LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal d'Arrondissement di Lussemburgo con provvedimento di rinvio 31 ottobre 1973, afferma per diritto:

1° **Il fatto che in uno Stato membro venga impedita la distribuzione di una merce contrassegnata da un marchio depositato in un altro Stato membro, e ciò per l'unica ragione che nel primo Stato esiste un marchio identico, avente la stessa origine, è incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.**

2° **Se il titolare di un marchio depositato in uno Stato membro può direttamente porre in vendita il relativo prodotto in un altro Stato membro, lo stesso diritto dev'essere riconosciuto al terzo che abbia regolarmente acquistato il prodotto nel primo Stato.**

Lecourt Donner Sørensen Monaco Mertens de Wilmars
Pescatore Kutscher Ó Dálaigh Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 luglio 1974.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DEL 15 MAGGIO 1974 [1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Introduzione

Nel presente procedimento riaffiora, sotto un diverso punto di vista, un problema che già vi si è presentato negli anni passati: il problema della compatibilità fra la proprietà industriale e commerciale e le norme poste dal trattato CEE, sia in materia di concorrenza, sia in materia di libera circolazione delle merci.

1 — Traduzione dal francese.

In primo luogo, i vari diritti di proprietà industriale presentano, nonostante la diversità del loro oggetto (brevetti, know-how, marchi di fabbrica), un tratto comune: essi attribuiscono ai loro titolari un diritto esclusivo che inevitabilmente influisce sulle condizioni di concorrenza.

In secondo luogo, la tutela dei suddetti diritti, in quanto limitata al territorio nazionale, può ostacolare la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.

Le difficoltà più gravi sorgono perciò nel momento in cui diventa necessario conciliare il diritto di proprietà industriale (diritto riconosciuto dall'ordinamento interno nell'ambito del territorio nazionale) con il diritto comunitario (diritto che presuppone un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e che deve, in caso di conflitto, prevalere sulle leggi nazionali).

L'antinomia fra l'esistenza stessa del mercato comune ed i diritti di proprietà industriale è stata da voi, del resto, espressamente riconosciuta nelle sentenze 29 febbraio 1968 (causa 24-67, Parke Davis, Racc. 1968, pag. 75) e 18 febbraio 1971 (causa 40-70, Sirena, Racc. 1971, pag. 69), ove è detto che, finché le norme nazionali sulla tutela della proprietà industriale non saranno state unificate nell'ambito della Comunità, il carattere nazionale di detta tutela può creare ostacoli e per la libera circolazione dei prodotti brevettati o di marca, e per il regime comunitario della concorrenza.

Essa è all'origine della domanda di pronunzia pregiudiziale sottopostavi dal tribunale di Lussemburgo (sezione commerciale), chiamato a conoscere d'una causa relativa ad un marchio tedesco, posto sotto sequestro e successivamente espropriato alla fine della seconda guerra mondiale. Nella fattispecie, tuttavia, il marchio non era più registrato a nome dell'impresa tedesca originaria detentrice, che lo aveva in precedenza ceduto, per quanto riguarda il Belgio ed il Granducato di Lussemburgo, ad una sua affiliata belga costituita a Bruxelles nel 1972.

I — Gli antefatti

Le parti nella causa principale vi hanno dichiarato, durante la discussione orale, che esse non controvertono sui fatti in sé considerati, bensì sulle conseguenze giuridiche dei medesimi.

Sarà bene ricordare brevemente le circostanze che hanno indotto il tribunale di Lussemburgo a sottoporvi due questioni pregiudiziali.

La prima titolare, agli inizi del secolo, dei brevetti per la decaffeinazione del caffè grezzo fu la società Hag AG di Brema. Essa fece registrare a proprio nome in numerosi paesi dei marchi costituiti dalla denominazione «Caffè Hag» e dall' emblema d'un cuore o d'un salvagente.

In Belgio ed in Lussemburgo i suddetti marchi vennero registrati già nel 1908. Nel 1925 essi furono depositati anche presso l'ufficio internazionale dei brevetti creato a Berna in seguito all'accordo di Madrid.

Il caffè Hag fu distribuito sui mercati belga e lussemburghese dapprima tramite un rappresentante generale della ditta tedesca, successivamente, a partire dal 1927, tramite la Café Hag SA, di Bruxelles, un'affiliata interamente controllata dalla società madre.

Dotata a poco a poco di propri mezzi di produzione, l'affiliata si trovò ben presto in grado di far fronte da sola alla domanda sui mercati belga e lussemburghese.

Nel 1934 la Hag AG cedette all'affiliata belga i propri marchi validi per il Belgio ed il Lussemburgo e contemporaneamente le trasferì i procedimenti di decaffeinazione.

L'anno successivo, la cessione venne regolarizzata sul piano internazionale, in conformità al sistema instaurato dal regolamento d'esecuzione dell'accordo di Madrid: cancellazione del marchio internazionale Hag Brema, per quanto riguardava il Belgio ed il Lussemburgo; nuova registrazione, nei suddetti paesi, di marchi nazionali intestati alla Café Hag SA.

A questo punto, indipendentemente dai possibili motivi dell'operazione (ripartizione dei mercati fra società madre ed affiliata, tentativo di ridurre le difficoltà collegate al sempre maggiore affermarsi delle tendenze protezionistiche nazionali o di evitare, sul piano commerciale, i rischi connessi ad un eventuale conflitto in Europa), non si può negare che la merce offerta sul mercato belgo-lussemburghese era ormai prodotta dalla sola società Café Hag di Bruxelles e venduta con il suo marchio.

Tale stato di cose durò sino alla fine della guerra.

Dopo la liberazione del Belgio, la Société anonyme Café Hag, considerata come bene appartenente al nemico, fu posta sotto sequestro dall'amministrazione belga. Successivamente, in esecuzione dell' atto finale della conferenza di Parigi sulle riparazioni 14 gennaio 1946, il cui art. 6 imponeva ai paesi firmatari, fra cui il Belgio, di liquidare i beni, i diritti e gli interessi tedeschi, l'ufficio dei sequestri vendette le azioni della società alla famiglia belga Van Oevelen, che divenne proprietaria dell'impresa e dei relativi marchi di fabbrica.

Nel 1971 i suddetti marchi, la cui registrazione confermativa era del resto stata effettuata sotto la nuova legge uniforme del Benelux, furono ceduti, senza l'azienda Hag, alla ditta Van Zuylen Frères (Caféterie Chat Noir); la cessione veniva notificata il 25 aprile 1972 all'ufficio marchi del Benelux.

Da parte sua, la Hag AG di Brema aveva fatto registrare, dopo la guerra, propri marchi «Café Hag» in Belgio ed in Lussemburgo; tale registrazione è tuttavia chiaramente posteriore a quella fatta valere dalla Van Zuylen Frères. Essa aveva altresì cercato di reinserirsi nel mercato belgo-lussemburghese con un marchio «Decofa», ma sembra che il tentativo non abbia avuto successo.

Di conseguenza, la Hag decideva, nel marzo 1972, di esportare in Lussemburgo, col proprio nome e tramite un concessionario lussemburghese, del caffè solubile Hag. La ditta Van Zuylen reagiva con una prima citazione per contraffazione di marchio.

La ditta tedesca, pur non negando i diritti spettanti alla Van Zuylen sul marchio «Hag» in Belgio ed in Lussemburgo, affermava in un primo momento che tali diritti non potevano venirle opposti a causa dei diritti equivalenti da essa acquisiti grazie alle registrazioni internazionale e Benelux effettuate, in proprio nome, dopo il 1945.

In risposta a questo primo argomento la Van Zuylen promuoveva, il 4 aprile 1973, una seconda azione volta ad ottenere l'annullamento delle registrazioni dei marchi Hag AG nella parte in cui interessavano il Belgio ed il Lussemburgo.

A questo punto la convenuta eccepiva dinanzi al giudice lussemburghese che la Van Zuylen non avrebbe potuto far valere diritti acquisiti in forza d'un contratto di cessione incompatibile con l'art. 85 del trattato di Roma e pertanto nullo. Le parti, concordemente, hanno chiesto al tribunale di Lussemburgo di sottoporre a questa Corte una prima questione pregiudiziale che esula, del resto, dal semplice diritto della concorrenza, in quanto tocca l'interpretazione non solo dell'art. 85, ma anche degli artt. 5, 30 e seguenti e, in particolare, dell'art. 36 del trattato, relativi alla libera circolazione delle merci.

Nell'ordinanza di rinvio vi si chiede se qualcuna delle citate disposizioni autorizzi l'attuale titolare di un marchio di fabbrica in uno Stato membro (A) — nella fattispecie, la Van Zuylen in Lussemburgo — ad opporsi, in forza del proprio diritto d'esclusiva, all'importazione nello Stato (A), da parte del titolare dello stesso marchio in un altro Stato membro (B) — nella fattispecie, la Hag AG in Germania — di prodotti provenienti da quest'ultimo paese e contrassegnati dal predetto marchio.

Allo scopo di esporre dettagliatamente le circostanze di fatto alla base della vertenza, il giudice lussemburghese ha precisato:

— che il marchio in questione è stato ceduto dal titolare originario che ne disponeva nello Stato membro (B) alla sua affiliata costituita nello Stato membro (A) in seguito ad *accordi* anteriori all'entrata in vigore del trattato di Roma;

— che l'affiliata, posta sotto sequestro nel 1944 dallo Stato (A), è successivamente stata ceduta ad un terzo — nella fattispecie Van Oevelen — assieme ai diritti sul marchio di fabbrica;

— che questi ha a sua volta ceduto i diritti sul marchio all'attuale titolare dei medesimi nello Stato (A), cioè alla ditta Van Zuylen Frères;

— che non sussiste fra l'attuale titolare (Van Zuylen) e l'originario titolare del marchio (Hag AG) negli Stati (A) e (B) alcun rapporto giuridico, finanziario, tecnico od economico.

La seconda questione pregiudiziale sottopostavi è stata determinata dall'istanza d'intervento presentata al tribunale di Lussemburgo dalla ditta tedesca Joachim Kunde che, avendo importato in Lussemburgo del caffè Hag in grani acquistato direttamente a Brema, intende far valere il diritto di porlo in commercio.

Senza pronunziarsi sulla ricevibilità dell' istanza d'intervento, il tribunale «a quo» vi chiede se, nel caso in cui la vendita di prodotti contrassegnati da un marchio sia effettuata nello Stato (A) non già dal titolare originario del marchio, bensì da un importatore che li abbia regolarmente acquistati nello Stato (B) dal titolare originario del marchio, la soluzione da fornire rimanga identica.

Così il tribunale di Lussemburgo, facendo del resto proprio l'accordo delle parti sul testo stesso della domanda di pronunzia pregiudiziale, s'attiene strettamente a questioni concernenti l'interpretazione del diritto comunitario o che si ispirano direttamente alle soluzioni che si possono evincere dalle vostre sentenze 18 febbraio 1971 (causa Sirena, già citata) ed 8 giugno 1971 (causa 78-70, Deutsche Grammophon, Racc. 1971, pag. 487).

La Commissione ha ritenuto necessario affrontare il problema del come una soluzione «de lege ferenda» potrebbe, se del caso, comporre il conflitto sorto fra la Van Zuylen e l'Hag AG, ma io non sono dello stesso parere. Mi sembra, in special modo, inutile ricercare se l'art. 12, nn. 1 e 2, del progetto preliminare di convenzione relativo ad un diritto europeo dei marchi potrebbe applicarsi al caso di specie.

D'altra parte, la Commissione stessa riconosce che tale articolo non potrebbe, nella formulazione attualmente prevista, risolvere il problema dei marchi espropriati dopo la guerra.

In ogni caso, non si tratta che di un progetto preliminare elaborato da un gruppo d'esperti. Esso non può fornire alcuna valida indicazione per l'interpretazione del trattato.

Ora, è proprio quest'interpretazione che vi è richiesta e che noi ci proponiamo di studiare prima in relazione alle norme sulla concorrenza poste dall'art. 85 e, successivamente, in relazione alle norme sulla libera circolazione delle merci.

II — Applicazione dell'art. 85 del trattato

L'art. 85 non fa alcun riferimento ai rapporti fra disciplina comunitaria della concorrenza e leggi nazionali a tutela dei marchi di fabbrica.

Questa Corte si è tuttavia già pronunziata, nelle cause Grundig Consten (sentenza 13 luglio 1966, Racc. 1966, pag. 457) e Sirena (sentenza 18 febbraio 1971, già citata), sulla compatibilità dei diritti di marchio con le norme comunitarie in tema di concorrenza.

Il problema era il seguente: Qualora la legge nazionale attribuisca al titolare d'un marchio il diritto d'opporsi alle im-

portazioni di prodotti contrassegnati dallo stesso marchio provenienti da un altro Stato membro, può il diritto comunitario affievolire tale diritto?

Voi lo avete risolto in senso affermativo, sulla base del principio valevole in materia di concorrenza secondo cui «se i diritti attribuiti dalla legislazione d'uno Stato membro ai titolari d'un marchio non sono aboliti dagli artt. 85 e seguenti, il loro *esercizio* può nondimeno essere vietato dalle suddette disposizioni». Voi vi siete d'altra parte ispirati, sotto questo aspetto, alle considerazioni svolte nel regolamento n. 67/67 dalla Commissione che, senza entrare nel merito dei rapporti esistenti fra disciplina della concorrenza e diritti di prorietà industriale, ha chiaramente lasciato intendere di non essere disposta a tollerare che tali diritti siano esercitati abusivamente per creare una protezione territoriale assoluta.

È indiscutibile che l'esercizio del diritto di marchio si presta particolarmente alla ripartizione o all'isolamento dei mercati nazionali, con conseguente pregiudizio per il commercio tra Stati membri. Esso può impedire la realizzazione d'un mercato unico, come pure ostacolare la libera circolazione delle merci, intralciando così il raggiungimento di due obiettivi fondamentali del mercato comune.

Bisogna però ricordare che uno dei presupposti per l'applicazione dell'art. 85 è costituito dall'esistenza d'un accordo fra imprese o, perlomeno, di pratiche concordate.

Un simile presupposto era senza dubbio presente nella causa Grundig Consten. Infatti, parallelamente ad un contratto di distribuzione esclusiva, era stata stipulata fra la Grundig e la sua concessionaria una convenzione aggiuntiva in forza della quale la Consten era stata autorizzata a far registrare in Francia, a proprio nome, il marchio «Gint». La Consten era quindi diventata titolare dei diritti connessi al marchio in seguito ad un «accordo» con il quale si era chiaramente inteso rafforzare la protezione territoriale assoluta di cui essa già godeva.

Risultava così dimostrato l'elemento della concertazione richiesto per l'applicazione dell'art. 85.

Nella causa Sirena, siete andati oltre.

Infatti, pur avendo riconosciuto che il diritto di marchio, in quanto istituto giuridico, non possiede in sé le caratteristiche di contratto o di atto concordato, contemplate dall'art. 85, n. 1, voi avete ugualmente affermato «che il suo esercizio potrebbe ricadere sotto i divieti del trattato tutte le volte che risultasse essere l'oggetto, il mezzo o la conseguenza d'una intesa».

Non è difficile ammettere che l'esercizio del diritto di marchio ricade sotto il divieto posto dall'art. 85 nel caso in cui esso costituisca di per sé l'oggetto d'un accordo, ad esempio nel caso in cui il titolare del marchio imponga al concessionario restrizioni non giustificate dalla semplice tutela del diritto: imposizione di prezzi di vendita o di quote di produzione.

Un'analoga soluzione vale qualora, concedendo licenze in diversi paesi, il titolare del marchio esiga dai suoi concessionari l'impegno di non esportare così da garantire a ciascuno di essi una protezione territoriale assoluta.

Invece, nel caso di cessione pura e semplice del diritto di marchio, non è facile ravvisare, salvo circostanze particolari, un accordo che abbia per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza.

Il trasferimento totale del diritto e la successione del cessionario nelle identiche prerogative di cui disponeva il cedente rappresentano, in effetti, la causa stessa della cessione.

Senza dubbio è questo il motivo per cui, nella sentenza Sirena, voi avete sentito la necessità d'affermare che «l'art. 85 si applica *ove,* grazie al diritto di marchio, vengano impedite le importazioni di prodotti originari di vari Stati membri, recanti lo stesso marchio per il fatto che i loro titolari hanno acquistato il marchio stesso, o il diritto di usarne, mediante accordi fra loro oppure stipulati con terzi».

In conclusione, non assumerebbe rilievo il fatto che un accordo mirasse a restringere la concorrenza; basterebbe invece ch'esso abbia conseguito tale effetto, che produca tali risultati, che crei una situazione giuridica tale da ostacolare le importazioni parallele.

Ma, non sorge forse il sospetto che una simile interpretazione sia troppo estensiva e forzi alquanto il testo dell'art. 85?

Sembra che la Corte sia stata indotta a prendere, nella causa Sirena, la posizione sopraillustrata sulla base di alcuni dati di fatto che l'avvocato generale Dutheillet de Lamothe aveva giustamente messo in risalto nelle sue conclusioni.

Dal fascicolo processuale si traeva infatti l'impressione che il contratto cui si richiamava l'impresa italiana, confrontato con alcuni contratti paralleli stipulati fra la ditta americana Mark Allen, titolare originaria del marchio, e ditte francesi, belghe, olandesi e tedesche, rivelasse l'esistenza d'accordi o, perlomeno, di pratiche concordate vietate dall'art. 85.

In tale occasione, la Corte ha osservato che «la contemporanea cessione, a più concessionari, di diritti di marchio nazionali per lo stesso prodotto, se ha l'effetto di ristabilire delle frontiere stagne fra Stati membri, può pregiudicare il commercio fra Stati ed alterare la concorrenza nel mercato comune».

Non mi sembra che i dati di fatto della presente causa possano giustificare la medesima conclusione, almeno sulla base dell'art. 85.

Devo ammettere che non si può certo negare l'esistenza d'un accordo di cessione stipulato, nel 1934/35, fra la Hag AG Brema e la Société Café Hag Belgique. Sebbene gli archivi della ditta tedesca siano andati distrutti durante la guerra ed il testo del contratto non abbia potuto essere prodotto in giudizio, le parti nella causa principale ammettono concordemente che un simile contratto è stato stipulato.

Inoltre, appare inconsistente la tesi sostenuta dai rappresentanti della Van Zuylen, secondo cui un contratto di cessione interamente eseguito avrebbe ormai esaurito tutti i suoi effetti nel passato e non potrebbe più ricadere sotto il divieto dell'art. 85.

Il predetto argomento è già stato espressamente disatteso nella sentenza Sirena; la situazione giuridica creata da un contratto di cessione anteriore all'entrata in vigore del trattato resta immutata ed è sufficiente, come osserva la convenuta nella causa principale, constatare che la Van Zuylen intende valersi ancor oggi di quel contratto per ammettere che esso è tuttora in grado di produrre conseguenze giuridiche.

I motivi per cui escludo l'applicazione dell'art. 85 sono altri.

Secondo il giudice lussemburghese — e le parti non contestano tale affermazione — il marchio è stato ceduto dalla Hag Brema ad una affiliata sulla quale essa esercitava un controllo assoluto. La cessione non costituisce pertanto un accordo fra imprese diverse ed indipendenti, bensì una semplice ristrutturazione interna nell'ambito di una stessa unità economica. Tra una società madre ed un'affiliata sprovvista di qualsiasi autonomia decisionale non sussiste alcuna concorrenza che possa venir ristretta da un accordo. Mi richiamo, in proposito, all'orientamento da voi accolto nelle sentenze 25 novembre 1971 (Béguelin, causa 22-71, Racc. 1971, pag. 958) e 13 luglio 1972 (cause dei coloranti, Racc. 1972, pag. 619 e seguenti), con le quali avete statuito che, ove un'affiliata non abbia alcuna autonomia economica, i divieti contemplati dall'art. 85, n. 1, non si applicano ai rapporti fra la predetta affiliata e la società madre, insieme a cui essa costituisce una sola entità economica.

È possibile che la soluzione sovraesposta non sia più valida, come sostengono la Hag Brema e la Commissione, quando i vincoli che univano la società madre e l'affiliata sono stati spezzati, anche se ciò è avvenuto mediante il trasferimento coattivo ad un terzo delle azioni dell'affiliata, considerata come bene appartenente al nemico?

Se ho ben capito, il contratto di cessione del 1934/35 che, essendo stato stipulato fra due imprese costituenti una sola entità economica, non poteva di per sé restringere la concorrenza, produrrebbe, dopo l'entrata in vigore del trattato di Roma, effetti lesivi della concorrenza derivanti dal fatto che la precedente unità economica è stata sciolta.

Si dovrebbe perciò concludere che il contratto di cessione ha dato vita, indipendentemente dalla volontà dei contraenti, ad una situazione giuridica oggi proibita dall'art. 85.

Il ragionamento di cui sopra mi sembra però insostenibile, e precisamente perché non sussiste né è stato ristabilito fra la Hag Brema e l'attuale titolare del marchio in Belgio ed in Lussemburgo alcun elemento di concertazione, rilevante ai sensi del predetto articolo.

Manca perciò il presupposto essenziale per l'applicazione dell'art. 85, senza che neppure sia necessario richiarmarsi, come fa la Van Zuylen, alla natura d'atto d'imperio propria della vendita del capitale della Société anonyme Café Hag alla famiglia Van Oevelen da parte dell'ufficio belga dei sequestri.

In realtà, è inesatto credere che ci si possa richiamare validamente soltanto alla disciplina della concorrenza per rimuovere gli ostacoli che i diritti di marchio nazionali frappongono alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.

Le norme sulla concorrenza possono venir prese in considerazione solo quando venga accertata l'esistenza d'un accordo o d'una pratica concordata ai sensi dell' art. 85 oppure, «mutatis mutandis» d'uno sfruttamento abusivo di posizione dominante i sensi dell'art. 86.

Quanto sopra risulta, d'altra parte, confermato dalla vostra sentenza 29 febbraio 1968 (Parke Davis, causa 24-67, Racc. 1968, pag. 75) in cui è stato deciso che, in *mancanza di qualsiasi accordo* previsto dall'art. 85, lo sfruttamento di un brevetto non può ricadere sotto il predetto articolo.

Perciò, se il principio enunciato nella sentenza Sirena, secondo cui un diritto d'esclusiva *può* essere «l'oggetto, il mezzo o la conseguenza d'un accordo», rimane perfettamente valido, è altresì evidente «a contrario» che l'art. 85 non si applica nei confronti dell'esercizio d'un diritto di proprietà commerciale che non sia l'oggetto, il mezzo o la conseguenza d'un accordo vietato dal suddetto articolo.

III — Applicazione degli artt. 5, 30 e 36 del trattato

Si è così constatato che, oltre certi limiti, non è più possibile far ricorso alle norme del trattato relative alla concorrenza per risolvere l'antinomia fra diritto comunitario e disposizioni nazionali a tutela della proprietà industriale.

In realtà, come è dimostrato dall'evoluzione della vostra giurisprudenza, il problema va risolto con riferimento alle norme che disciplinano la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune.

Gli artt. 30 e 36 del trattato costituiscono, a mio parere, un fondamento giuridico adeguato e permettono di risolvere, senza ricorrere alla nozione d'accordo, il conflitto fra il principio dell'unità del mercato ed i diritti esclusivi attribuiti dalle leggi nazionali.

Con la sentenza 8 giugno 1971 (Deutsche Grammophon, causa 78-70, Racc. 1971, pag. 487) voi avete preso chiaramente posizione, affermando che, nel caso in cui l'esercizio d'un diritto simile al diritto d'autore «non fosse connesso ad un'intesa ai sensi dell'art. 85, si dovrebbe stabilire se l'esercizio stesso non sia in contrasto con altre disposizioni del trattato, relative in particolare alla libera circolazione delle merci».

È con evidente riferimento alla citata pronunzia che il giudice lussemburghese ha impostato le questioni pregiudiziali anche in relazione agli artt. 5, 30 e seguenti, e in particolare all'art. 36 del trattato.

L'art. 5, ricordato in quanto era già stato fatto valere nella causa Deutsche Grammophon, enuncia, come risulta dalla vostra giurisprudenza, un obbligo generale degli Stati membri di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato.

Esso è servito di base per l'affermazione della prevalenza del diritto comunitario sui singoli diritti nazionali (sentenza 15 luglio 1964, Costa contro Enel, causa 6-64, Racc. 1964, pag. 1127).

Si è con ciò voluto dire che l'obbligo di «cooperazione leale e totale», imposto agli Stati membri ed efficace pertanto nei confronti di tutti i poteri statali, ivi compresa la magistratura, è di per sé sufficiente a limitare l'esercizio dei diritti nazionali di proprietà industriale?

Evidentemente no; tuttavia tale obbligo costituisce un principio il cui contenuto va precisato, in ogni singola fattispecie, da specifiche norme del trattato.

Nel settore che ci interessa sono gli artt. 30 e 36 a fornire un contenuto concreto al principio enunciato dall'art. 5.

L'art. 30 vieta, com'è noto, le restrizioni quantitative all'importazione, nonché «qualsiasi misura di effetto equivalente».

L'art. 36 esenta dal suddetto divieto restrizioni o provvedimenti d'effetto equivalente giustificati da motivi di vario genere, tra cui la tutela della proprietà industriale e commerciale, ma precisa in seguito che i provvedimenti così esentati non devono costituire «un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri».

Nel suo complesso, l'art. 36 può quindi venir interpretato come segue:

1. Benché, in linea di principio, rimangano valide le leggi nazionali a tutela della proprietà industriale e commerciale, tuttavia i diritti che da esse derivano sono influenzati ed affievoliti, in una misura non ancora accertata, dall'instaurazione del mercato comune.

   Il sostenere che tali diritti rimangono assolutamente intatti equivarrebbe, del resto, a negare qualsiasi rilevanza pratica all'art. 36.

2. In ogni caso, le sole restrizioni all'importazione che possano beneficiare dell'esenzione dal divieto di cui all' art. 30 sono quelle giustificate dalle necessità di tutela dei diritti di proprietà industriale. Esse non comprendono qualsiasi restrizione connessa all'esercizio dei suddetti diritti.

3. È assolutamente vietato l'esercizio dei diritti di proprietà industriale che si traduca in una discriminazione arbitraria od in una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Si tratta quindi di stabilire in quale misura l'art. 36 incida non già sull'esistenza del diritto di proprietà industriale, bensì sul suo esercizio.

La distinzione, da voi formulata nella sentenza Deutsche Grammophon, vi è servita per interpretare l'art. 36 nel senso ch'esso «mentre consente dei divieti o restrizioni della libera circolazione dei prodotti per motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale, ... ammette delle eroghe a detta libertà *solo* nella misura in cui appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di detta proprietà».

Benché la sentenza in esame riguardasse il diritto esclusivo concesso dalla legge tedesca ad un fabbricante di dischi, diritto che voi avete ritenuto simile al diritto d'autore, le considerazioni di principio da voi svolte circa l'interpretazione dell' art. 36 hanno, senza alcun dubbio, portata generale.

Voi ne avete concluso che «se un diritto simile al diritto d'autore viene fatto valere per vietare la messa in circolazione in uno Stato membro di prodotti messi in commercio dal suo titolare, o col suo consenso, nel territorio di un altro Stato membro, per la sola ragione che tale messa in commercio non è stata effettuata nel territorio nazionale, un divieto siffatto, *che contribuisca all'isolamento*

dei vari mercati nazionali, è in contrasto con lo scopo essenziale del trattato, il quale tende alla fusione di detti mercati in un unico mercato».

La considerazione determinante per la vostra decisione è stata che, mediante l'esercizio del diritto da essa invocato, la *Deutsche Grammophon* avrebbe realizzato una ripartizione dei mercati, vietata dal trattato. In altri termini, gli ostacoli frapposti all'importazione di prodotti della stessa origine, ma provenienti da altri Stati membri, non sono, ai sensi del trattato, giustificati dall'esistenza di un diritto di protezione attribuito dalla legge nazionale; al contrario, essi rappresentano una restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri, in violazione dell'art. 36, secondo periodo.

In secondo luogo, il tenore della sentenza lascia pensare che la vostra interpretazione riguardi non soltanto un diritto simile al diritto d'autore, bensì ugualmente gli altri diritti di protezione esclusiva. Voi, infatti, avete avuto cura d'affermare che lo scopo essenziale del trattato «non può essere raggiunto se, *valendosi dei diversi regimi giuridici degli Stati membri,* i cittadini di questi hanno la possibilità di isolare il mercato».

L'orientamento interpretativo emerso nella sentenza *Deutsche Grammophon* mi sembra perciò facilmente applicabile al settore dei marchi di fabbrica.

Considerato che con le azioni promosse dinanzi al tribunale di Lussemburgo la Van Zuylen intende opporsi, in forza del proprio diritto esclusivo su un marchio di fabbrica, alle importazioni d'un prodotto della Hag Brema con lo stesso marchio, si tratta quindi di applicare i principi testé illustrati e di stabilire se l'esistenza d'un marchio registrato in Belgio ed in Lussemburgo, attribuisca di per sé una simile facoltà all'attrice, oppure, al contrario, l'esercizio di tale diritto sul marchio appaia incompatibile con l'art. 36.

In sostanza, il marchio serve ad indicare l'origine, la provenienza del prodotto e, di conseguenza, a difendere la posizione economica che il detentore del marchio medesimo ha conseguito mediante i propri mezzi finanziari, le proprie inziziative tecniche e la propria attività commerciale.

Chi ha messo per primo in circolazione un prodotto può, mediante il diritto di marchi, tutelare legalmente la propria posizione e, in particolare, vietare lo smercio di prodotti recanti lo stesso marchio da parte di persone non autorizzate.

Il diritto di marchio attribuisce pertanto al suo titolare la facoltà di opporsi a contraffazioni da parte di terzi.

Tuttavia, il principio di territorialità derivante dal carattere nazionale delle leggi sui marchi — si può osservare in proposito che l'esistenza d'una legge uniforme per i paesi del Benelux non modifica l'impostazione del problema — non è, secondo la vostra giurisprudenza, una conseguenza del diritto di protezione in quanto tale; in questo senso sono le conclusioni dell'avvocato generale Karl Roemer nella causa Deutsche Grammophon, con riferimento al diritto esclusivo attribuito ai fabbricanti di dischi.

È l'effetto di protezione territoriale conseguito dalle norme nazionali che risulta incompatibile col principio comunitario della libera circolazione delle merci.

Nel caso di specie, la società Van Zuylen, cessionaria del marchio «Café Hag» per il Belgio ed il Lussemburgo, potrebbe giustamente opporsi, nell'ambito del territorio per cui è stato registrato il marchio, alla vendita di caffè decaffeinato recante il suddetto marchio e messo in circolazione da contraffattori. Essa non può invece ostacolare l'importazione di prodotti recanti lo stesso marchio posti in commercio dalla ditta tedesca titolare originaria del marchio.

In una simile ipotesi si richiede ulteriormente che la provenienza del prodotto sia chiaramente indicata. La ditta Hag osserva questa prescrizione, precisando sulle confezioni che il caffè da essa venduto in Lussemburgo viene lavorato nella Germania federale.

La Van Zuylen, da parte sua, ha l'obbligo di indicare la provenienza belga del caffè venduto con il marchio «Hag».

Infine, ritengo senz'altro da scartare l'obiezione secondo cui la ditta tedesca potrebbe pur sempre vendere i suoi prodotti in Lussemburgo con un marchio che non sia «Hag». In effetti, essa ha tentato, in un primo tempo, di importare del caffè col marchio «Decofa». È ovvio che simili importazioni non hanno creato né potrebbero creare alcuna difficoltà, né in relazione alle leggi nazionali sui marchi di fabbrica, né in relazione al diritto comunitario.

Risulta tuttavia evidente che, tentando di affermarsi sui mercati belga e lussemburghese con un nuovo marchio assolutamente sconosciuto, la ditta tedesca dovrebbe rinunciare al marchio «Hag», che l'ha resa ben nota ai consumatori, e sarebbe costretta a ricominciare, per così dire, da zero, destinando ingenti mezzi finanziari ed un notevole impegno commerciale alla propaganda del nuovo marchio.

In definitiva, vi suggerisco di risolvere le questioni che vi sono state sottoposte sulla base dei soli artt. 30 e 36, relativi alla libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità, e del principio dell'unità del mercato comune.

È ovvio che, se voi accoglierete tale proposta, la soluzione della seconda questione, relativa all'importazione in Lussemburgo da parte d'un commerciante tedesco di caffè acquistato direttamente presso la ditta Hag di Brema, non potrà essere diversa dalla soluzione fornita alla prima questione.

Concludo, pertanto, proponendo le seguenti soluzioni:

1. La facoltà del cessionario d'un marchio di fabbrica d'opporsi, nel territorio dello Stato membro (A) in cui egli ha fatto registrare il proprio marchio, all'importazione diretta di prodotti contrassegnati dallo stesso marchio, effettuata dal titolare originario di detto marchio in un altro Stato membro (B), non è elemento costitutivo del diritto di proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 36 del trattato.

   L'utilizzazione della predetta facoltà costituisce un esercizio del diritto di marchio incompatibile con i principi fondamentali del trattato in materia di libera circolazione delle merci.

2. Le stesse considerazioni valgono per il caso in cui le importazioni di cui sopra vengano effettuate nello Stato membro (A) da un commerciante residente nello Stato membro (B) il quale abbia acquistato i prodotti direttamente dall'impresa titolare del marchio in quest'ultimo Stato.