CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 2 luglio 2002 [1]

1. Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi; in prosieguo: lo «Hoge Raad») chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del concetto di «uso effettivo», cui si riferisce l'art. 12, n. 1, della prima direttiva sui marchi d'impresa (in prosieguo: la «direttiva» o la «prima direttiva») [2], nel disciplinare la decadenza di questa forma di proprietà industriale.

I — Fatti e procedimento principale

2. I fatti rilevanti ai fini della soluzione della presente questione pregiudiziale, cosí come vengono esposti dallo Hoge Raad nell'ordinanza di rinvio, sono i seguenti:

3. La Ansul BV (in prosieguo: la «Ansul») e l'Ajax Brandbeveiliging BV (in prosieguo: l'«Ajax») sono persone giuridiche di diritto olandese operanti sul mercato dei dispositivi antincendio. La seconda impresa è una controllata della società tedesca Minimax GmbH.

4. Fino alla seconda guerra mondiale, il marchio denominativo «Minimax» ed i diritti ad esso connessi appartenevano ad un'impresa tedesca che aveva aperto un ufficio vendite nei Paesi Bassi. Nel dopoguerra, tale patrimonio è stato espropriato quale «patrimonio nemico»; cosí i diritti sul segno distintivo sono stati divisi: nei Paesi Bassi sono stati acquisiti dal dante causa dell'Ansul ed in Germania sono pervenuti alla Minimax GmbH.

5. Il 15 settembre 1971 la Ansul ha depositato il marchio denominativo «Minimax» presso l'ufficio marchi del Benelux (Benelux-Merkenbureau), dove è stato registrato con il n. 052713, per designare prodotti appartenenti alle classi merceologiche 1, 6, 9, 12, 20 e 25 della nomenclatura internazionale sui marchi [3] (in particolare, estintori).

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).

3 — Istituita con l'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, riveduto a Ginevra il 13 maggio 1977.

6. Da parte sua, l'Ajax è, dal 16 marzo 1992, titolare del marchio denominativo e figurativo «Minimax» nei Paesi Bassi, dove smercia i prodotti della società controllante. Tale registrazione, cui è stato dato il n. 517006, copre prodotti compresi nelle classi 1 (composizioni per estinguere il fuoco) [4] e 9 (estintori), nonché servizi di cui alla classe 37 (riparazione, installazione, manutenzione e rifornimento dei detti dispositivi).

7. L'Ajax e la Minimax hanno iniziato ad utilizzare il suddetto marchio all'interno del Benelux allo scopo di contraddistinguere i prodotti ed i servizi che esso protegge. Contro tale uso la Ansul ha presentato opposizione il 19 gennaio 1994.

8. In un momento successivo, il 13 giugno seguente, la Ansul ha ottenuto la registrazione (con il n. 549146) della denominazione «Minimax» per i servizi appartenenti alle classi 37, 39 e 42, tra i quali figuravano la riparazione e la manutenzione di estintori [5].

9. L'8 febbraio 1995 l'Ajax ha invitato la Ansul a comparire dinanzi al Rechtbank di Rotterdam, chiedendo la declaratoria di decadenza del marchio merceologico n. 052713, nonché l'annullamento del marchio depositato per i servizi con il n. 549146, con ordine di cancellazione dei relativi atti di registrazione.

10. La Ansul si è opposta alle pretese dell'Ajax e ha chiesto, in via riconvenzionale, che fosse interdetto a quest'ultima l'uso della denominazione «Minimax» all'interno del Benelux per i prodotti o servizi contrassegnati dal suo proprio marchio, pena la condanna al pagamento di sanzioni nel caso in cui non fosse cessato l'uso del suddetto vocabolo.

11. Con sentenza 18 aprile 1996 il Rechtbank di Rotterdam ha respinto le richieste dell'Ajax ed accolto quelle dell'Ansul.

12. Contro tale sentenza l'Ajax ha interposto appello dinanzi al Gerechtshof dell'Aja, che lo ha accolto con sentenza 5 novembre 1998. Il giudice d'appello ha annullato la sentenza di primo grado, ha respinto le pretese dell'Ansul ed ha accolto quelle dell'Ajax, ha dichiarato decaduto il diritto dell'Ansul al marchio registrato con il n. 052713 e ha dichiarato nullo il marchio registrato con il n. 549146, ordinando la cancellazione di ambedue le registrazioni.

4 — Nel linguaggio in materia di sicurezza si chiama «mezzo estinguente» la sostanza o il preparato che, emesso con un dispositivo a pressione, inibisce le fiamme.

5 — La versione originaria della legge uniforme sul marchio del Benelux (*Nederlands Traktatenbland* 1962, n. 58, pagg. 10-76) non prevedeva la registrazione dei segni distintivi di servizi. Solo dopo la riforma, che è entrata in vigore il 1° gennaio 1987, l'art. 39 della suddetta legge ha contemplato questa possibilità. Tale riforma è intervenuta in conseguenza del Protocollo sui marchi dei servizi, firmato a Bruxelles il 10 novembre 1983 (*Nederlands Traktatenbland* 1983, n. 187, pagg. 1-7).

13. La Ansul ha proposto ricorso in cassazione. Il dibattito dinanzi allo Hoge Raad si è articolato in relazione al concetto di «uso effettivo» di un marchio d'impresa, con riferimento al quale le parti hanno discusso a proposito delle attività svolte dalla ricorrente nel settore degli estintori successivamente al 2 maggio 1989 [6] e, in particolare, intorno alla questione se tali attività possano essere considerate sfruttamento reale del marchio di cui la stessa è titolare dal 1971, ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva.

II — Questioni pregiudiziali

14. Per poter statuire sul ricorso in cassazione, lo Hoge Raad deve quindi sapere cosa debba intendersi per «uso effettivo» ai sensi della suddetta norma del diritto comunitario, motivo per il quale, con ordinanza di rinvio 26 gennaio 2001, ha sospeso il procedimento ed ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.

15. La prima questione è del seguente tenore:

«Se l'espressione "ha formato oggetto di uso effettivo" figurante all'art. 12, n. 1, della menzionata direttiva debba essere interpretata nel modo descritto al precedente punto 3.4 e, in caso di risposta negativa, in base a quali (altri) criteri debba essere stabilito il significato dell'espressione "uso effettivo"».

16. Nel summenzionato punto dell'ordinanza di rinvio si legge:

«(...) L'uso deve pertanto aver riferimento ad un determinato prodotto o ad un determinato servizio ceduto o offerto come prestazione da parte dell'utilizzatore. La questione se un dato uso possa essere considerato come "uso effettivo" può essere risolta soltanto i) prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze propri del caso di specie, e al riguardo ii) è decisivo stabilire se il complesso dei fatti e delle circostanze propri del caso di specie, considerati in reciproca connessione e in relazione a quanto nel settore economico interessato viene considerato giustificato sul piano degli usi e su quello commerciale, determini l'impressione che l'uso sia diretto a trovare o a mantenere uno sbocco commerciale per le merci ed i servizi contrassegnati dal marchio e non solo ed esclusivamente a mantenere in essere il marchio, e a questo proposito, iii) per quanto riguarda tali fatti e circostanze, si devono in linea di massima considerare la natura, l'ampiezza, la frequenza, la regolarità nonché la durata dell'uso unitamente alla natura della merce o del servizio e alla natura e alle dimensioni dell'impresa».

17. La seconda questione formulata dallo Hoge Raad recita come segue:

«Se possa poi parlarsi di "uso effettivo" nel senso in precedenza illustrato, qualora con

6 — Da allora, la Ansul non ha immesso in commercio alcun estintore con il marchio «Minimax». In merito alle attività da essa svolte a partire dalla suddetta data, v. oltre, paragrafo 18.

il marchio non vengano smerciati nuovi prodotti ma vengano invece eseguite altre attività come in precedenza specificato al punto 3.1, sub v) e vi)».

18. Le attività di cui trattasi sono le seguenti:

1) Vendita di componenti e preparati per estintori della marca «Minimax», sprovvisti del marchio, ad imprese che provvedevano alla manutenzione di tali dispositivi, senza che, nei rapporti commerciali con tali imprese, la Ansul si fosse servita della denominazione controversa.

2) Controllo, taratura, riparazione e revisione dei suddetti mezzi estinguenti, sia da parte dell'Ansul che delle imprese di cui al punto precedente, servizi che venivano prestati facendo uso di componenti e preparati per estintori provenienti dalla società titolare del marchio.

3) Uso e vendita alle medesime imprese di adesivi raffiguranti il marchio e di etichette sulle quali erano impresse le parole *Gebruisklaar Minimax* («Minimax pronto per l'uso»).

III — Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

19. Hanno presentato osservazioni scritte nel procedimento in esame, entro il termine a tal fine indicato all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la Ansul, l'Ajax, il governo olandese e la Commissione.

20. All'udienza del 4 giugno 2002 sono comparse la Ansul e la Commissione per esporre oralmente i loro argomenti.

IV — Decadenza per mancato uso dei marchi d'impresa secondo il diritto positivo

1 — *Accordi internazionali in materia di proprietà industriale*

A — La Convenzione di Parigi

21. La prima versione della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà

industriale — firmata il 20 marzo 1883, della quale fanno parte tutti gli Stati membri dell'Unione europea [7] —, non contemplava la decadenza dei diritti di marchio per mancato uso.

22. Con la revisione dell'Aja del 6 novembre 1925 è stata introdotta nella Convenzione di Parigi una disposizione riguardante l'uso dei marchi registrati, l'art. 5, lett. C, in base al quale:

«1. Se in un paese l'utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione non potrà essere annullata se non dopo trascorso un equo periodo e solo nel caso in cui l'interessato non giustifichi la causa della sua inazione.

2. L'uso di un marchio di fabbrica o di commercio da parte del proprietario, sotto una forma che differisca per alcuni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui questo è stato registrato in un Paese dell'Unione, non comporterà l'invalidazione della registrazione né diminuirà la protezione accordata al marchio.

3. L'uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti industriali o commerciali considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni della legge nazionale del Paese nel quale è stata richiesta la protezione, non impedirà la registrazione né diminuirà in alcun modo la protezione accordata a detto marchio in un paese qualsiasi dell'Unione, purché tale uso non abbia per effetto d'indurre il pubblico in errore e non sia contrario all'interesse pubblico».

B — L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

23. Questo accordo, allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 [8], prevede che, con riferimento ai marchi, come in relazione ad altre parti dell'accordo, gli Stati membri dell'OMC si debbano conformare agli artt. 1-12 ed all'art. 19 della Convenzione di Parigi (art. 2, n. 1) [9].

24. Sotto il titolo «Requisito dell'uso», l'art. 19 così dispone:

«1. Qualora l'uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una

7 — I Paesi Bassi hanno aderito alla Convenzione il 7 luglio 1884.

8 — GU 1994, L 336, pag. 214.

9 — Lo stesso riferimento alla Convenzione di Parigi è contenuto nel Trattato sul diritto dei marchi del 1994, il cui art. 15 dispone che: «Ogni parte contraente osserva le disposizioni della Convenzione di Parigi che riguardano i marchi».

registrazione, la registrazione può essere annullata soltanto dopo un periodo ininterrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio non adduca motivi legittimi basati sull'esistenza di impedimenti all'uso del marchio. Circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione, quali restrizioni all'importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti o servizi protetti dal marchio, sono considerate legittimi motivi di non uso.

2. L'uso del marchio da parte di terzi sotto il controllo del titolare si considera uso del marchio ai fini del mantenimento della registrazione».

2 — *Diritto comunitario*

A — La prima direttiva

25. Nell'ottavo 'considerando' della direttiva, il legislatore europeo si è espresso nel senso che «(...) per ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati e tutelati nella Comunità e di conseguenza il numero dei conflitti che possono insorgere a riguardo, occorre prescrivere che i marchi d'impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza (...)».

26. Conformemente a tale proposito, gli artt. 10 e ss. della direttiva riguardano l'uso dei marchi d'impresa e le conseguenze derivanti dal mancato uso degli stessi.

27. L'art. 10 disciplina l'uso del marchio d'impresa nel modo seguente:

«1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

a) l'uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni

elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato;

b) l'apposizione del marchio di impresa [10] sui prodotti o sul loro condizionamento nello Stato membro interessato solo ai fini dell'esportazione.

3. Si considera come uso del marchio di impresa da parte del titolare l'uso del marchio di impresa col consenso del titolare o l'uso del marchio di impresa da parte di una qualsiasi persona abilitata ad utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.

(...)».

28. Le conseguenze del mancato uso di un marchio di impresa sono descritte all'art. 11, i cui nn. 3 e 4 dispongono quanto segue:

«3. Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 12, in caso di domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Stato membro può prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa in virtú dell'art. 12, paragrafo 1.

4. Se il marchio di impresa anteriore è stato usato soltanto per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, si considera, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 come registrato soltanto per la suddetta parte di prodotti o servizi».

29. I motivi di decadenza sono esposti all'art. 12, il cui n. 1 cosí prevede:

«Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso; tuttavia nessuno può affermare che un marchio di impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o reiniziato [11] l'uso effettivo del marchio di impresa; tuttavia se si effettuano prepara-

10 — Nella versione spagnola compare l'espressione «marca comunitaria» [marchio comunitario], che non ricorre nelle altre versioni linguistiche. È evidente che si tratta di un errore grossolano, giacché la direttiva non riguarda la disciplina del marchio comunitario.

11 — Nota che riguarda in particolare la versione spagnola e non interessa la versione italiana [N.d.T.].

tivi per l'inizio o il reinizio dell'uso del marchio di impresa solo dopo che il titolare abbia saputo che dovrebbe essere presentata una domanda di decadenza, non vengono presi in considerazione l'inizio o il reinizio dell'uso del marchio di impresa entro un termine di tre mesi prima della presentazione della domanda di decadenza, il quale decorre al massimo a partire dalla scadenza del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso».

B — Il regolamento sul marchio comunitario

30. Il 20 dicembre 1993 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario [12]. Dopo che nel preambolo è stato proclamato il principio di «uso effettivo» dei marchi [13], i successivi artt. 15, 43, 50 e 56 del regolamento perseguono obiettivi identici a quelli della prima direttiva che ho riportato nei precedenti paragrafi.

3 — *Normativa del Benelux*

31. Nelle conclusioni che ho presentato il 31 gennaio 2002 nella causa Koninklijke KPN Nederland (C-363/99), non ancora decisa con sentenza, ho parlato dell'origine e della genesi della legge uniforme del Benelux sui marchi, cui ho fatto riferimento nella precedente nota 5.

32. L'art. 5, n. 3, di tale legge, nella sua versione originaria, prevedeva l'estinzione del diritto di marchio nei seguenti casi:

«qualora, salvo sussistano motivi legittimi, [il marchio] non sia stato utilizzato dal titolare né da un licenziatario all'interno del territorio del Benelux, nei tre anni successivi al suo deposito, o entro un periodo ininterrotto di cinque anni; in caso di lite, il giudice può decidere che l'onere della prova circa l'uso del marchio ricada, in tutto o in parte, sul titolare dello stesso; tuttavia, chiunque intenda far valere il mancato uso del marchio negli ultimi sei anni deve dimostrarlo» [14].

33. Nel commento all'art. 5, contenuto nel preambolo della detta legge, si precisa che per uso obbligatorio deve intendersi un utilizzo regolare del marchio, con riferimento al quale, ai fini di stabilire se sussista o meno l'uso effettivo del marchio [15], dovranno essere prese in considerazione le circostanze proprie del caso di specie.

12 — GU 1994, L 11, pag. 1.
13 — V. il nono 'considerando' del regolamento.
14 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, pag. 59.
15 — *Bulletin Benelux*, 1962-2, pagg. 31 e 32.

34. Per adeguare la suddetta legge alla prima direttiva e completarla con le pertinenti disposizioni sul marchio comunitario, il 2 dicembre 1992 Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno sottoscritto un Protocollo [16] che, conformemente al suo art. 8, è entrato in vigore il 1° gennaio 1996 insieme alle disposizioni di modifica della legge uniforme del Benelux in esso contenute.

35. Uno dei detti emendamenti riguardava l'art. 5, i cui nn. 2 e 3 venivano formulati nel modo seguente:

«2. Entro i limiti indicati all'art. 14, lett. c) [17], il diritto di marchio si estingue:

a) quando, per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo giustificato motivo, il marchio non ha formato oggetto di uso nel territorio del Benelux, in relazione ai prodotti per i quali è stato registrato; in caso di lite, il giudice può decidere che l'onere della prova circa l'uso del marchio ricada, in tutto o in parte, sul titolare del marchio.

(...)

3. Ai fini dell'applicazione del secondo paragrafo, lett. a), per uso del marchio deve ugualmente intendersi:

a) l'uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato;

b) l'apposizione sui prodotti o sul loro condizionamento esclusivamente ai fini dell'esportazione; e

c) l'uso da parte di un terzo con il consenso del titolare del marchio» [18].

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, n. 12, pagg. 1-12.

17 — Il n. 1 di tale articolo dispone che «l'interessato può invocare l'estinzione del diritto di marchio nei casi contemplati dall'art. 5, n. 2. L'estinzione ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. a), non si produce se, tra la scadenza del detto periodo di cinque anni e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o reiniziato un uso effettivo del marchio; tuttavia, l'inizio o il reinizio dell'uso entro i tre mesi che precedono la scadenza del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso non viene preso in considerazione, se si effettuano i preparativi per l'inizio o il reinizio dell'uso del marchio solo dopo che il titolare sia venuto a conoscenza dell'eventualità che venga presentata una domanda di decadenza».

18 — Traduzione libera delle disposizioni della legge sui marchi del Benelux.

36. In conformità dell'art. 39 di questa stessa legge, le precedenti disposizioni si applicano anche ai marchi che contrassegnano servizi.

V — Analisi delle questioni pregiudiziali

1 — *Introduzione*

37. Nei paragrafi precedenti ho voluto dar prova dei diversi livelli normativi che, a mio avviso, la Corte di giustizia deve tenere in considerazione nel rispondere allo Hoge Raad, al fine di eludere gli argomenti unilaterali che si sono sviluppati nel corso del presente procedimento incidentale.

38. Senza dubbio la legge uniforme del Benelux sui marchi e la relativa giurisprudenza in materia costituiscono un punto di riferimento, ma in nessun modo possono diventare lo specchio nel quale si deve riflettere la Corte di giustizia per dissipare i dubbi sollevati dal giudice olandese. La soluzione deve provenire dal diritto dell'Unione europea, se vogliamo far sí che i titolari dei marchi di impresa godano di una medesima tutela negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri [19].

39. Accade tuttavia, come ho avuto occasione di rilevare nelle conclusioni che ho presentato il 18 gennaio 2001 nella causa C-517/99, Merz & Krell [20], nonché nelle citate conclusioni relative alla causa Koninklijke KPN Nederland, che la peculiare struttura dell'ordinamento giuridico comunitario in materia di marchi richiede che si compia uno sforzo interpretativo supplementare.

40. La direttiva e le legislazioni degli Stati membri in materia devono essere interpretate alla luce della Convenzione di Parigi [21], la quale, a sua volta, ha ispirato l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio [22]. D'altra parte, i tre Stati associati del Benelux «hanno unificato i rispettivi ordinamenti giuridici in materia di marchi, ma li hanno armonizzati anche con quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea adeguando la legge uniforme alla direttiva, e l'hanno fatto — non avrebbe potuto essere altrimenti — rispettando gli impegni derivanti dalla Convenzione di Parigi [23]».

19 — V. nono 'considerando' della direttiva e sentenza 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e a. (Racc. pag. I-8691), punto 42.

20 — Decisa con sentenza 4 ottobre 2001 (Racc. pag. I-6959).

21 — Nell'ultimo 'considerando' della direttiva si legge che le disposizioni di quest'ultima devono essere «in perfetta armonia con quelle della convenzione di Parigi».

22 — V., in particolare, l'art. 2, n. 1.

23 — V. conclusioni Koninklijke KPN Nederland, paragrafo 30.

2 — *L'uso dei marchi*

41. Di conseguenza, nel fornire allo Hoge Raad le soluzioni delle questioni da esso proposte, si deve prendere in considerazione l'intero complesso di norme che, nell'ordinamento giuridico comunitario, hanno ad oggetto i marchi di impresa. E la prima affermazione, pur ovvia, che deriva necessariamente da una tale visione d'insieme è che i marchi esistono per essere utilizzati[24], cosicché se il titolare non fa uso del proprio segno distintivo rischia di perdere i suoi diritti.

42. Le registrazioni dei marchi di impresa non possono essere un mero deposito di segni che vengono messi da parte in attesa che qualcuno pretenda incautamente di usarli, per potersene avvalere, solo a quel punto, con intento, quanto meno, speculativo. Al contrario, esse devono riflettere fedelmente la realtà e le indicazioni utilizzate dalle imprese presenti sul mercato per contraddistinguere i loro prodotti e servizi. Si possono depositare presso gli uffici della proprietà industriale soltanto i marchi che prendono parte alla vita commerciale. Come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, le richieste di registrazione a scopo «difensivo» o «strategico» sono suscettibili di rifiuto.

43. Se al titolare di un marchio di impresa viene concesso un monopolio sul segno registrato, con la facoltà di farlo valere nei confronti di tutti gli altri vietandone l'uso, è precisamente perché egli dia al proprio marchio la destinazione che giustifica la concessione di tale diritto esclusivo.

44. Cosí, il proprietario è tenuto ad usare il proprio marchio coerentemente agli obiettivi che sono assegnati a questo istituto dall'ordinamento giuridico[25]. Credo sia necessario ricordare ancora una volta il carattere strumentale del rapporto che intercorre tra i diritti attribuiti al titolare del marchio ed il marchio stesso; le situazioni giuridiche di vantaggio derivanti dal marchio trovano la loro ragion d'essere nell'obiettivo di permettere al consumatore di distinguere il prodotto o servizio contrassegnato, con il fine ultimo di contribuire, mediante questa operazione di distinzione che è il presupposto della libertà di scelta, all'instaurazione di un regime di libera concorrenza nel mercato interno[26].

45. Insomma, se il titolare vuole evitare che i propri diritti di marchio decadano, deve usare il proprio segno «in quanto marchio». Giungo cosí allo stesso dilemma, sebbene attraverso un percorso diverso, che si era posto nella causa C-206/01, Arsenal Football Club, nella quale ho presentato le conclusioni il 13 giugno di quest'anno. Si trattava in quel caso di accertare quando si

24 — Tale constatazione è al giorno d'oggi indiscutibile, ma non lo era altrettanto prima che la Convenzione venisse modificata nel 1925.

25 — Diversamente dalle altre forme di proprietà industriale ed intellettuale, con la tutela dei segni distintivi (marchi di impresa, denominazioni commerciali, denominazioni di origine) non si tutela l'attività creativa dell'autore o l'opera del suo ingegno, bensí l'operato degli imprenditori sul piano commerciale e, attraverso di esso, l'ordine pubblico economico.

26 — V. conclusioni nelle cause Merz & Krell (paragrafi 31 e 32) e Koninklijke KPN Nederland (paragrafi 32 e 33).

considera che un terzo faccia uso del segno distintivo in quanto marchio affinché il proprietario possa vietarglielo. Nel caso in esame, esiste il dilemma relativo a quale sia l'uso che si richiede da parte del titolare affinché il mancato uso, protratto nel tempo per il periodo stabilito dalla legge, provochi l'estinzione dei suoi diritti.

46. Non ho alcun dubbio sul fatto che, in ambedue i casi, il contenuto del concetto giuridico indeterminato di «uso in quanto marchio» sia lo stesso. Di conseguenza, faccio rinvio ai ragionamenti ed alle considerazioni che ho svolto nelle suddette conclusioni [27], limitandomi in questa sede a riprodurre il corollario cui sono giunto allora.

47. Due sono le note distintive che caratterizzano l'uso di un marchio di impresa. In primo luogo, deve trattarsi di un uso commerciale, consistente nella produzione e fornitura di beni e servizi sul mercato. L'art. 5 della direttiva parla infatti di uso «nel commercio» [28].

48. La seconda condizione impone che tale uso commerciale sia finalizzato a contraddistinguere i prodotti e servizi in base alla loro origine o provenienza, qualità o reputazione.

3 — *Il concetto di «uso effettivo»*

49. Non basta a legittimare l'uso di un marchio di impresa il fatto che quest'ultimo venga utilizzato nel commercio con uno qualsiasi dei suindicati obiettivi. È inoltre necessario che si tratti di «uso effettivo» o, detto in senso negativo, di un uso che non sia puramente «dimostrativo».

50. Tale affermazione mi consente di fare un primo passo verso il concetto di «uso effettivo». Non è effettivo l'uso meramente fittizio, formale e retorico, privo di contenuto, la cui unica funzione consiste nell'evitare la decadenza del marchio, e non ambisce a trovare uno sbocco commerciale per i prodotti ed i servizi contrassegnati.

51. Una volta stabilito il limite negativo del concetto, sorgono comunque alcune difficoltà quando lo si vuole definire positivamente.

52. Uno studio delle diverse versioni linguistiche della direttiva [29] mi permette di affermare che l'uso cui ha voluto riferirsi

27 — V., segnatamente, paragrafi 49, 50, 62, 64 e 88, nn. 1 e 4.

28 — La versione tedesca della direttiva utilizza l'espressione *im geschäftlichen Verkehr*, la francese indica *vie des affaires*, l'inglese dice *course of trade*, l'italiana usa *nel commercio* ed infine nella versione in lingua olandese si legge *economisch verkeer*.

29 — La versione olandese usa l'espressione *normaal*; nella francese compare *usage sérieux*, nella portoghese *uso sério*, nell'inglese *genuine use* e nella tedesca *ernsthafte Benutzung*. La versione italiana e quella spagnola utilizzano lo stesso aggettivo: *effettivo*.

il legislatore comunitario è quello che può essere ritenuto «sufficiente» in relazione alle funzioni proprie di questa espressione della proprietà industriale. Coloro che sono intervenuti in questo procedimento, ricorrendo alle varie versioni della direttiva, hanno parlato di uso «normale», «serio», «autentico», «effettivo», aggettivi qualificativi che, tuttavia, giungendo ad una descrizione mediante lo stesso termine che devono definire, non aggiungono il benché minimo significato e rappresentano vere e proprie tautologie.

53. È necessario ricorrere ad un'interpretazione teleologica che, ancora una volta, presti attenzione alle funzioni del marchio di impresa e verifichi se l'uso effettuato dal titolare sia o meno diretto a contraddistinguere i suoi prodotti o servizi sul mercato, al fine di conquistarne una quota, in un sistema di libera, leale ed aperta concorrenza. A mio avviso, quello che la direttiva richiede, in particolare, all'art. 12, n. 1, è l'«uso sufficiente» o «atto» a tal fine (*geschikt gebruik; adequate use; usage approprié; geeignete Benutzung; uso atto*).

54. Affinché l'impiego di un marchio di impresa possa essere considerato tale e, pertanto, effettivo, deve comportare, in primo luogo, l'*uso del segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali è stato registrato*. Una volta che i consumatori sono venuti a conoscenza del marchio [30], quest'ultimo rappresenta il nesso tra l'indicazione ed il prodotto o servizio considerato, di guisa che l'uso delle indicazioni che compongono il marchio per designare altri beni o altre prestazioni non costituisce un uso del marchio stesso.

55. Per lo stesso motivo, l'idea di «uso effettivo» implica *l'impiego del segno tale e quale è stato ammesso alla registrazione e poi registrato*, completo di tutti gli elementi che lo compongono, salvo l'eccezione in cui la differenza sia dovuta alla presenza di taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa «nella forma in cui esso è stato registrato» [31].

56. Il concetto di marchio di impresa e le funzioni che sono proprie di questa forma di proprietà industriale impongono inoltre un *uso* del marchio *pubblico ed esterno*, al di fuori della sfera privata del titolare. È necessario che, mediante l'uso che ne viene fatto, il marchio assicuri la sua presenza sul mercato nel settore relativo ai prodotti o servizi che esso rappresenta. Pertanto, si può parlare di uso effettivo qualora vengano smerciati prodotti o prestati servizi, ma altresí quando il marchio viene impiegato per scopi pubblicitari al fine di immettere tali prodotti o servizi sul mercato [32].

30 — V. C. Fernández-Novoa, *Fundamentos de derecho de marcas*, ed. Montecorvo, S.A., Madrid, 1984, pag. 23.

31 — Art. 10, n. 2, lett. a), della direttiva. V., inoltre, l'art. 5, n. 2, della Convenzione di Parigi.

32 — Nelle conclusioni che ho presentato il 6 novembre 2001 nella causa C-273/00, Sieckmann, sentenza del 12 dicembre 2002, Racc. pag. I-11737, pag. I-11739, ho messo in evidenza come quella pubblicitaria sia una delle funzioni proprie del marchio di impresa (v. paragrafo 19).

57. Al contrario, *l'uso privato del marchio, che non fuoriesce dall'ambiente del titolare, è irrilevante*, nei limiti in cui non è diretto a conquistare una quota di mercato. Allo stesso modo, non costituiscono forme di uso «sufficienti» ed «effettive» i preparativi in vista dell'immissione sul mercato di prodotti o servizi e l'attività di stoccaggio o deposito che vengano effettuate senza mai lasciare i locali dell'impresa [33]. Solo a titolo di eccezione rileva l'uso che consiste nell'apposizione del marchio di impresa sul prodotto o sul suo condizionamento ai fini della vendita sul mercato estero [34]. Tale eccezione è giustificata dall'esigenza di tutelare le imprese la cui attività è rivolta soprattutto all'esportazione, le quali, poiché non fanno uso del proprio marchio sul mercato interno, correrebbero altrimenti il rischio di perderlo per mancato uso.

58. In somma, *si può parlare di «uso effettivo» soltanto quando il marchio di impresa, cosí come è stato registrato, viene usato pubblicamente e con rilevanza esterna, al fine di trovare uno sbocco commerciale per i prodotti o servizi che rappresenta.*

59. Orbene, il concorso delle suesposte condizioni non è di per sé sufficiente, ma è altresí necessario, come ho precisato in precedenza, che l'uso considerato sia «atto» a conseguire gli obiettivi che vengono assegnati dalla legge a questa forma di proprietà industriale. Poco fa, ho rilevato come non possa essere considerato «effettivo» l'uso del marchio che il titolare effettua con l'unico obiettivo di evitarne la decadenza. Abbandonando tale dimensione soggettiva, posso aggiungere che non è «sufficiente» neppure l'uso del segno distintivo che, pur senza avere la finalità di cui sopra, risulta non possedere «le caratteristiche minime» necessarie per svolgere le funzioni che l'ordinamento giuridico gli attribuisce.

60. Tale «attitudine oggettiva» può essere determinata soltanto in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso, il cui apprezzamento spetta al giudice nazionale [35]. Ciononostante, sono in condizione di proporre alcuni criteri che consentono di incamminarsi verso tale valutazione.

61. Nel caso di prodotti o servizi che vengono immessi sul mercato, il paradigma dell'«uso effettivo» sarà dato dalla vendita dell'uno e dalla prestazione dell'altro con il contrassegno del marchio. Il limite oltre il quale l'uso commerciale del marchio può essere considerato «idoneo» ed «effettivo» è direttamente legato *alla natura del pro-*

33 — V. C. Fernández-Novoa, *Derecho de marcas*, ed. Montecorvo, S.A., Madrid, 1990, pagg. 253 e 254. L'autore ricomprende tra gli usi interni la vendita esclusiva dei prodotti contrassegnati dal marchio ai dipendenti dell'impresa titolare, che viene effettuata all'interno degli economati appartenenti all'impresa stessa.

34 — V. art. 10, n. 2, lett. b), della direttiva.

35 — L'uso di un marchio di impresa è una questione di fatto sottoposta alle norme applicabili in materia di prova. In tal senso, il regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), all'art. 22, n. 2, prevede che la prova dell'utilizzazione di un marchio sarà costituita dalle «informazioni relative al luogo, al tempo, all'estinzione e alla natura dell'utilizzazione del marchio (...) rispetto ai prodotti e i servizi per i quali esso è registrato» e, al n. 3, aggiunge che, in linea di principio, le prove consisteranno in «documenti e campioni, come ad esempio, imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni giurate».

dotto e alla categoria del servizio di cui trattasi. Come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, non è possibile pretendere da un marchio apposto su beni di lusso, che hanno un consumo ristretto, la stessa intensità d'uso di un altro marchio che contrassegna beni di largo consumo.

62. In ogni caso, a prescindere dal volume delle transazioni effettuate sotto l'insegna del marchio, o dalla loro frequenza, deve trattarsi di un *utilizzo continuato*, giammai sporadico od occasionale.

63. Se è vero che la natura del prodotto o del servizio è rilevante, lo sono anche *la struttura e la delimitazione* del *mercato* interessato, nonché *la percezione che ha il consumatore medio* dell'articolo o del servizio di cui trattasi.

64. Come ho osservato in precedenza, per il titolare, il marchio unisce il segno distintivo al prodotto o servizio considerato con il fine di collocarsi sul mercato, grazie all'acquisizione di notorietà presso i consumatori ed alla conseguente identificazione tra l'uno e gli altri. Ne discende che la struttura del mercato, la quale dipende a sua volta anche dalla natura del prodotto, ed i canali di vendita sono elementi importanti al fine di valutare se un marchio venga effettivamente usato. È evidente, ad esempio, che l'utilizzo di un marchio di conserve alimentari non ha niente a che fare con quello dei componenti elettronici per sistemi informatici. E neppure esiste un parallelismo tra la capacità di percezione del consumatore rispetto all'uno o all'altro prodotto. È assai diversa l'intensità delle manifestazioni d'uso che si rendono necessarie affinché, in ambedue i casi, il marchio assolva la funzione che gli è stata assegnata.

65. Tuttavia, la dimensione dell'impresa proprietaria è irrilevante per la definizione della soglia oltre la quale l'uso di un marchio può considerarsi effettivo. Questo elemento era giustificato in un'epoca anteriore, quando il segno distintivo non costituiva una voce indipendente rispetto alle altre attività dell'impresa e non poteva essere trasferito separatamente da esse. Oggi non è piú cosí [36]; il marchio, entro certi limiti, gode di una «vita propria», diversa da quella del suo titolare, il quale può utilizzarlo direttamente, ma nulla vieta che, con il suo consenso, lo utilizzi anche un terzo [37].

66. Se l'obiettivo è quello di creare uno spazio di mercato per i beni e i servizi

36 — Ad esempio, l'art. 17 del regolamento sul marchio comunitario ammette che il marchio venga trasferito indipendentemente dagli altri attivi dell'impresa.

37 — V. art. 10, n. 3, della direttiva. Questa disposizione non chiarisce ulteriormente se tale consenso debba essere esplicito, come per l'uso da parte del licenziatario, o se sia sufficiente la semplice tolleranza. L'art. 19, n. 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio si riferisce ad un uso da parte di terzi «sotto il controllo del titolare».

rappresentati dal marchio, l'intensità dell'uso, perché questo possa essere considerato effettivo, dipenderà, come ho precisato sopra, dalla natura del bene o del servizio, cosí come dalla struttura e dalla dimensione del mercato interessato, ma non dall'entità dell'organismo imprenditoriale del titolare, che potrebbe anche non usare il marchio direttamente.

67. Può darsi che una piccola impresa sia titolare di un marchio per prodotti di largo consumo che richiedono una diffusa rete di commercializzazione e si trovi costretta a concedere l'utilizzo del marchio ad un'impresa dotata di maggiori disponibilità, laddove, al contrario, può capitare che una grande società sia proprietaria di un marchio che, per sua natura, può affermarsi in un settore di mercato ridotto e specializzato, e che essa decida quindi di cedere l'utilizzo del marchio ad una piccola impresa presente in questo settore. Non c'è corrispondenza, pertanto, tra il peso imprenditoriale del titolare del marchio e la natura che l'uso del marchio deve avere per poter essere considerato «effettivo».

68. Alla luce di quanto esposto in precedenza, invito la Corte di giustizia a risolvere la prima questione posta dallo Hoge Raad nel senso che si può parlare di «uso effettivo» soltanto quando il marchio, cosí come è stato registrato (o con modifiche che non ne alterano il carattere distintivo), viene utilizzato con continuità, pubblicamente e con rilevanza esterna, allo scopo di creare uno sbocco commerciale per i prodotti o servizi che rappresenta, e non quando lo si usa con il solo obiettivo di mantenerlo in vigore. Spetta al giudice nazionale stabilire se l'uso effettuato dal titolare del marchio sia sufficientemente atto a realizzare il detto obiettivo, dopo aver valutato complessivamente le circostanze proprie del caso specifico, in particolare in relazione alla natura del bene o del servizio, alla struttura ed ai limiti del mercato considerato, nonché alla percezione che ha del marchio il consumatore medio del bene o servizio di cui trattasi.

4. *L'uso del marchio «Minimax»*

69. Con la seconda questione, lo Hoge Raad chiede alla Corte di giustizia di chiarire se costituisca un uso effettivo l'utilizzo del marchio n. 052713 per estintori effettuato dall'Ansul a partire dal 2 maggio 1989. Il giudice nazionale si riferisce alle attività che ho ricordato al precedente paragrafo 18.

70. La risposta a questa seconda questione è implicita nella soluzione che ho appena proposto per la prima questione. Spetta allo Hoge Raad, con l'ausilio dei criteri che gli vengono forniti dalla Corte di Giustizia, decidere opportunamente al riguardo, alla luce degli elementi fattuali di cui dispone, sui quali le parti hanno insistito fin troppo durante l'udienza pubblica.

71. Nonostante ciò, occorre ricordare che il concetto di «uso effettivo» di un marchio esige che quest'ultimo venga usato per designare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.

VI — Conclusione

72. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni pregiudiziali poste dallo Hoge Raad nel modo seguente:

«Si può parlare di "uso effettivo", ai sensi dell'art. 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, soltanto quando il marchio, cosí come è stato registrato (o con modifiche che non ne alterano il carattere distintivo), viene utilizzato con continuità, pubblicamente e con rilevanza esterna, allo scopo di creare uno sbocco commerciale per i prodotti o servizi che rappresenta, e non quando lo si usa con il solo obiettivo di mantenerlo in vigore.

Spetta al giudice nazionale stabilire se l'uso effettuato dal titolare sia sufficientemente atto a realizzare il suddetto obiettivo, dopo aver valutato complessivamente le circostanze proprie del caso specifico, in particolare in relazione alla natura del bene o servizio considerato, alla struttura ed ai limiti del mercato interessato, nonché alla percezione che ha del marchio il consumatore medio del bene o servizio di cui trattasi».