o di venderli tramite importatori autorizzati dalla BAT (art. 1, sub 1, della decisione), ma a causa degli obblighi della Segers per quanto riguarda l'uso del marchio di cui era titolare (art. 1, sub 2, della decisione). Questi ultimi obblighi non possono tuttavia aver rilevanza nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza se non in relazione con quelli relativi alla distribuzione dei prodotti della Segers.

47 Per questo motivo, gli artt. 3 e 4 della decisione relativi alla fissazione di un'ammenda a carico della BAT vanno annullati.

Sulle spese

48 A termini dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, secondo il § 3, 1° comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese. Dato che la decisione ha dato luogo ad un annullamento parziale, occorre dividere le spese nel senso che ciascuna delle parti, principali o intervenienti, sopporterà le spese da essa sostenute.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Gli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 16 dicembre 1982, n. 82/897, relativa ad una procedura d'applicazione a norma dell'art. 85 del trattato (IV/C-30.128 Toltecs-Dorcet) sono annullati.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Mackenzie Stuart Bosco Due Kakouris

Pescatore Koopmans Everling Bahlmann Galmot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 30 gennaio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart