SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

23 febbraio 2006 *

Nel procedimento C-59/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con ordinanza 2 dicembre 2004, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2005, nella causa

**Siemens AG**

contro

**VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH,**

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Lenaerts, M. Ilešič e E. Levits, giudici,

* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Siemens AG, dal sig. S. Jackermeier, Rechtsanwalt, e dal sig. D. Laufhütte, Patentanwalt;

— per la VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH, dai sigg. A. Osterloh e E. Osterloh, Rechtsanwälte;

— per la Repubblica di Polonia, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Aresu e F. Hoffmeister, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 250, pag. 17), quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 84/450»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la società Siemens AG (in prosieguo: la «Siemens») alla società VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung mbH (in prosieguo: la «VIPA») relativamente alla pubblicità fatta da quest'ultima al fine di promuovere la vendita di componenti compatibili con controllori prodotti e commercializzati dalla Siemens.

## Contesto normativo

### *La normativa comunitaria*

3 Ai sensi dell'art. 2, punto 2 bis, della direttiva 84/450, per «pubblicità comparativa» si intende, ai fini di tale direttiva, «qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente».

4 L'art. 3 bis, n. 1, della stessa direttiva prevede quanto segue:

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

(...)

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

(...)

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

(...)».

5 Il secondo, il quattordicesimo ed il quindicesimo 'considerando' della direttiva 97/55 sono formulati come segue:

«(2) considerando che col completamento del mercato interno la varietà dell'offerta è destinata ad aumentare sempre più; che, poiché i consumatori possono e

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

(...)

(14) considerando, tuttavia, che, per poter svolgere una pubblicità comparativa efficace, può essere indispensabile identificare i prodotti o i servizi di un concorrente, facendo riferimento ad un marchio di cui quest'ultimo è titolare, oppure alla sua denominazione commerciale;

(15) considerando che una simile utilizzazione del marchio, della denominazione commerciale o di altri segni distintivi appartenenti ad altri, se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente direttiva, non viola il diritto esclusivo del titolare del marchio, essendo lo scopo unicamente quello di effettuare distinzioni tra di loro e quindi di metterne obiettivamente in rilievo le differenze».

*La normativa nazionale*

6 L'art. 6 del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 7 giugno 1909 (legge tedesca contro la concorrenza sleale; in prosieguo: l'«UWG») prevede, in particolare, quanto segue:

«(1) Per pubblicità comparativa si intende qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente».

(2) Chiunque faccia della pubblicità comparativa compie un illecito (...) se la comparazione:

(...)

4. trae indebitamente vantaggio o arreca pregiudizio alla reputazione di un segno utilizzato da un concorrente. (...)».

**Controversia principale e questioni pregiudiziali**

7 La Siemens produce e vende, tra altre cose, controllori programmabili con la denominazione «Simatic». Nel 1983 essa ha introdotto, per questi controllori e le relative unità aggiuntive, un sistema di numerazione delle ordinazioni consistente nella combinazione di varie lettere maiuscole e di cifre.

8 La VIPA produce e vende a sua volta componenti compatibili con i controllori «Simatic» per i quali utilizza, dal 1988, un sistema di identificazione quasi identico a quello utilizzato dalla Siemens. Infatti, la prima parte della combinazione di segni che costituiscono i numeri d'ordinazione della Siemens, ad esempio «6ES5» oppure «6ES7», è sostituita dalla denominazione della società «VIPA», seguita dalla parte

essenziale del numero d'ordinazione del prodotto originale della Siemens. Tale parte essenziale del numero d'ordinazione rimanda alle caratteristiche del singolo prodotto e al suo utilizzo all'interno della piattaforma di controllo, nella quale va inserita per avviare il comando.

9 La VIPA vende la componente corrispondente al prodotto originale della Siemens recante il numero d'ordinazione «6ES5 928-3UB21» con il numero d'ordinazione «VIPA 928-3UB21». Essa utilizza tale numero sui suoi prodotti e nel suo catalogo, dove essa aggiunge: «La preghiamo di cercare il numero d'ordinazione del modulo di memoria da Lei desiderato nel manuale della Sua unità o di telefonarci! I numeri di ordinazione corrispondono a quelli dei moduli di memoria Siemens».

10 La Siemens ha citato in giudizio la VIPA, con l'addebito di sfruttare illecitamente la notorietà dei suoi prodotti. Il giudice adito in primo grado ha accolto le domande della Siemens con una decisione che è stata riformata in appello. La Siemens ha quindi proposto un ricorso d'impugnazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte di cassazione tedesca).

11 Il Bundesgerichtshof, ritenendo necessaria l'interpretazione della direttiva 84/450 al fine di decidere sulla controversia dinanzi ad esso pendente, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se venga tratto indebitamente vantaggio dalla notorietà di "altri segni distintivi" di un concorrente, ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450/CEE, qualora l'autore della pubblicità adotti un segno distintivo (nella fattispecie il sistema dei numeri d'ordinazione) identico, nella parte essenziale, a quello, noto nel settore, del concorrente e vi faccia riferimento nella pubblicità;

2) se nell'esaminare se sia stato tratto indebito vantaggio dallo sfruttamento della notorietà ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450/CEE, costituisca un fattore rilevante il vantaggio che l'adozione in termini identici rappresenta per l'autore della pubblicità ed il consumatore».

## Sulle questioni pregiudiziali

12 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se un fornitore concorrente, utilizzando nei propri cataloghi la parte essenziale di un segno distintivo di un produttore, ossia un sistema di numeri d'ordinazione dei suoi prodotti noto nel settore, tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa a tale segno distintivo, ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450, e se, ai fini di tale valutazione, occorra anche tenere conto del vantaggio che un tale utilizzo rappresenta per i consumatori e per l'autore della pubblicità.

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

14 In base alla giurisprudenza della Corte, per valutare se la condizione prescritta dall'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450 sia stata osservata, occorre tener conto del quindicesimo 'considerando' della direttiva 97/55, secondo cui l'utilizzazione di un marchio o di un segno distintivo non viola il diritto al marchio se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva 84/450, cioè se mira unicamente a distinguere i prodotti e i servizi dell'autore della pubblicità da quelli del suo concorrente e, quindi, a mettere obiettivamente in rilievo le differenze (v. sentenza 25 ottobre 2001, causa C-112/99, Toshiba Europe, Racc. pag. I-7945, punto 53).

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

16 Peraltro, la Corte ha affermato che l'uso di un marchio da parte di un terzo può comportare per quest'ultimo un indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o recare loro danno, ad esempio creando nel pubblico false impressioni quanto ai rapporti fra l'autore della pubblicità e il titolare del marchio (v. sentenza Toshiba Europe, cit., punto 55).

17 Come emerge dall'ordinanza di rinvio, l'adozione da parte della VIPA della parte essenziale del sistema di numeri d'ordinazione della Simens rende nota al pubblico l'esistenza di un'equivalenza delle caratteristiche tecniche dei due prodotti interessati. Si tratta, quindi, di un confronto su caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative dei prodotti ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. c), della direttiva 84/450 (v. sentenza Toshiba Europe, cit., punto 56).

18 Tuttavia, occorre accertare se tale adozione possa avere l'effetto di creare, nella mente del pubblico a cui la pubblicità della VIPA si indirizza, un'associazione tra il fabbricante dei controllori in questione nella causa principale nonché delle loro componenti aggiuntive ed il fornitore concorrente, nel senso che detto pubblico potrebbe estendere la reputazione dei prodotti di tale fabbricante a quelli venduti da detto fornitore.

19 Innanzi tutto, si rileva che i prodotti oggetto della causa principale sono destinati ad un pubblico specializzato. Le probabilità di un'associazione tra la reputazione dei

prodotti della Siemens e quelli della VIPA sono quindi molto inferiori rispetto all'ipotesi in cui tali prodotti fossero destinati a consumatori finali (v., in tal senso, sentenza Toshiba Europe, cit., punto 52).

20 Inoltre, il fatto che la VIPA utilizzi la propria denominazione nella prima parte dei numeri di ordinazione e che, nel suo catalogo, essa specifichi che tali numeri corrispondono a quelli dei moduli di memoria della Siemens permette di stabilire una distinzione tra l'identità della VIPA e quella della Siemens, e non è idoneo a creare false opinioni riguardo all'origine dei prodotti della VIPA o ad un'associazione tra queste due imprese (v., in tal senso, sentenza Toshiba Europe, cit., punto 59).

21 Infine, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che i numeri e le lettere che costituiscono la parte essenziale del numero d'ordinazione rimandano non solo alle caratteristiche del singolo prodotto, ma anche al suo utilizzo nella piattaforma di controllo. Infatti, l'avvio del controllore dipende dall'inserimento di tali numeri e di tali lettere in detta piattaforma.

22 Per quanto riguarda il vantaggio che l'adozione di un segno distintivo identico rappresenta per l'autore della pubblicità ed il consumatore, da un lato, la Corte ha già dichiarato che la pubblicità comparativa mira a fornire ai consumatori la possibilità di ricavare il massimo vantaggio dal mercato interno, posto che la pubblicità costituisce uno strumento molto importante per aprire sbocchi reali in tutta la Comunità per qualsiasi bene o servizio (v. sentenza 8 aprile 2003, causa C-44/01, Pippig Augenoptik, Racc. pag. I-3095, punto 64).

23 Dall'altro, dal secondo 'considerando' della direttiva 97/55 risulta che la pubblicità comparativa ha anche la finalità di stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori.

24 Ne consegue che i benefici che la pubblicità comparativa presenta per i consumatori devono essere necessariamente presi in considerazione in sede di valutazione della natura, indebita o meno, del vantaggio che l'autore della pubblicità trae dalla notorietà connessa a un marchio, a una denominazione commerciale o ad altro segno distintivo di un concorrente.

25 Invece, il vantaggio che l'autore della pubblicità trae dalla pubblicità comparativa, la cui esistenza è chiara in ogni caso in forza della sua stessa natura, non può di per sé costituire un elemento determinante in sede di valutazione circa la liceità di un comportamento dell'autore della pubblicità in esame.

26 Nel caso concreto, se si cambiasse la parte essenziale dei numeri d'ordinazione dei prodotti venduti dalla VIPA, e destinati ad essere utilizzati come componenti aggiuntive nei controllori della Siemens, gli utilizzatori interessati dovrebbero cercare, all'interno di elenchi comparativi, i numeri d'ordinazione corrispondenti per i prodotti offerti dalla Siemens. Come rilevato dal giudice del rinvio, ne deriverebbero inconvenienti per i consumatori e per la VIPA. Non si potrebbero escludere effetti restrittivi della concorrenza sul mercato delle componenti aggiuntive dei controllori prodotti dalla Siemens.

27 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva 84/450 va interpretato nel senso che, in presenza di circostanze quali quelle di cui alla causa principale, un fornitore concorrente che utilizzi nei propri cataloghi la parte essenziale di un segno distintivo, noto nel settore, di un produttore non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa a tale segno distintivo.

## Sulle spese

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

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

**L'art. 3 bis, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, va interpretato nel senso che, in presenza di circostanze quali quelle di cui alla causa principale, un fornitore concorrente che utilizzi nei propri cataloghi la parte essenziale di un segno distintivo, noto nel settore, di un produttore non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa a tale segno distintivo.**

Firme