SENTENZA DELLA CORTE
23 febbraio 1999 *

Nel procedimento C-63/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e BMW Nederland BV

e

Ronald Karel Deenik,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5-7 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),

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet e P. Jann, presidenti di sezione, C. Gulmann (relatore), J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet e Schintgen, giudici,

* Lingua processuale: l'olandese.

avvocato generale: F. G. Jacobs
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e per la BMW Nederland BV, dagli avv. ti G. van der Wal, del foro di Bruxelles, e dalla signora H. Ferment, del foro dell'Aia;

— per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato;

— per il governo del Regno Unito, dalla signora L. Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor D. Alexander, barrister;

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

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Bayerische Motorenwerke AG (BMW) e della BMW Nederland BV, con l'avv. G. van der Wal, del signor Deenik, con l'avv. J. L. Hofdijk, del foro dell'Aia, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora S. Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal

signor D. Alexander, e della Commissione, rappresentata dal signor B. J. Drijber, all'udienza del 13 gennaio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 aprile 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con sentenza 7 febbraio 1997, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio seguente, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, cinque questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 5-7 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»).

2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia che oppone la società tedesca Bayerische Motorenwerke AG (BMW), la società olandese BMW Nederland BV (in prosieguo: rispettivamente, la «BMW AG» e la «BMW BV», denominate collettivamente: la «BMW») al signor Deenik, garagista residente in Almere (Paesi Bassi), quanto alla pubblicità di quest'ultimo per la vendita di automobili BMW usate, nonché per la riparazione e la manutenzione di automobili BMW.

3 L'art. 5 della direttiva, che riguarda i diritti conferiti dal marchio d'impresa, dispone:

«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.

4. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, la normativa di detto Stato membro non permette di vietare l'uso di un segno secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) ed al paragrafo 2, il diritto conferito dal marchio di impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

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».

4 L'art. 6 della direttiva, che verte sulla limitazione degli effetti del marchio d'impresa, stabilisce in particolare:

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

(...)

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».

5 L'art. 7 della direttiva, concernente l'esaurimento del diritto conferito dal marchio d'impresa, dispone:

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

6 La BMW AG vende in numerosi paesi, e dal 1930 nei paesi del Benelux, automobili da essa prodotte e per le quali ha depositato il marchio denominativo BMW, nonché due marchi figurativi, presso l'Ufficio marchi del Benelux per, fra l'altro, motori ed automobili, nonché per pezzi di ricambio ed accessori di motori ed automobili (in prosieguo: il «marchio BMW»).

7 La BMW AG vende le sue automobili tramite una rete di concessionari. Nei Paesi Bassi controlla tale rete mediante la BMW BV. I concessionari hanno il diritto di usare il marchio BMW per l'esercizio della loro attività, ma sono tenuti a rispettare le norme di qualità elevata considerate indispensabili dalla BMW nella loro attività di servizio e di garanzia, nonché in occasione della promozione delle vendite.

8 Il signor Deenik gestisce un'autofficina ed è specializzato nella vendita di automobili usate recanti il marchio BMW e nella riparazione e manutenzione di automobili contrassegnate dallo stesso marchio. Egli non fa parte della rete di concessionari della BMW.

9 Nel procedimento principale la BMW sosteneva che il signor Deenik, nell'esercizio della sua attività commerciale, faceva un uso illecito, in alcuni annunci pubblicitari, del marchio BMW o, quanto meno, di segni distintivi simili. Pertanto, con citazione 21 febbraio 1994, essa chiedeva al Rechtbank di Zwolle di vietare al signor Deenik, in particolare, di utilizzare il marchio BMW o qualsiasi segno distintivo simile negli annunci, nei messaggi pubblicitari o in altre comunicazioni dallo stesso provenienti, o in qualsiasi altro modo collegati alla sua impresa, e di condannarlo a risarcire i danni. La BMW invocava i diritti di cui essa fruisce in forza dell'art. 13 A della legge uniforme del Benelux sui marchi d'impresa nella versione vigente in quel periodo.

10 Il Rechtbank considerava che alcune dichiarazioni del signor Deenik figuranti nei suoi annunci pubblicitari costituivano un uso illecito del marchio BMW in quanto tali dichiarazioni potevano suscitare l'impressione di provenire da un'impresa autorizzata ad utilizzare tale marchio, vale a dire un'impresa appartenente alla rete dei concessionari della BMW. Essa vietava conseguentemente al signor Deenik di usare in tal modo il marchio BMW. Tuttavia, il Rechtbank considerava che il signor Deenik aveva il diritto di usare negli annunci espressioni quali «riparazione e manutenzione di BMW», poiché era sufficientemente manifesto che tali espressioni si riferissero soltanto a prodotti recanti il marchio BMW. Inoltre, il Rechtbank considerava lecite espressioni quali «specialista di BMW» o «specializzato in BMW», poiché la BMW non aveva contestato che il signor Deenik avesse un'esperienza specialistica in materia di automobili BMW, e in quanto non spettava alla BMW

stessa decidere chi avesse il diritto di definirsi specialista delle automobili BMW. Il Rechtbank respingeva quindi la domanda di risarcimento danni presentata dalla BMW.

11 La BMW interponeva appello contro detta sentenza, chiedendo in particolare al Gerechtshof di Arnhem di dichiarare che, menzionando in annunci pubblicitari espressioni quali «riparazione e manutenzione di BMW», e dichiarando di essere uno «specialista di BMW» o «specializzato in BMW», il signor Deenik violava i diritti conferiti dai marchi di cui la BMW era titolare. Avendo il Gerechtshof confermato la sentenza del Rechtbank, la BMW, in data 10 novembre 1995, proponeva contro detta sentenza ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad.

12 In tali circostanze, lo Hoge Raad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Poiché per quanto riguarda i diritti collegati al marchio la direttiva 89/104/CEE contiene una disposizione di diritto transitorio solo in relazione al caso descritto nell'art. 5, n. 4, se gli Stati membri siano liberi di disciplinare la materia negli altri casi, oppure se il diritto comunitario in generale o anche lo scopo e la portata della direttiva in particolare implichino che essi non sono completamente liberi al riguardo, ma sono soggetti a determinate restrizioni e, in caso affermativo, quali siano tali restrizioni.

2) Qualora una persona, senza autorizzazione del titolare del marchio, si avvalga del marchio esclusivo di quest'ultimo, registrato per determinate merci, al fine di annunciare al pubblico che

a) esercita attività di riparazione e di manutenzione relative a prodotti che sono stati smerciati con detto marchio dal titolare del marchio stesso o con la sua autorizzazione, oppure

b) che è specialista o specializzato in siffatti prodotti,

se nell'ambito del sistema dell'art. 5 della direttiva si configuri un caso di:

i) uso del marchio per prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a);

ii) uso di detto marchio per servizi che vanno considerati come uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), o come uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), ammesso che possa considerarsi sussistere somiglianza fra detti servizi e i prodotti per i quali il marchio è stato registrato;

iii) uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 2, o

iv) uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 5.

3) Se per la soluzione della questione sub b) rilevi il fatto che trattasi dell'annuncio di cui alla lett. a) oppure di quello di cui alla lett. b).

4) Se, tenuto conto anche del disposto dell'art. 7 della direttiva, al fine di risolvere la questione se il titolare del marchio possa opporsi all'uso del suo marchio esclusivo registrato per determinate merci, rilevi il fatto che si tratta di un uso del marchio come inteso nella questione 2), ai punti i), ii), iii) oppure al punto iv).

5) Se, ammesso che nei due casi descritti nella seconda questione, parte iniziale, o in uno di essi trattisi di uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a) o lett. b), il titolare del marchio possa opporsi a detto uso solo qualora chi si è

avvalso del marchio dia l'impressione che la sua impresa appartenga all'organizzazione del titolare del marchio, oppure se egli si possa opporre a tale uso anche qualora, per il modo con cui il marchio viene utilizzato in suddetti annunci, sussista effettivamente la possibilità di suscitare nel pubblico l'impressione che il marchio venga utilizzato in ampia misura al fine di reclamizzare la propria impresa in quanto tale, suscitando una determinata impressione di qualità».

Sulla prima questione

13 In limine occorre precisare l'ambito normativo e fattuale che è alla base di detta questione.

14 Dalla decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, 92/10/CEE, che proroga la data di messa in vigore delle disposizioni nazionali di applicazione della direttiva 89/104 (GU 1992, L 6, pag. 35), emerge che la direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 1992. Orbene, le norme recanti adattamento alla direttiva della legge uniforme del Benelux sui marchi sono entrate in vigore solo il 1° gennaio 1996 in forza del protocollo Benelux 2 dicembre 1992 (in prosieguo: la «legge Benelux modificata» e, quanto alla sua versione precedente alla sua adozione, la «precedente legge Benelux»).

15 La causa principale che riguarda una lite fra privati è stata intentata dopo la scadenza del termine previsto dalla decisione 92/10 per la messa in vigore delle disposizioni nazionali di applicazione della direttiva, ma prima della data di entrata in vigore della legge Benelux modificata. Il ricorso in cassazione dinanzi allo Hoge Raad è stato promosso del pari prima di quest'ultima data.

16 L'avvocato generale dinanzi allo Hoge Raad ha pertanto esaminato nelle sue conclusioni la questione se lo Hoge Raad, nella causa di cui era investito, dovesse applicare le norme della precedente legge Benelux, in vigore alla data in cui la causa era stata intentata dinanzi al Rechtbank nonché alla data della proposizione del ricorso, oppure se invece esso dovesse applicare le norme della legge Benelux modificata, in vigore alla data in cui avrebbe emesso la sua sentenza. Egli ha ritenuto che, fatto salvo il principio secondo cui, una volta giunta la data prevista per il recepimento di una direttiva, la legge nazionale doveva essere interpretata per quanto possibile conformemente alla direttiva stessa, lo Hoge Raad dovesse, per analogia con l'art. 74, n. 4, della legge recante disposizioni transitorie relative al nuovo codice civile olandese, applicare la precedente legge Benelux.

17 Nell'ordinanza di rinvio lo Hoge Raad ha rilevato

— che il protocollo Benelux 2 dicembre 1992 che adatta la legge uniforme Benelux sui marchi non contiene disposizioni di diritto transitorio per quanto concerne l'art. 13 A di detta legge, il cui n. 1 ha recepito nel diritto Benelux l'art. 5, nn. 1, 2 e 5, della direttiva, e

— che ha sottoposto alla Corte di giustizia Benelux la questione se il diritto Benelux sui marchi debba essere interpretato nel senso che, quando, in un procedimento avviato dal titolare di un marchio in forza della precedente legge Benelux, il ricorso è diretto contro una decisione emessa anteriormente al 1° gennaio 1996, il diritto vigente prima di questa data rimane in vigore.

18 Ciò posto, lo Hoge Raad si chiede se il diritto comunitario debba essere preso in considerazione per risolvere il problema sottoposto all'esame della Corte di giustizia Benelux.

19 A questo proposito lo Hoge Raad ricorda che, per quanto attiene agli artt. 5-7 della direttiva, questa non contiene norme relative a problemi di diritto transitorio

diverse da quella stabilita dall'art. 5, n. 4. Si chiede quindi se gli Stati membri possano, mediante disposizioni nazionali, disciplinare questioni di diritto transitorio in casi diversi da quelli considerati da detta disposizione. In particolare, lo Hoge Raad chiede se il diritto comunitario osti ad una norma di diritto nazionale transitorio secondo cui un ricorso diretto contro una decisione emessa prima della data della tardiva messa in vigore delle norme volte a recepire la direttiva nel diritto nazionale debba essere risolto conformemente alle norme vigenti prima di detta data, anche se la sentenza è pronunciata dopo questa data.

20 Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che l'art. 5, n. 4, della direttiva mira a limitare gli effetti nel tempo delle nuove norme nazionali che hanno recepito la direttiva. Esso dispone infatti che se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, la normativa di uno Stato membro non consente di vietare l'uso di un segno secondo le condizioni di cui al n. 1, lett. b), e al n. 2, il diritto conferito dal marchio d'impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

21 Si deve altresì osservare che il problema di diritto transitorio che si pone in concreto dinanzi allo Hoge Raad presenta natura diversa da quello che è disciplinato dall'art. 5, n. 4, e che la determinazione del diritto nazionale vigente in siffatta situazione non è disciplinata dalla direttiva. Siccome, peraltro, nessuna considerazione relativa all'effettività del diritto comunitario in generale o della direttiva in particolare impone una determinata soluzione, è alla luce delle norme nazionali applicabili che spetta al giudice nazionale accertare se il ricorso di cui esso è investito debba essere risolto conformemente alle norme della precedente legge Benelux o a quelle della legge Benelux modificata (v., in questo senso, sentenza 11 novembre 1997, causa C-349/94, Loendersloot, Racc. pag. I-6227, punto 18).

22 Si deve tuttavia ricordare che, quale che sia la legge nazionale che si applica, questa dev'essere interpretata per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (v., segnatamente, sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8, e 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 26).

23 Orbene, tale obbligo si applica anche alle norme transitorie del diritto nazionale. Il giudice nazionale deve quindi interpretare siffatte norme per quanto possibile in modo da garantire la piena effettività agli artt. 5-7 della direttiva rispetto all'uso di un marchio successivo alla data in cui la direttiva avrebbe dovuto essere recepita.

24 Alla luce di quanto precede, la prima questione dev'essere risolta nel senso che, fatto salvo l'obbligo del giudice a quo di interpretare il diritto nazionale per quanto è possibile conformemente al diritto comunitario, quest'ultimo non osta ad una norma nazionale transitoria secondo cui un ricorso proposto contro una decisione emessa prima della data della tardiva messa in vigore delle norme che recepiscono la direttiva nel diritto nazionale è risolto conformemente alle norme vigenti prima di detta data, anche se la sentenza è pronunciata dopo questa data.

Osservazioni preliminari relative alle questioni seconda, terza, quarta e quinta

25 Con le questioni seconda, terza, quarta e quinta lo Hoge Raad chiede alla Corte di interpretare gli artt. 5-7 della direttiva al fine di consentirgli di stabilire se un uso del marchio BMW in annunci quali «riparazione e manutenzione di BMW», «specialista in BMW» e «specializzato in BMW» leda detto marchio.

26 Lo Hoge Raad solleva anzitutto talune questioni allo scopo di determinare la disposizione dell'art. 5 della direttiva rispetto alla quale dev'essere esaminato l'uso del marchio di cui trattasi. Pone inoltre alcune questioni per poter risolvere il problema se, nel sistema della direttiva, sia lecito l'uso così qualificato.

27 Va in primo luogo ricordato

— che l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva riguarda l'uso di un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato,

— che l'art. 5, n. 1, lett. b), concerne l'uso di un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o della somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico,

— che l'art. 5, n. 2, attiene all'uso di un segno identico o simile al marchio di impresa per 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

— che l'art. 5, n. 5, concerne l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi.

28 Si deve inoltre ricordare che i nn. 2 e 5 dell'art. 5 della direttiva stabiliscono un'ulteriore condizione per la loro applicazione, vale a dire che l'uso senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio d'impresa oppure leda gli stessi.

29 Occorre inoltre rammentare che gli artt. 6 e 7 della direttiva contengono norme che limitano il diritto del titolare del marchio, in forza dell'art. 5, di vietare l'uso del suo marchio a terzi. A questo riguardo, l'art. 6 dispone, in particolare, che il titolare non può vietare ai terzi l'uso di un marchio quando esso è necessario per

contraddistinguere la destinazione di un prodotto, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. L'art. 7, dal canto suo, dispone che il titolare non può vietare l'uso del marchio per prodotti messi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, a meno che non sussistano motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti.

30 Infine, e tenuto conto delle discussioni svoltesi dinanzi alla Corte, va sottolineato che la qualificazione, se del caso, dell'uso del marchio di cui trattasi nel senso che esso rientra nell'una invece che nell'altra specifica disposizione dell'art. 5 non condiziona necessariamente la valutazione della liceità dell'uso in esame.

Sulle questioni seconda e terza

31 Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'uso di un marchio, senza l'autorizzazione del titolare, al fine di annunciare al pubblico che un'impresa terza effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che essa è specializzata o specialista in tali prodotti costituisca un uso di detto marchio ai sensi di una delle disposizioni dell'art. 5 della direttiva.

32 Al riguardo, va rilevato, come ha osservato lo Hoge Raad,

— che il marchio considerato nella causa principale è registrato esclusivamente per determinati prodotti (in particolare automobili),

— che le espressioni pubblicitarie in parola — «riparazione e manutenzione di BMW», «specialista in BMW» e «specializzato in BMW» — riguardano prodotti venduti con detto marchio dal titolare o con il suo consenso, e

— che le diciture «specialista in BMW» e «specializzato in BMW» riguardano tanto la vendita di automobili BMW usate quanto la riparazione e la manutenzione di automobili recanti tale marchio.

33 Le questioni sollevate attengono quindi ad una fattispecie in cui l'uso del marchio BMW ha lo scopo di informare il pubblico che l'autore della pubblicità effettua la riparazione e la manutenzione di automobili BMW o che egli è specializzato o è specialista nella vendita o nella riparazione e nella manutenzione di siffatte automobili.

34 Alla luce di queste precisazioni, si tratta di una situazione in cui, almeno a prima vista — e come ha rilevato il governo del Regno Unito —, l'uso di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, in quanto il marchio BMW è utilizzato per prodotti BMW autentici.

35 Tale qualificazione è stata contestata in talune osservazioni presentate alla Corte, in particolare sulla base di due argomenti.

36 Secondo il primo argomento le espressioni di cui trattasi, in particolare «specialista o specializzato in BMW», si avvalgono del marchio BMW per scopi diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o i servizi e rientrano pertanto nell'ambito d'applicazione dell'art. 5, n. 5, della direttiva.

37 Il secondo argomento è che nell'annuncio relativo alla «riparazione e manutenzione di BMW» il marchio BMW non è utilizzato per prodotti, ma per designare un servizio per il quale il marchio non è stato registrato. Per tale motivo l'art. 5, n. 5, lett. a), della direttiva non si applicherebbe, di modo che si dovrebbe accertare se possano applicarsi l'art. 5, n. 1, lett. b), o il n. 2 dello stesso articolo.

38 A questo proposito occorre constatare che è esatto che la sfera d'applicazione dell'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva, da un lato, e dell'art. 5, n. 5, dall'altro, dipende dalla questione se l'uso del marchio serva a contraddistinguere i prodotti o servizi di cui trattasi nel senso che provengono da un'impresa determinata, vale a dire in quanto marchio, o se l'uso persegua altri scopi. Orbene, in una situazione come quella di cui alla causa principale si tratta senz'altro di un uso dello stesso marchio volto a contraddistinguere i prodotti di cui trattasi in quanto oggetto dei servizi prestati dall'autore della pubblicità.

39 Infatti, il marchio BMW è utilizzato da quest'ultimo per identificare la provenienza dei prodotti che costituiscono oggetto del servizio, e quindi per distinguere tali prodotti da altri prodotti che avrebbero potuto costituire oggetto degli stessi servizi. Se l'uso del marchio negli annunci relativi al servizio costituito dalla ven dita delle automobili BMW usate è senz'alcun dubbio diretto a contraddistinguere l'oggetto dei servizi prestati, non si devono, a questo proposito, trattare diversamente gli annunci relativi al servizio costituito dalla riparazione e dalla manutenzione di automobili BMW. In questo caso il marchio è utilizzato anche per identificare la provenienza dei prodotti che costituiscono oggetto del servizio.

40 In tale contesto occorre rilevare che la questione se l'uso tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o li leda, ad esempio creando nel pubblico false impressioni relative ai rapporti fra l'autore della pubblicità e il titolare del marchio, si porrebbe soltanto nei casi di cui all'art. 5, nn. 2 o 5. Siffatti elementi sono quindi da prendere in considerazione non nella fase della qualificazione dell'uso nell'ambito dell'art. 5, ma nella valutazione della legittimità dell'uso di cui trattasi nei casi previsti dall'art. 5, nn. 2 o 5.

41 Infine, va osservato che l'uso di cui si tratta nella causa principale costituisce effettivamente un uso «nel commercio» ai sensi dell'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva. Infatti, come esempio degli usi di marchi che possono essere vietati in forza dell'art. 5, nn. 1 e 2, il n. 3 dello stesso articolo menziona espressamente l'uso del marchio nella pubblicità.

42 Pertanto, si devono risolvere le questioni seconda e terza nel senso che l'uso di un marchio, senza l'autorizzazione del titolare, al fine di annunciare al pubblico che un'impresa terza effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che essa è specializzata o specialista in tali prodotti costituisce, in circostanze come quelle descritte nella sentenza di rinvio, un uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.

Sulle questioni quarta e quinta

43 Con la quarta e la quinta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede in sostanza se gli artt. 5-7 della direttiva consentano al titolare di un marchio di vietare ad un terzo l'uso del suo marchio al fine di annunciare al pubblico che egli effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti contrassegnati da un marchio messi in commercio col marchio dal titolare o con il suo consenso, o che egli è specializzato o specialista nella vendita o nella riparazione e nella manutenzione di detti prodotti.

44 Al riguardo, si chiede alla Corte di pronunciarsi, in particolare, sulla questione se il titolare possa opporsi a detto uso solo quando l'autore della pubblicità dia l'impressione che la sua impresa appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio, o se egli possa opporsi a detto uso anche quando, per il modo con cui il marchio viene utilizzato negli annunci, sussista effettivamente la possibilità di suscitare nel pubblico l'impressione che l'autore della pubblicità usi il marchio in ampia misura al fine di reclamizzare la propria impresa in quanto tale, suggerendo una determinata qualità.

45 Al fine di risolvere tale questione, si deve ricordare che, tenuto conto della soluzione fornita alla seconda e alla terza questione, secondo cui l'uso del marchio negli annunci di cui trattasi nella causa principale rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, l'uso di cui trattasi può essere vietato

dal titolare del marchio, a meno che non trovino applicazione l'art. 6, relativo alla limitazione degli effetti del marchio, o l'art. 7, riguardante l'esaurimento del diritto conferito dal marchio.

46 Si deve esaminare tale questione anzitutto in relazione agli annunci relativi alla vendita di automobili usate e in seguito con riguardo agli annunci relativi alla riparazione e alla manutenzione delle automobili.

Sugli annunci relativi alla vendita di automobili BMW usate

47 Per quanto riguarda gli annunci concernenti la vendita di automobili BMW usate messe in commercio con detto marchio dal titolare o con il suo consenso, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte sull'uso di un marchio per annunciare al pubblico la rivendita di prodotti contrassegnati da un marchio.

48 Nella sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior (Racc. pag. I-6013), la Corte ha anzitutto affermato, al punto 38, che gli artt. 5 e 7 della direttiva devono essere interpretati nel senso che, quando prodotti contrassegnati da un marchio siano stati messi sul mercato comunitario dal titolare del marchio o con il suo consenso, un rivenditore, oltre alla facoltà di rivendere tali prodotti, ha anche quella di usare il marchio per annunciare al pubblico l'ulteriore commercializzazione dei prodotti stessi.

49 Nella stessa sentenza la Corte ha poi osservato, nel punto 43, che il pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio può costituire, in via di principio, un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti messi in commercio nella Comunità dal titolare stesso o con il suo consenso. Per quanto riguarda i prodotti di prestigio, la Corte ha rilevato, al punto 45, che il rivenditore non deve agire slealmente nei con-

fronti degli interessi legittimi del titolare del marchio, ma deve adoperarsi per evitare che la sua pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando l'immagine di prestigio dei prodotti in oggetto. La Corte ne ha concluso, al punto 48, che il titolare di un marchio non può opporsi, in base dell'art. 7, n. 2, all'uso, conformemente alle modalità correnti nel settore di attività del rivenditore, del suo marchio al fine di annunciare al pubblico l'ulteriore commercializzazione dei pro dotti contrassegnati dal marchio, a meno che non venga dimostrato che l'uso del marchio a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso.

50 Nell'ambito della causa in esame tale giurisprudenza implica che l'art. 7 della direttiva osta a che il titolare del marchio BMW vieti a un terzo l'uso del suo marchio al fine di annunciare al pubblico che è specializzato o specialista nella vendita di automobili BMW usate purché la pubblicità riguardi automobili che sono state immesse sul mercato comunitario con tale marchio dal titolare o col suo consenso e purché il modo con cui è impiegato il marchio in tale pubblicità non costituisca un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, perché il titolare possa opporvisi.

51 Al riguardo, può costituire motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva il fatto che il marchio sia utilizzato nella pubblicità del rivenditore in modo tale da poter dare l'impressione che esista un legame commerciale fra il rivenditore e il titolare del marchio, e in particolare che l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese.

52 Infatti, siffatta pubblicità non è necessaria per garantire l'ulteriore commercializzazione di prodotti messi sul mercato comunitario col marchio dal titolare o col suo consenso e, pertanto, per garantire l'obiettivo del principio di esaurimento stabilito dall'art. 7 della direttiva. Inoltre, essa viola l'obbligo di agire lealmente nei confronti degli interessi legittimi del titolare del marchio e compromette il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà. Essa è quindi in contrasto con l'oggetto specifico del diritto di marchio che, secondo la giurisprudenza della Corte, consiste in particolare nel tutelare il

titolare contro i concorrenti che volessero abusare della posizione e della notorietà del marchio stesso (v., in particolare, sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89, Hag II, Racc. pag. I-3711, punto 14).

53 Per contro, qualora non sussista il pericolo che il pubblico sia indotto a credere che vi sia un legame commerciale fra il rivenditore e il titolare del marchio, il mero fatto che il rivenditore tragga vantaggio dall'uso del marchio, in quanto la pubblicità per la vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio, peraltro corretta e leale, conferisce alla propria attività un'aura di qualità, non costituisce un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva.

54 Al riguardo, è sufficiente rilevare che un rivenditore che venda automobili BMW usate e che sia effettivamente specializzato o specialista nella vendita di tali automobili non può in pratica comunicare questa informazione ai suoi clienti senza utilizzare il marchio BMW. Pertanto, tale uso del marchio BMW a fini di informa zione è necessario per garantire il diritto di rivendita derivante dall'art. 7 della direttiva e non trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di detto marchio.

55 La questione se una pubblicità possa dare l'impressione che vi sia un legame commerciale fra il rivenditore e il titolare del marchio costituisce una questione di fatto che spetta al giudice nazionale valutare alla luce delle circostanze proprie di ciascuna fattispecie.

Sugli annunci relativi alla riparazione e alla manutenzione di automobili BMW

56 Va anzitutto rilevato che il principio concernente l'esaurimento del diritto conferito dal marchio, sancito dall'art. 7 della direttiva, non si applica per quanto riguarda gli annunci relativi alla riparazione e alla manutenzione di automobili BMW.

57 Infatti, l'art. 7 mira a conciliare gli interessi della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci nella Comunità consentendo l'ulteriore commercializzazione di un esemplare di un prodotto contrassegnato da un marchio senza che il titolare del marchio stesso possa opporvisi (v., in tal senso, la precitata sentenza Parfums Christian Dior, punti 37 e 38). Orbene, gli annunci relativi alla riparazione e alla manutenzione di automobili non riguardano la commercializzazione ulteriore dei prodotti di cui trattasi.

58 Tuttavia, per quanto riguarda tali annunci, si deve ancora esaminare se l'uso del marchio possa essere legittimo tenuto conto del principio stabilito dall'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva, secondo cui il titolare non può vietare ad un terzo l'uso del suo marchio per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare in quanto accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia necessario per indicare tale destinazione e sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

59 A questo proposito, e come segnatamente ha rilevato il governo del Regno Unito, si deve constatare che l'uso del marchio al fine di informare il pubblico che l'autore della pubblicità effettua la riparazione e la manutenzione dei prodotti contrassegnati da tale marchio costituisce un uso che indica la destinazione di un servizio ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c). Infatti, alla guisa dell'uso di un marchio volto ad identificare le automobili alle quali è adatto un pezzo non originale, l'uso di cui trattasi mira a identificare i prodotti che costituiscono oggetto del servizio prestato.

60 Inoltre, occorre osservare che l'uso di cui trattasi è necessario per indicare la destinazione del servizio. Al riguardo, è sufficiente rilevare, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, che, se un commerciante indipendente effettua la manutenzione e la riparazione di automobili BMW o è effettivamente specializzato in tale campo, tale informazione non può in pratica essere comunicata ai suoi clienti senza che egli faccia uso del marchio BMW.

61 Infine, si deve rilevare che la condizione che l'uso del marchio sia conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale costituisce in sostanza l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti degli interessi legittimi del titolare del marchio, analogo a quello cui è soggetto il rivenditore quando utilizza il marchio altrui per annunciare la rivendita di prodotti contrassegnati da tale marchio.

62 Infatti, l'art. 6 della direttiva mira, al pari dell'art. 7, a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare (v., in particolare, la precitata sentenza Hag II, punto 13).

63 Pertanto per i motivi indicati ai punti 51-54 della presente sentenza, che si applicano mutatisi mutandis, l'uso del marchio altrui al fine di annunciare al pubblico la riparazione e la manutenzione dei prodotti contrassegnati da tale marchio è autorizzato alle stesse condizioni che si applicano nel caso dell'uso del marchio al fine di annunciare al pubblico la rivendita dei prodotti contrassegnati da tale marchio.

64 Alla luce di quanto precede, si devono risolvere le questioni quarta e quinta nel senso che gli artt. 5-7 della direttiva non consentono al titolare di un marchio di vietare ad un terzo l'uso del suo marchio al fine di annunciare al pubblico che egli effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti contrassegnati da tale marchio messi in commercio col marchio dal suo titolare o con il suo consenso, o che egli

è specializzato o specialista nella vendita o nella riparazione e nella manutenzione di detti prodotti, a meno che il marchio non sia utilizzato in modo tale da poter dare l'impressione che sussista un legame commerciale fra l'impresa terza e il titolare del marchio, e in particolare che l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese.

Sulle spese

65 Le spese sostenute dai governi italiano e del Regno Unito, 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,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con sentenza 7 febbraio 1997, dichiara:

1) **Fatto salvo l'obbligo del giudice a quo di interpretare il diritto nazionale per quanto è possibile conformemente al diritto comunitario, quest'ultimo non osta ad una norma nazionale transitoria secondo cui un ricorso proposto contro una decisione emessa prima della data della tardiva messa in vigore**

delle norme che recepiscono la prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nel diritto nazionale è risolto conformemente alle norme vigenti prima di detta data, anche se la sentenza è pronunciata dopo questa data.

2) **L'uso di un marchio, senza l'autorizzazione del titolare, al fine di annunciare al pubblico che un'impresa terza effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che essa è specializzata o specialista in tali prodotti costituisce, in circostanze come quelle descritte nella sentenza di rinvio, un uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104.**

3) **Gli artt. 5-7 della prima direttiva 89/104 non consentono al titolare di un marchio di vietare ad un terzo l'uso del suo marchio al fine di annunciare al pubblico che egli effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti contrassegnati da tale marchio messi in commercio col marchio dal suo titolare o con il suo consenso, o che egli è specializzato o specialista nella vendita o nella riparazione e nella manutenzione di detti prodotti, a meno che il marchio non sia utilizzato in modo tale da poter dare l'impressione che sussista un legame commerciale fra l'impresa terza e il titolare del marchio, e in particolare che l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale fra le due imprese.**

Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet

Jann Gulmann Murray

Edward Ragnemalm Sevón

Wathelet Schintgen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 febbraio 1999.

Il cancelliere Il presidente

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias