

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentate il 17 gennaio 2006¹

I — Introduzione

1. La principale differenza tra la tutela conferita dal diritto di marchio e quella garantita da altri titoli di proprietà intellettuale consiste, molto probabilmente, nella loro durata, in quanto la prima viene concessa per un tempo indefinito ed è subordinata soltanto all'uso effettivo e al versamento delle tasse per il rinnovo della registrazione. Tuttavia tale caratteristica non costituisce una garanzia contro le fluttuazioni del mercato, dal momento che la forte concorrenza o altre circostanze possono privare il marchio della sua ragion d'essere, della sua idoneità a distinguere i prodotti o i servizi dell'impresa titolare, ad esempio, per effetto dell'evoluzione della sua percezione da parte del pubblico interessato.

zioni e dei problemi che ne conseguono. La Cour de cassation del Belgio (Corte suprema di tale paese) vuole sapere in quale momento debba tenersi conto di tale percezione dei consumatori per stabilire se esista un rischio di confusione tra un marchio registrato e un segno introdotto sullo stesso mercato da un'altra impresa che, in tal modo, lederebbe il marchio in questione. Non si tratta di un problema futile, dal momento che, se si ha decadenza del diritto afferente tale bene immateriale, la soluzione produce risultati opposti in funzione del momento cui si ritiene che il giudice debba fare riferimento per valutare il suddetto rischio.

2. Gli elementi di fatto della presente causa costituiscono un esempio di tali trasforma-

3. Basta osservare per strada quante persone indossino i jeans ogni giorno per avere un'idea dell'importanza economica di tale indumento nel commercio² e, quindi, dei

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

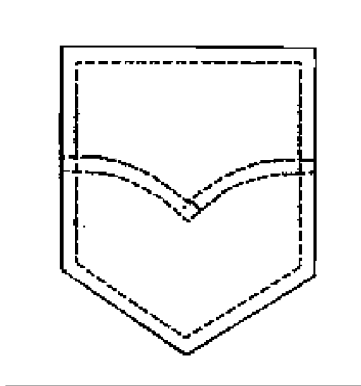
2 — Nei suoi oltre 150 anni di storia, la Levi Strauss ha venduto circa 3 500 milioni di paia di pantaloni. J. Adrián, *Levi's abandona sus raíces* (<http://winred.com>).

fatti alla base della controversia dibattuta dinanzi ai giudici belgi. Si tratta di un indumento la cui origine è controversa³, ma dubito che esista un capo di vestiario altrettanto rappresentativo dello stile di vita americano che abbia avuto un'analoga diffusione a livello mondiale⁴.

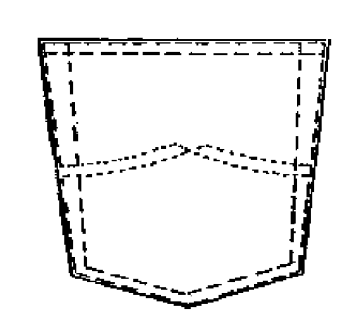
II — Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

4. Nel 1980 la Levi Strauss & Co., impresa con sede nello Stato del Delaware (Stati Uniti), ha ottenuto dall'Ufficio dei marchi del Benelux la registrazione del marchio figurativo denominato «mouette»⁵, composto dal disegno di una sovrainpuntura doppia, piegata nel mezzo, collocata al centro di

una tasca pentagonale, per articoli di abbigliamento di cui alla classe 25 dell'Accordo di Nizza, di cui si riproduce qui di seguito l'immagine:



5. La società Casucci Spa, con sede a Sant'Eligio alla Vibrata (Ternano, Italia), ha iniziato nel 1997 a commercializzare jeans muniti anch'essi di una sovrainpuntura doppia leggermente arcuata verso l'alto al centro delle tasche posteriori, avente il seguente aspetto:



3 — In generale i jeans venivano utilizzati come indumento di lavoro e a partire dalla metà del secolo scorso hanno iniziato ad imporsi tra i giovani. Meno nota è invece la loro storia. Essa ha inizio a Genova, quando la città italiana era ancora una repubblica autonoma e una potenza navale. Il suo esercito, cui occorreva una stoffa resistente per i marinai, fece ricorso a questo tipo di tessuto, che poteva essere utilizzato anche da bagnato (<http://it.wikipedia.org>).

4 — Tra i molteplici riferimenti a questa stoffa contenuti nella letteratura recente, desidero segnalare K. Hosseini, scrittore nato in Afghanistan e residente in California, che, nella sua opera *Il cacciatore di aquiloni*, veste il personaggio principale con «un cappotto di pelle nera, una sciarpa rossa e jeans scoloriti» il giorno d'inverno del 1975 che ne segnò la vita, quando vinse la gara di aquiloni di Kabul, ai tempi del presidente Daoud Kan, colui che nel 1973, con un colpo di Stato, aveva deposto il cugino, lo sha Zahir, ponendo fine alla monarchia nel paese. Poco dopo Hosseini aggiunge che «guardò con ammirazione il cappotto di pelle e i miei jeans (...) pantaloni da cow-boy li chiamavamo. In Afghanistan essere proprietario di un oggetto nordamericano, soprattutto se non di seconda mano, era simbolo di ricchezza».

5 — Il termine francese «mouette» significa «gabbiano», noto anche, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, come «arcuato».

6. Ritenendo che tale disegno violasse i diritti derivanti dal proprio marchio, la ricorrente nel procedimento principale citava l'impresa italiana dinanzi al Tribunal de commerce (Tribunale commerciale) di Bruxelles, chiedendo la cessazione dell'utilizzo del segno incorporato nei pantaloni della Casucci e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni.

7. Poiché il suddetto giudice non aveva accolto le sue richieste, la Levi Strauss adiva la Cour d'appel di Bruxelles, la quale, con sentenza 7 giugno 2002, confermava la sentenza di primo grado, negando che l'impresa italiana avesse violato il marchio «mouette». La Cour d'appel constatava inoltre la scarsa somiglianza tra i marchi in conflitto e la perdita della qualità di marchio «forte» del segno della Levi Strauss, dovuta all'uso costante e generalizzato dei suoi elementi più caratteristici. Secondo il giudice d'appello, attualmente la sovrappuntura doppia indica l'appartenenza dell'indumento alla categoria dei pantaloni confezionati con tela denim⁶, «jeans» in inglese⁷.

8. Tale giudice dichiarava inoltre che i disegni delle rispettive tasche avevano un

significato diverso e che, conformemente al punto 23 della sentenza SABEL⁸, la valutazione relativa al rischio di confusione deve basarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi. Orbene, l'impuntura della Levi Strauss evocava l'idea di un gabbiano che spiega le ali, mentre quello della Casucci ricordava piuttosto la forma di un vulcano. Basandosi su codesta sentenza⁹ e sul punto 29 della sentenza Canon¹⁰, la Cour d'appel di Bruxelles dichiarava che l'assenza di concordanza semantica impediva che il pubblico attribuisse la stessa origine commerciale ai jeans prodotti dalle due imprese in lite.

9. Non essendo soddisfatta della decisione, la Levi Strauss adiva la Cour de cassation, dinanzi alla quale la causa è ancora pendente, in attesa della definizione del presente procedimento pregiudiziale.

10. In sostanza la ricorrente ritiene che il giudice d'appello abbia violato l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE¹¹, per avere dichiarato che il marchio «mouette» era privo della forza che aveva avuto in precedenza. Il titolo di proprietà intellettuale della ricorrente presentava ancora tale caratteristica nel 1997, quando l'impresa italiana

6 — Tale vocabolo sarebbe collegato all'origine del tessuto, attribuita alla città francese di Nîmes (serge de Nîmes, denim). È costituito da cotone, anche se unito a nylon, ed è tipicamente di colore blu. Veniva utilizzato tradizionalmente per indumenti da lavoro nei ranch e nelle fattorie. *Encyclopædia Britannica*, 15ª ed., Helen Hemingway Benton, Chicago, 1974, volume III, pag. 466.

7 — Questa parola è correlata etimologicamente all'antica repubblica di Genova e probabilmente trae origine dalla pronuncia inglese del nome francese di tale città, Gênes, da cui jeans (<http://it.wikipedia.org>).

8 — Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95 (Racc. pag. I-6191).

9 — Segnatamente ai punti 16-18.

10 — Sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97 (Racc. pag. I-5507).

11 — Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1).

aveva iniziato a commercializzare pantaloni nel Benelux, momento cui il detto giudice avrebbe dovuto fare riferimento per valutare il rischio di confusione, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del Benelux nella causa Quick.¹²

11. Infine l'impresa statunitense sostiene che la dichiarazione del giudice d'appello, secondo cui il marchio «mouette» era decaduto a causa della perdita di capacità distintiva in seguito alla generalizzazione delle sue caratteristiche più rappresentative, era priva di fondamento giuridico, in quanto non era stato accertato se tale circostanza fosse imputabile, almeno in parte, alla ricorrente per la passività dimostrata di fronte alla diffusione di prodotti concorrenziali.

12. In tale contesto, la Cour de cassation ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, per determinare la portata della tutela di un marchio regolarmente acquisita in funzione della sua capacità distintiva, prevista all'art. 5, n. 1, della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/104, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, il giudice debba tener conto della concezione del pubblico interessato nel momento in cui ha avuto inizio l'uso del marchio o del segno simile, cui si contestino effetti lesivi del marchio interessato.

2) In caso di soluzione negativa, se il giudice possa tener conto della concezione del pubblico interessato in qualsiasi momento del periodo successivo al momento in cui abbia avuto inizio l'uso contestato. Se, segnatamente, possa tener conto della concezione del pubblico interessato nel momento della propria pronuncia.

3) Se, nel caso in cui il giudice, in applicazione del criterio menzionato sub 1, rilevi la lesione del marchio, sia di regola legittimo disporre la cessazione dell'uso del segno lesivo.

4) Se sia ipotizzabile una diversa soluzione qualora il marchio del ricorrente abbia perso il suo carattere distintivo del tutto o in parte successivamente al momento in cui ha avuto inizio l'uso costitutivo di lesione, ma unicamente nel caso in cui tale perdita sia dovuta, del tutto o in parte, al fatto o all'omissione del titolare del suddetto marchio».

III — Procedimento dinanzi alla Corte

13. L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 31 marzo 2005.

¹² — Sentenza della Corte di giustizia Benelux 13 dicembre 1994 (A 93/3).

14. Hanno presentato osservazioni scritte entro il termine fissato dall'art. 20 dello Statuto CE della Corte la Levi Strauss e la Commissione delle Comunità europee. La Casucci, invece, ha espressamente rinunciato ad esercitare tale diritto mediante dichiarazione scritta del suo rappresentante legale in data 1° giugno 2005.

15. All'udienza, che ha avuto luogo il 17 novembre 2005, sono comparse per esporre oralmente le proprie tesi la ricorrente nel procedimento principale e la Commissione.

IV — Contesto normativo

16. La soluzione della controversia dipende fondamentalmente dall'interpretazione della direttiva 89/104, che mira al «ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa allo scopo di eliminare le disparità che possano ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Tuttavia l'armonizzazione che essa persegue è solo parziale, cosicché l'intervento del legislatore comunitario si limita a determinati aspetti attinenti ai marchi d'impresa acquisiti in seguito a registrazione»¹³. In particolare, la direttiva non contiene norme di natura procedurale.

17. L'art. 5, nn. 1 e 3, della direttiva dispone quanto segue:

«1. Il marchio di 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 [titolo di proprietà industriale o dal logo], 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.

13 — Paragrafo 3 delle mie conclusioni presentate il 6 novembre 2001 nella causa C-273/00, Sieckmann, decisa con sentenza 12 dicembre 2002 (Racc. pag. I-11737). V. anche terzo e nono 'considerando' della direttiva 89/104.

(...)

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:
- a) è divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato;

- a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

(...).

- b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

- c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

V — Esame delle questioni pregiudiziali

- d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità».

18. L'art. 12, n. 2, della medesima direttiva così recita:

«2. Il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza quando esso dopo la data di registrazione:

19. Prima di esaminare le questioni sottoposte alla Corte dalla Cour de cassation, è opportuno ricordare l'interesse sotteso alla controversia principale. Nella fattispecie la determinazione del momento cui il giudice nazionale deve fare riferimento per valutare il rischio di confusione è rilevante in quanto, apparentemente, è pacifico che il marchio «mouette» abbia perduto il suo carattere distintivo prima dell'avvio del procedimento in Belgio. Ne consegue che la valutazione del rischio può condurre a un risultato completamente diverso in funzione del momento considerato, con effetto sul calcolo del periodo da prendere in considerazione per determinare l'entità dell'eventuale risarcimento.

A — *Sulla prima e seconda questione*

20. Con tali questioni il giudice del rinvio vuole sapere, al fine di delimitare la portata della tutela di un marchio regolarmente acquisita in funzione della sua capacità distintiva, prevista all'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, quando debba tenersi conto della percezione dei marchi da parte del pubblico interessato, esaminando tre ipotesi, a seconda che si prenda in considerazione il momento in cui è iniziato l'uso del segno lesivo del marchio, un momento diverso, o il momento in cui si decide la controversia.

21. Non è superfluo ricordare che la funzione essenziale del marchio consiste, secondo costante giurisprudenza, nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la certezza dell'origine dei prodotti o servizi contrassegnati, consentendo loro di distinguerli senza confusione¹⁴. Pertanto, si riconosce tale idoneità soltanto al marchio dotato di capacità distintiva, in mancanza

della quale la registrazione viene negata, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva¹⁵.

22. Una volta registrato presso l'ufficio competente e dopo la pubblicazione nel relativo bollettino, il marchio conferisce al titolare i diritti elencati all'art. 5 della direttiva 89/104. Benché non esista alcuna disposizione al riguardo, la logica giuridica impone che l'esercizio di tali diritti si protragga fintantoché permane la titolarità del marchio.

23. Come rileva giustamente la Commissione, conformemente alla sentenza SABEL¹⁶, la percezione dei marchi da parte del consumatore medio del prodotto o del servizio di cui trattasi riveste un'importanza fondamentale ai fini del giudizio relativo al rischio di confusione e costituisce un criterio particolarmente importante per valutare la capacità distintiva. Tuttavia, la percezione di tali segni da parte del pubblico varia nel tempo, soprattutto in funzione del comportamento degli altri fornitori di prodotti o servizi sullo stesso mercato, e incide quindi sulla capacità distintiva dei marchi.

24. Di conseguenza i diritti derivanti dall'art. 5 dispiegano tutto il loro effetto utile

14 — Sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 1139, punto 7), 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 30), e 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI (Racc. pag. I-7975, punto 27). V. anche decimo 'considerando' della direttiva 89/104.

15 — In combinato disposto con l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), alter ego della disposizione della direttiva 89/104; v. anche sentenze 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI (Racc. pag. I-8317, punto 23), e 15 settembre 2005, BioID/UAMI, citata alla nota 14, punto 27.

16 — Citata, punto 23.

solo se proteggono il titolare ipso facto, vale a dire se possono essere fatti valere nel momento in cui vengono lesi. Per quanto riguarda i prodotti recanti un segno che lede un diritto di marchio per effetto della confusione generata nel pubblico cui detti prodotti sono destinati, la violazione del titolo di proprietà industriale si verifica nell'istante stesso in cui i prodotti vengono commercializzati e si protrae finché non venga posto rimedio alla situazione.

25. Pertanto il giudice nazionale non deve prendere quale punto di riferimento temporale per valutare il rischio di confusione un momento successivo all'inizio di tale comportamento illecito, in quanto, così facendo, limiterebbe la tutela concessa al legittimo titolare del marchio. Tuttavia detto giudice non deve neanche protrarre tale tutela oltre la data in cui i diritti del titolare vengono meno. Nella fattispecie, pertanto, non si deve collocare tale momento nel giorno in cui viene decisa la controversia, poiché ciò non sarebbe utile al fine di valutare l'incidenza del presunto rischio sulla capacità distintiva del marchio né per applicare le necessarie misure o sanzioni.

26. Se, come avviene nella controversia principale, in cui si chiede un risarcimento dei danni, risulta che, nel momento in cui il giudice conosce della domanda, non sussiste più alcuna lesione di diritti, in quanto è venuta meno, per qualsiasi causa, la capacità distintiva del marchio assertivamente violato, occorre anche verificare in quale momento siano cessati gli effetti giuridici del segno protetto, al fine di calcolare il periodo rispetto al quale può chiedersi il risarcimento.

27. Pertanto, quando un segno simile lede il marchio in quanto genera un rischio di confusione, il giudice nazionale, per determinare la portata della tutela del marchio regolarmente acquisito in funzione della sua capacità distintiva, prevista dall'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, deve valutare la percezione del pubblico interessato nel momento in cui è iniziato l'uso del segno.

B — Sulla terza questione

28. Tale questione, in sostanza, riguarda una misura precisa, cioè l'ingiunzione di cessare l'uso del segno lesivo, in quanto misura di prevenzione adeguata alle circostanze riferite nelle due questioni precedenti, ossia quando il giudice abbia constatato che l'uso del segno costituisce un atto illecito.

29. Ho già rilevato che la direttiva 89/104 non opera un ravvicinamento delle legislazioni nazionali in ambito processuale, in cui vige il principio dell'autonomia, in forza del quale gli Stati membri sono liberi di istituire i procedimenti necessari per dare attuazione alle norme sostanziali emanate dal legislatore comunitario.

30. Tuttavia, nel trasporre le direttive nell'ordinamento nazionale, l'azione statale è soggetta al principio di cooperazione leale sancito dall'art. 10 CE. Pertanto, oltre alla suddetta disposizione, occorre rispettare, come osserva la Commissione, la costante giurisprudenza della Corte di giustizia¹⁷, che impone ai giudici nazionali di interpretare e applicare le norme di trasposizione di una direttiva conformemente alle esigenze del diritto comunitario, motivo per cui le misure adottate devono garantire la tutela giurisdizionale dei diritti derivanti da tali provvedimenti normativi.

31. Per quanto riguarda l'armonizzazione delle normative in materia di marchi, la direttiva 89/104, pur non riguardando espressamente le disposizioni di natura processuale¹⁸, incide tuttavia direttamente su alcuni loro aspetti.

32. L'art. 5, n. 3, della direttiva 89/104, nel definire lo ius prohibendi del titolare di un diritto di marchio, fa riferimento alle modalità più opportune per raggiungere i risultati perseguiti. Alla luce delle lett. a) e d) di tale disposizione, l'ingiunzione di porre fine all'uso di un segno lesivo costituirebbe una

misura efficace; inoltre è probabile che gli ordinamenti nazionali dispongano di strumenti analoghi.

33. Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire se un provvedimento di questa natura sia idoneo a garantire la tutela dei diritti previsti dalla direttiva 89/104, tenuto conto di tutte le circostanze concorrenti al momento della decisione.

C — Sulla quarta questione pregiudiziale

34. Con tale questione la Cour de cassation belga chiede alla Corte se si possa dichiarare che l'uso del segno lesivo di un marchio cessa quando quest'ultimo ha perso la sua capacità distintiva, in tutto o in parte, per fatto od omissione imputabile al suo titolare. In realtà si tratta di una variante della questione precedente.

35. La Levi Strauss propone di risolvere la questione in senso affermativo, in quanto tale soluzione tutelerebbe nella giusta misura sia gli interessi del titolare del diritto di proprietà industriale sia quelli dei suoi concorrenti.

17 — Sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann (Racc. pag. 1891, punti 23, 26 e 28), e 20 marzo 1997, causa C-352/95, Phyteron International (Racc. pag. I-1729, punto 18).

18 — Nel frattempo sono stati compiuti passi verso l'unificazione sotto il profilo processuale nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale e industriale, in particolare mediante la direttiva del Parlamento e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45), applicabile ai marchi in virtù dell'art. 1.

36. Secondo la Commissione, poiché la determinazione della capacità distintiva si fonda su criteri obiettivi, la perdita di tale capacità non può costituire una conseguenza degli atti del soggetto che fruisce della tutela concessa dall'art. 5, in quanto il suo comportamento rileva nell'ambito delle disposizioni che lo contemplano espressamente, ossia l'art. 9 (preclusione per tolleranza) e l'art. 12 (decadenza). Inoltre il senso della citata disposizione verrebbe stravolto qualora un'impresa che ha distribuito prodotti o servizi violando i diritti conferiti da un bene immateriale giuridicamente tutelato, patrimonio di un altro operatore economico, ricavasse vantaggi dall'atto illecito commesso.

37. Non si deve dimenticare che la natura del titolo di proprietà formalmente concesso mediante la registrazione del marchio, la cui forza giuridica deriva dalla sua iscrizione, di durata indefinita, ed è subordinata all'uso nel commercio e al pagamento delle tasse previste, comporta che la registrazione può essere cancellata solo mediante dichiarazione di un organo giuridicamente competente. Infatti la direttiva 89/104 consente ai concorrenti che si avvalgano di segni simili di chiedere, qualora sussistano determinate condizioni, tale dichiarazione di nullità o di decadenza. I mutamenti nella percezione dei beni oggetto di proprietà industriale costituiscono la condizione preliminare per l'esercizio di tali azioni. Tali mutamenti, tuttavia, non sono sufficienti di per sé per estinguere la tutela derivante dalla registrazione.

38. La Commissione richiama giustamente l'attenzione sui diritti dei concorrenti che fungono da limite e da contrappeso ai diritti del titolare di un marchio. Tuttavia occorrerebbe puntualizzare le sue osservazioni, ponendo in rilievo due situazioni connesse alla perdita della capacità distintiva, che può derivare sia da fattori legati all'uso del marchio da parte del titolare, sia dal suo frequentissimo plagio da parte di imprese terze, nonché dal comportamento dei consumatori.

39. L'esempio più frequente della prima situazione è quello della grande diffusione del marchio tra gli utilizzatori, che lo impiegano per prodotti o servizi diversi¹⁹, determinandone la volgarizzazione. Ma anche alcune omissioni del titolare producono conseguenze negative, qualora non vengano intraprese azioni di nullità nei confronti dei trasgressori²⁰. Infine il pubblico, designando indiscriminatamente tutti i prodotti simili con lo stesso marchio, trasforma quest'ultimo in segno generico, privandolo della sua capacità distintiva.

40. Orbene, quando la perdita della capacità distintiva trae origine dagli atti di concorrenti sul mercato, negare al giudice nazionale la possibilità di ingiungere la cessazione dell'uso di segni atti a ledere i diritti del titolare di un marchio equivarrebbe ad incentivare le imprese che violano tali diritti

19 — C. Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, pag. 662, rileva che i marchi rinomati sono maggiormente esposti a questo rischio.

20 — *Ibidem*.

a realizzare un'azione concordata per invadere il mercato con segni analoghi e ad invocare successivamente la decadenza del logo imitato. Sotto questo aspetto concordo con la Commissione che, così facendo, si concederebbe loro un vantaggio ottenuto con fatti illeciti di cui sarebbero responsabili.

41. Per contro, se, per abuso del marchio o per inappellabile giudizio dei consumatori, viene meno la funzione di garanzia dell'origine e quindi la capacità distintiva, i concorrenti dell'impresa titolare del marchio potrebbero ricorrere all'art. 12, esercitando l'azione di decadenza, oppure all'art. 3, n. 1, lett. b), chiedendo una dichiarazione di

nullità. La dichiarazione formale provocherebbe in tali circostanze l'estinzione del diritto, con conseguente impossibilità di vietare l'uso di segni simili.

42. Riassumendo, il giudice nazionale può giustificatamente astenersi dall'ingiungere la cessazione di tale utilizzo lesivo di un marchio solo se le altre imprese possono invocarne la generalizzazione per motivi estranei all'uso dei loro stessi marchi, sempreché venga chiesto l'annullamento del marchio in questione attraverso le idonee procedure. Al di fuori di tale ipotesi l'inerzia del giudice sarebbe in contrasto con lo spirito della tutela del diritto del titolare prevista dagli artt. 4 e 5 della direttiva 89/104.

VI — Conclusione

43. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nei termini seguenti le questioni pregiudiziali sottopostele dalla Cour de cassation belga:

«1) Qualora un segno simile ad un marchio leda il marchio di cui trattasi in quanto genera un rischio di confusione, il giudice nazionale, per determinare la portata

della tutela regolarmente acquisita dal marchio in funzione della sua capacità distintiva, prevista dall'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, Prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1), deve valutare la percezione del pubblico interessato nel momento in cui è iniziato l'uso del segno.

- 2) Qualora sia stata constatata la violazione di un marchio registrato, il giudice deve inoltre stabilire se, alla luce di tutte le circostanze concorrenti al momento della decisione, l'ingiunzione di cessare l'uso del segno lesivo costituisca una misura idonea a garantire la tutela dei diritti conferiti al titolare del marchio dalla citata direttiva.
- 3) Tuttavia il giudice nazionale può astenersi dall'adottare tale misura qualora il marchio abbia perduto la sua capacità distintiva per il fatto o l'omissione del titolare, sempreché tale responsabilità sia stata espressamente dichiarata mediante decisione di un organo competente».