

SENTENZA DELLA CORTE

20 marzo 2003 \*

Nel procedimento C-291/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal de grande instance di Parigi (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

**LTJ Diffusion SA**

e

**Sadas Vertbaudet SA,**

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),

\* Lingua processuale: il francese.

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann e P. Jann, dalla sig.ra F. Macken (relatrice) e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs  
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la LTJ Diffusion SA, dal sig. F. Fajgenbaum, avocat;
  
- per la Sadas Vertbaudet SA, dal sig. A. Bertrand, avocat;
  
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Alexander, barrister;
  
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della LTJ Diffusion SA, rappresentata dall'avv. F. Fajgenbaum, della Sadas Vertbaudet SA, rappresentata dall'avv. A. Bertrand, del governo francese, rappresentato dalla sig.ra A. Maîtrepierre, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. M. Tappin, barrister, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra K. Banks, all'udienza del 10 ottobre 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

- 1 Con sentenza 23 giugno 2000, parvenuta in cancelleria il 26 luglio seguente, il Tribunal de grande instance di Parigi ha sottoposto, in forza dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

- 2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una lite che oppone la LTJ Diffusion SA (in prosieguo: la «LTJ Diffusion») alla Sadas Vertbaudet SA (in prosieguo: la «Sadas») in merito ad una censura di contraffazione, attuata dalla seconda società, di un marchio registrato dalla prima società per articoli di abbigliamento.

## Ambito normativo

### *La legislazione comunitaria*

- 3 Nella direttiva in esame si afferma, al primo «considerando», che le legislazioni nazionali sui marchi presentano disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti nonché la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune. A tenore di tale «considerando», ciò comporta che è necessario, nella prospettiva dell'installazione e del funzionamento del mercato interno, ravvicinare le legislazioni degli Stati membri. Nel terzo «considerando» della direttiva si precisa che «non appare attualmente necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi».
- 4 Ai termini del decimo «considerando» della direttiva:

«(...) la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (...) la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (...) è indispensabile interpretare la nozione di

somiglianza in relazione al rischio di confusione; (...) il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela; (...)».

- 5 L'art. 4, n. 1, della direttiva, che elenca gli altri motivi d'impedimento o di nullità relativi ai conflitti con diritti precedenti, dispone:

«Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

- a) se il marchio di impresa è identico a un marchio anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;
- b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi d'impresa può dar adito ad un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione fra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore».

6 L'art. 5, n. 1, della direttiva, che concerne i diritti conferiti dal marchio, recita:

«Il marchio d'impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

- a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
  
- b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa».

### *La normativa nazionale*

7 Il diritto dei marchi è disciplinato in Francia dalla legge 4 gennaio 1991, codificata dal 1992, e, in particolare, dal libro VII del Codice della proprietà intellettuale (JORF 3 luglio 1992, pag. 8801; in prosieguo: il «Codice»).

8 L'art. L. 713-2 del Codice vieta:

«La riproduzione, l'uso o l'apposizione di un marchio, anche con l'aggiunta di parole come "formula, stile, sistema, imitazione, genere o metodo", nonché l'uso di un marchio riprodotto per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato».

9 L'art. L. 713-3 dello stesso Codice dispone:

«Salvo che il proprietario li abbia autorizzati, sono vietati, se ciò può produrre un rischio di confusione nel pubblico:

- a) la riproduzione, l'uso o l'apposizione di un marchio, nonché l'uso di un marchio riprodotto, per prodotti o servizi simili a quelli per cui il marchio è stato registrato;
- b) l'imitazione di un marchio o l'uso di un marchio imitato, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato».

### La causa principale e la questione pregiudiziale

10 L'attività della LTJ Diffusion consiste nell'ideare, nel fabbricare, nello smerciare e nel distribuire abbigliamento e calzature, in particolare articoli di biancheria intima da notte, indumenti intimi, calze e pantofole per adulti e bambini.

- 11 Detta società è titolare di un marchio registrato presso l'Istituto nazionale della proprietà industriale (in prosieguo: l'«INPI») col n. 17731, depositato il 16 giugno 1983 e rinnovato il 14 giugno 1993 (in prosieguo: il «marchio della LTJ Diffusion»). La registrazione riguarda i prodotti della classe 25 dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, riguardante la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come modificato e rivisto (in prosieguo: l'«accordo di Nizza»), vale a dire gli articoli tessili, il «prêt-à-porter» e l'abbigliamento su misura, ivi compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole. Detto marchio è composto da una sola parola, depositata sotto forma di una firma manoscritta i cui caratteri sono collegati e in cui appare un punto tra le due linee oblique che compongono la lettera A. Esso si presenta come segue:

A handwritten signature in black ink that reads "Arthur". The letters are connected and slanted, with a small dot between the 'r' and 't'.

- 12 La Sadas è una società che svolge un'attività di vendita per corrispondenza, che distribuisce un catalogo intitolato «Vertbaudet». Essa vende, in particolare, vestiti e accessori per bambini.
- 13 La Sadas è titolare di un marchio registrato presso l'INPI col n. 93.487.413 e depositato il 29 settembre 1993 (in prosieguo: il «marchio della Sadas»). La registrazione, pubblicata il 25 marzo 1994, riguarda in particolare i prodotti della classe 25 dell'accordo di Nizza.
- 14 Detto marchio, che è stato depositato sotto forma di lettere maiuscole tipografiche verticali, è il seguente:

ARTHUR ET FÉLICIE



- 15 Come emerge dal fascicolo, il marchio della Sadas viene impiegato con la seguente forma:



- 16 Considerando che la riproduzione e l'uso del marchio della Sadas per vestiti e accessori destinati ai bambini costituiscono una contraffazione del suo marchio, la LTJ Diffusion ha proposto contro la Sadas un'azione dinanzi al Tribunal de grande instance di Parigi. Essa chiede a detto organo giurisdizionale di pronunciare le misure di interdizione, di confisca e di pubblicazione d'uso, nonché la nullità del marchio della Sadas.
- 17 La LTJ Diffusion ha invocato principalmente gli artt. L. 713-2 e L. 713-3 del Codice. Essa ha sostenuto che la giurisprudenza e la dottrina francesi interpretano in particolare il divieto di cui all'art. L. 713-2 del Codice nel senso che esso riguarda i casi in cui è riprodotto un elemento distintivo di un marchio complesso, vale a dire la «contraffazione parziale», nonché quelli in cui tale elemento o tutto il marchio viene riprodotto con elementi considerati non influenti sull'identità del marchio, circostanza qualificata come «aggiunta inoperante».
- 18 Essa ha del pari fatto valere che, se il deposito e l'uso del marchio della Sadas non costituiscono atti di contraffazione per riproduzione del suo marchio ai sensi dell'art. L. 713-2 del Codice, essi costituirebbero in ogni caso una contraffazione per imitazione ai sensi dell'art. L. 713-3 del Codice. Infatti, vi sarebbe un rischio di confusione fra i due marchi, poiché il termine «Arthur» conserverebbe nell'insieme del marchio della Sadas il proprio potere distintivo.

- 19 LA LTJ Diffusion ha sostenuto peraltro che il suo marchio aveva un carattere notorio a causa dell'intensità della sua utilizzazione e degli investimenti pubblicitari effettuati per promuoverlo.
- 20 Dal canto suo, la Sadas ha fatto valere che non si devono considerare isolatamente i diversi elementi costitutivi di un segno distintivo per valutare l'esistenza di una contraffazione ai sensi dell'art. L. 713-2 del Codice. A suo avviso, la riproduzione di uno degli elementi di un marchio complesso o l'aggiunta di elementi a quelli che compongono un marchio non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, in quanto questo riguarda soltanto l'uso di un segno identico, senza modifiche.
- 21 Il Tribunale de grande instance di Parigi considera che l'esito della causa principale dipende dall'interpretazione della nozione di riproduzione di un marchio ai sensi dell'art. L. 713-2 del Codice e specialmente dalla questione se tale nozione si estenda, col ricorso alle nozioni di contraffazione parziale e di aggiunta inoperante, al di là della riproduzione in modo identico di un segno depositato a titolo di marchio.
- 22 Considerando che l'interpretazione della nozione di riproduzione di un marchio ai sensi dell'art. L. 713-2 del Codice deve conciliarsi con quella della nozione di «segno identico al marchio» di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, il Tribunal de grande instance di Parigi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il divieto previsto dall'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, riguardi la sola riproduzione identica,

senza alcuna aggiunta od omissione, del segno o dei segni costitutivi di un marchio, oppure se possa estendersi a:

- 1) la riproduzione dell'elemento distintivo di un marchio composto da una serie di segni;
- 2) la riproduzione integrale dei segni che costituiscono il marchio qualora vi siano aggiunti altri segni».

#### **Sulla questione pregiudiziale**

- 23 Con la sua questione pregiudiziale il giudice a quo chiede come debba essere interpretata la nozione di segno identico al marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.
- 24 E' pacifico che, nella causa principale, il marchio della Sadas è stato sicuramente impiegato nel commercio per prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio della LTJ Diffusion.

#### *Osservazioni presentate alla Corte*

- 25 La LTJ Diffusion fa valere che l'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva deve consentire che vi sia un'effettiva articolazione di detta disposizione

rispetto all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva. In caso di identità dei prodotti considerati, come nella causa principale, occorrerebbe distinguere la contraffazione parziale e la contraffazione con aggiunta inoperante, che rientrerebbero nell'ambito d'applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, dalla contraffazione per semplice imitazione di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), della stessa direttiva.

- 26 Secondo la LTJ Diffusion, è frequente che contraffattori desiderosi di parassitare un marchio che beneficia di una certa notorietà riproducono tale marchio associandogli un segno che non incide sull'identità di quest'ultimo.
- 27 Tale società fa valere che, al fine di stabilire se un segno sia identico al marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, occorre stabilire se tale segno formi un insieme concettuale nel quale il marchio perde la sua individualità e, pertanto, ogni potere distintivo per fondersi nel detto insieme. A tale riguardo occorrerebbe tener conto dell'uso e del ruolo del marchio nel mercato considerato, nonché della sua notorietà, senza accertare se vi sia un rischio di confusione.
- 28 La Sadas, il governo del Regno Unito nonché la Commissione considerano che occorre interpretare restrittivamente l'espressione «segno identico al marchio» di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.
- 29 La Sadas sostiene che un segno identico al marchio, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, deve contenere gli stessi elementi del marchio nella stessa configurazione e nello stesso ordine, vale a dire costituire una contraffazione stricto sensu e una riproduzione servile del marchio.

- 30 La Sadas fa valere del pari che accettare la nozione di «contraffazione parziale» o di «contraffazione per aggiunta inoperante» non sarebbe conforme al diritto comunitario, che vieterebbe di frazionare un marchio per valutare l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva e richiederebbe che il marchio sia valutato nella sua globalità. Quando un marchio non è riprodotto in modo identico ex art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, ma costituisce oggetto di una riproduzione parziale o di un'aggiunta, occorrerebbe applicare l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, che consente al titolare del marchio di vietare il suo uso soltanto se esiste un rischio di confusione nel pubblico.
- 31 Il governo del Regno Unito e la Commissione constatano che l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva accorda una tutela assoluta ad un marchio rispetto ad un segno identico. Essi ricordano il decimo 'considerando' della direttiva, secondo cui il rischio di confusione costituisce il presupposto specifico della tutela conferita dal marchio registrato. Tale tutela assoluta non sarebbe subordinata alla prova di un rischio di confusione, tanto che occorrerebbe dare un significato abbastanza restrittivo al termine «identico» di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.
- 32 Riferendosi all'art. 16 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, di cui all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato in nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CEE (GU L 336, pag. 1) («TRIPS»), la Commissione sottolinea il fatto che il rischio di confusione può essere presunto soltanto in caso di identità fra il marchio e il segno e fra i prodotti considerati, come previsto dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva. Avvalendosi dell'espressione «segno identico al marchio», il legislatore comunitario avrebbe inteso limitare l'applicazione di tale presunzione ai casi in cui il segno e il marchio sono esattamente uguali.

- 33 Secondo la Commissione, se si accettasse troppo facilmente di considerare un segno come identico a un marchio registrato, si amplierebbe la possibilità di vietare l'uso di un segno, senza prova di un rischio di confusione, al di là delle circostanze nelle quali si può presumere che vi sia tale rischio.
- 34 Il governo del Regno Unito sostiene che l'analisi relativa alla valutazione complessiva della somiglianza tra un segno e un marchio come registrato vale anche per la valutazione dell'identità fra un segno e un marchio ai fini dell'applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.
- 35 Tale governo afferma che il giudice a quo dovrebbe esaminare il segno usato dalla Sadas ponendosi dal punto di vista del consumatore medio e dovrebbe considerare tale segno nella sua globalità. Soltanto nel caso in cui il segno, considerato globalmente, sia identico ad un marchio occorrerebbe applicare l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva. Secondo tale governo, se il segno utilizzato è diverso dal marchio registrato perché contiene altri elementi distintivi, il segno e il marchio non devono, in via di principio, essere considerati identici.
- 36 All'udienza il governo francese ha sostenuto che sarebbe difficile allontanarsi da un'interpretazione restrittiva della nozione di identità ex art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva. Soltanto siffatta interpretazione consentirebbe di dare un effetto utile al regime di tutela previsto dalla direttiva in caso di semplice somiglianza ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva stessa.
- 37 Secondo detto governo, da quando la questione pregiudiziale è stata sollevata, la giurisprudenza francese è cambiata in quanto le liti relative alla riproduzione parziale dei marchi o alla loro riproduzione integrale con aggiunta di elementi sarebbero esclusivamente esaminate con riferimento alla contraffazione per

imitazione, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, e non alla contraffazione stricto sensu, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva stessa. Il divieto previsto da quest'ultima disposizione concernerebbe in via di principio la semplice riproduzione in modo identico e non potrebbe riguardare la produzione dell'elemento distintivo di un marchio composto da più segni, né la riproduzione integrale dei segni che costituiscono un marchio quando sono aggiunti loro altri segni.

### *Pronuncia della Corte*

- 38 In limine, occorre ricordare che, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione (v. sentenze 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. pag. 1207, punto 9, e 18 novembre 1999, causa C-107/98, Teckal, Racc. pag. I-8121, punto 39).
- 39 Come emerge dai punti 11, 13 e 16 della presente sentenza, il marchio della LTJ Diffusion è stato registrato precedentemente a quello della Sadas e la LTJ Diffusion chiede al giudice a quo che questo pronunci non soltanto le misure di interdizione, di confisca e di pubblicazione d'uso, ma anche la nullità del marchio della Sadas.
- 40 Orbene, va ricordato che l'art. 4 della direttiva definisce gli altri motivi che giustificano l'impedimento o la nullità in caso di conflitto relativo a diritti precedenti. Il n. 1, lett. a), di detto articolo prescrive così che un marchio registrato possa essere dichiarato nullo quando è identico ad un marchio

precedente e i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato registrato sono identici a quelli per i quali il marchio precedente è tutelato.

- 41 I presupposti per l'applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva corrispondono in sostanza a quelli dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva stessa, che determina i casi in cui il titolare di un marchio ha il diritto di vietare a terzi l'uso di segni identici al suo marchio. V'è una corrispondenza simile fra gli artt. 8, n. 1, lett. a), e 9, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
- 42 Essendo tanto l'art. 4, n. 1, lett. a), quanto l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva rilevanti per la soluzione della causa principale, occorre fornire al giudice a quo un'interpretazione relativa a queste due disposizioni.
- 43 Ciò premesso, va precisato che la questione sollevata sarà esaminata in prosieguo con riguardo al solo art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, ma che l'interpretazione pronunciata al termine di detto esame si applicherà anche all'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva stessa, essendo tale interpretazione applicabile, *mutatis mutandis*, a quest'ultima disposizione.
- 44 Nel merito, secondo una giurisprudenza costante, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (v. sentenze 10 ottobre 1978, causa 3/78,



Centrafarm, Racc. pag. 1823, punti 11 e 12; 12 ottobre 1999, causa C-379/97, Upjohn, Racc. pag. I-6927, punto 21, e 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I-10273, punto 48).

- 45 Il legislatore comunitario ha sancito tale funzione essenziale del marchio disponendo, all'art. 2 della direttiva, che i segni che possono essere riprodotti graficamente possono costituire un marchio alla sola condizione che essi siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (v., in particolare, sentenze 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punto 23, e Arsenal Football Club, cit., punto 49).
- 46 Perché tale garanzia di provenienza possa essere garantita, il titolare del marchio deve essere tutelato nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo (v. sentenze 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot, Racc. pag. I-6227, punto 22, e Arsenal Football Club, cit., punto 50).
- 47 La tutela di un titolare del marchio è garantita dall'art. 5 della direttiva che stabilisce i diritti conferiti da un marchio registrato e che dispone, al n. 1, che il detto marchio conferisce al suo titolare un diritto esclusivo e che il titolare è autorizzato, entro alcuni limiti, a vietare a qualsiasi terzo di fare uso, nel commercio, del suo marchio (v., in tal senso, sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95, Parfums Christian Dior, Racc. pag. I-6013, punto 34).
- 48 Per quanto riguarda il n. 1, lett. b), dell'art. 5 della direttiva, la Corte ha già rilevato che tale disposizione è destinata ad applicarsi solo se, a motivo dell'identità o della somiglianza tra segni e marchi d'impresa e tra prodotti o

servizi designati, sussista un rischio di confusione per il pubblico (v., in tal senso, sentenza 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Moda, Racc. pag. I-4861, punto 34).

- 49 Per contro, va constatato che il n. 1, lett. a), dell'art. 5 della direttiva non richiede la prova di tale rischio per accordare una protezione assoluta in caso di d'identità del segno e del marchio nonché dei prodotti o dei servizi.
- 50 Il criterio d'identità del segno e del marchio deve costituire oggetto di un'interpretazione restrittiva. Infatti, la definizione stessa della nozione d'identità implica che i due elementi oggetto di confronto siano in tutti i punti gli stessi. Del resto, la protezione assoluta nel caso di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali questo è registrato, garantita dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, non può essere estesa oltre le situazioni per le quali essa è stata prevista, in particolare alle dette situazioni che sono più specificamente tutelate dall'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva.
- 51 Ne consegue che v'è identità fra il segno e il marchio quando il primo riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il secondo.
- 52 Tuttavia, la percezione di un'identità fra il segno e il marchio dev'essere valutata complessivamente con riferimento ad un consumatore medio che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Orbene, nei confronti di tale consumatore, il segno produce un'impressione complessiva. Infatti, tale consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei segni e dei marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Inoltre, il livello

di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26).

- 53 Non essendo la percezione di un'identità fra il segno e il marchio il risultato di un confronto diretto di tutte le caratteristiche degli elementi di confronto, differenze insignificanti tra il segno e il marchio possono passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.
- 54 Alla luce di quanto sopra, occorre pertanto risolvere la questione sollevata nel senso che l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che un segno è identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.

### Sulle spese

- 55 Le spese sostenute dai governi francese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottoposta dal Tribunal de grande instance di Parigi con sentenza 23 giugno 2000, dichiara:

- 1) L'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che un segno è identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.

Rodríguez Iglesias

Wathelet

Schintgen

Gulmann

Jann

Macken

Colneric

von Bahr

Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 marzo 2003.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias