

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

ELEANOR SHARPSTON

presentate il 26 giugno 2008<sup>1</sup>

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) riguarda la portata della tutela garantita ai marchi d'impresa nei confronti della «diluizione».

2. Il diritto comunitario in materia di marchi d'impresa<sup>2</sup> consente ad uno Stato membro di stabilire che un marchio di impresa nazionale può essere dichiarato nullo se è simile ad un marchio di impresa nazionale anteriore, persino quando i due marchi di impresa sono registrati per beni o servizi che sono dissimili, qualora il marchio di impresa anteriore goda di notorietà nello Stato membro e se «l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa comunitario anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi».

3. La Corte di giustizia ha interpretato tale formulazione nel senso che si richiede un grado di somiglianza tra i due marchi di impresa che non deve necessariamente essere tale da generare un rischio di confusione, ma che semplicemente può indurre il pubblico interessato a «stabilire un nesso» tra loro.

4. La questione nel procedimento nazionale è se il titolare del marchio di impresa «Intel», che gode di notorietà in relazione a prodotti e servizi correlati ai computer, possa ottenere che venga dichiarato nullo il marchio d'impresa successivo «Intelmark», registrato per servizi di marketing. In tale contesto, la Court of Appeal chiede ulteriori chiarimenti sulla natura del «nesso» di cui alla giurisprudenza, e dei concetti di (i) indebito vantaggio e (ii) pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio di impresa anteriore.

### La nozione di diluizione

5. Un'importante funzione di un marchio di impresa è di collegare prodotti o servizi ad una fonte di fornitura, produttore originario o intermediario commerciale che sia. Questo è

<sup>1</sup> — Lingua originale: l'inglese.

<sup>2</sup> — Art. 4, n. 4, 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» oppure la «direttiva sui marchi»). Esporrò la normativa più dettagliatamente infra (paragrafi 14 e segg.).

nell'interesse sia del fornitore che del consumatore. Il fornitore può costruire una reputazione, che è protetta dall'usurpazione dei concorrenti, per i prodotti che portano il marchio e può quindi promuoverne la commercializzazione. Similmente, il consumatore può prendere decisioni sugli acquisti in base alle qualità che percepisce come collegate al marchio. Visto che tali decisioni potrebbero essere negative, i fornitori sono incentivati a mantenere e a migliorare la qualità dei prodotti o dei servizi forniti con quel marchio.

6. In tale contesto, marchi che siano identici o tanto simili da essere confusi non dovrebbero coesistere, a meno che i prodotti o i servizi per i quali sono utilizzati siano sufficientemente dissimili da eliminare il rischio di confusione. Pertanto, i marchi di impresa sono tutelati da una norma basilare<sup>3</sup> che vieta la registrazione o l'uso di un segno identico o simile ad un marchio di impresa registrato, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato. Usando un'immagine, intorno a ciascun marchio di impresa si crea una «zona di esclusione» nella quale altri marchi non possono entrare. L'estensione di tale zona dipenderà dalle circostanze. Un marchio identico o troppo simile deve essere tenuto a una distanza maggiore in termini di prodotti o servizi interessati. Viceversa, un marchio utilizzato per prodotti identici o molto simili deve essere tenuto ad una distanza maggiore in termini di somiglianza con il marchio protetto.

7. Come regola generale, detta tutela è ritenuta sufficiente. Marchi di impresa simili o persino identici per prodotti dissimili possono coesistere senza causare confusione nelle menti dei consumatori o danneggiare gli interessi commerciali degli operatori.

8. Ma ciò non è vero in tutte le circostanze. Per un apparente paradosso, i marchi di impresa più rinomati sono particolarmente vulnerabili dall'esistenza di marchi simili persino in aree di prodotto estremamente diverse, in cui è improbabile che si verifichi un'effettiva confusione. Inoltre, detti marchi di impresa adempiono spesso a funzioni che vanno oltre il collegare prodotti o servizi ad una medesima fonte. Essi evocano una potente immagine di qualità, esclusività, giovinezza, divertimento, lusso, avventura, fascino o altri simboli di stile di vita ritenuti desiderabili, non necessariamente associata a prodotti specifici ma capace di presentare un forte messaggio di marketing di per sé stessa<sup>4</sup>.

3 — Come quella di cui all'art. 4, n. 1, della direttiva; v. *infra*, paragrafo 16.

4 — V. anche le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo nella causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273, paragrafi 46 e 47).

9. Se il marchio «Coca-Cola» fosse registrato solo per bevande analcoliche, si può immaginare quanto il carattere distintivo del marchio potrebbe essere eroso se questo (o un marchio o segno simili) fosse utilizzato da altri per una miriade di prodotti non collegati; o quanto potrebbe essere danneggiata la sua notorietà se il marchio fosse usato per oli da motori di scarsa qualità o per solventi economici.

10. Il concetto di tutela dei marchi di impresa nei confronti della diluizione nasce in risposta a tali preoccupazioni. Come ha rilevato l'avvocato generale Jacobs nella sentenza *Adidas I*<sup>5</sup>, esso venne articolato per la prima volta da Schechter nel 1927 — sebbene Schechter sostenesse che fossero «i marchi arbitrari, conati ex novo o inventati», più che i marchi famosi, a dover beneficiare di tale tutela<sup>6</sup>.

11. Normalmente si identificano due tipi di diluizione: l'offuscamento e l'appannamento<sup>7</sup>. In generale, il primo corrisponde al concetto

di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, e al mio primo esempio riguardante il marchio «Coca-Cola», mentre il secondo corrisponde al concetto di pregiudizio alla notorietà, e al mio secondo esempio.

12. L'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva aggiunge un'ulteriore categoria di pratica illecita: trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, cui spesso ci si riferisce con il termine sfruttamento<sup>8</sup>.

13. La tutela così fornita concerne non tanto il nesso stabilito tra un prodotto e la sua fonte, quanto l'uso del marchio di impresa quale

5 — Sentenza 23 ottobre 2003, causa C-408/01, *Adidas-Salomon e Adidas Benelux* (Racc. pag. I-12537); conclusioni, paragrafi 37 e 38, citati integralmente infra al paragrafo 33.

6 — Frank I. Schechter, «The rational basis of trademark protection», *Harvard Law Review* 1927, pag. 813. Schechter stesso si ispirò ad una decisione del 1924 del Landesgericht di Elberfeld, Germania, che concesse al titolare del ben noto marchio di impresa «Odol», registrato per un collutorio, di ottenere la cancellazione della registrazione dello stesso marchio per prodotti in acciaio, in quanto il ricorrente aveva «il massimo interesse nel vedere che il suo marchio non fosse diluito [*verwässert*]: avrebbe perso potere di vendita se chiunque lo avesse usato per designare i suoi prodotti» (traduzione libera da Schechter). È interessante scoprire che il concetto di diluizione trae la sua origine da un collutorio.

7 — Questi sono i termini utilizzati nello United States Trademark Dilution Revision Act del 2006 (Legge di revisione della legge federale sulla diluizione dei marchi di impresa). Tuttavia, il termine «diluizione», è a volte utilizzato solo per l'offuscamento, mentre l'appannamento è trattato come un concetto separato.

8 — Vedi il paragrafo 39 e la nota 18 delle conclusioni nella causa *Adidas I*. In queste conclusioni, quando uso il termine «sfruttamento», «offuscamento» e «appannamento», lo faccio come abbreviazione dei concetti, rispettivamente, di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, essere pregiudizievole al carattere distintivo di quel marchio ed essere pregiudizievole alla notorietà di quel marchio, di cui alla direttiva.

strumento di comunicazione, portatore di un più ampio messaggio di marketing.

16. Di conseguenza l'art. 4, n. 1, della direttiva dispone:

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

### Normativa pertinente

14. All'interno della Comunità europea, la normativa sul marchio di impresa comprende due rami. Da una parte, c'è un sistema di marchi di impresa comunitari, validi in tutta la Comunità e disciplinati dal regolamento sul marchio comunitario<sup>9</sup>. Dall'altra, ci sono distinti sistemi di marchi di impresa nazionali, ognuno limitato allo Stato membro interessato, ma in larga parte armonizzati dalla direttiva sui marchi di impresa<sup>10</sup>.

15. In base al preambolo, la tutela principale garantita dalla direttiva — che mira in particolare a proteggere il marchio di impresa in quanto indicatore di origine — è assoluta nel caso di identità tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi interessati, ma si applica anche nel caso di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi, nel qual caso il rischio di confusione costituisce la condizione specifica di detta tutela<sup>11</sup>.

9 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento»).

10 — Citato nella nota 2.

11 — V. il 'considerando' 10.

(a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa 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 somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore».

17. Tuttavia, gli Stati membri possono garantire una più ampia tutela ai marchi di impresa che godono di notorietà<sup>12</sup>.

12 — 'Considerando' 9 del preambolo.

18. Di conseguenza, l'art. 4, n. 4, lett. a, della direttiva — la disposizione in questione nel caso di specie — consente a qualsiasi Stato membro di stabilire che:

«un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui (...) il marchio di impresa sia identico o simile ad un marchio di impresa nazionale anteriore (...) e qualora esso sia destinato ad essere registrato o è stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi<sup>13</sup>».

19. In termini simili, l'art. 5, n. 2, della direttiva permette ad ogni Stato membro di concedere al titolare di un marchio di impresa il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al suo per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e «se l'uso immotivato del segno consente di trarre

13 — Si può rilevare che la terminologia di questa disposizione, relativamente ai termini «reputation» e «repute» utilizzati nella versione inglese, non è coerente nelle diverse versioni linguistiche della direttiva. Alcune versioni (per esempio, quelle francese, portoghese e spagnola) utilizzano lo stesso termine in entrambi i casi, mentre altre (per esempio, quella tedesca e quella olandese) operano una distinzione simile a quella inglese.

indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

20. La direttiva e il regolamento furono redatti in parallelo, e molte delle loro disposizioni sostanziali sono simili, così che l'interpretazione di una di esse può essere spesso trasposta su un'altra. Nel caso di specie, ciò rileva rispetto all'art. 8, n. 5, del regolamento, che legittima i titolari di marchi di impresa nazionali o comunitari anteriori che godano di reputazione nel territorio in cui sono registrati ad opporsi alla registrazione di un marchio di impresa comunitario per gli stessi motivi di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva<sup>14</sup>.

21. La direttiva — incluse le disposizioni opzionali di cui agli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2 — è stata trasposta nel Regno Unito con il Trade Marks Act del 1994 (Legge sui marchi di impresa). Il giudice del rinvio dichiara espressamente che il Trade Marks Act ha lo stesso significato della direttiva, così che non è necessario riferirne separatamente le disposizioni.

14 — L'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento stabilisce che un marchio comunitario, una volta registrato, sia dichiarato nullo per gli stessi motivi, completando così il parallelismo con l'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva.

## Giurisprudenza

22. Finora, l'unica volta in cui la Corte ha dovuto interpretare l'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva è stata con la sentenza *Davidoff II*, su un punto di per sé stesso non direttamente rilevante nel caso di specie<sup>15</sup>. Tuttavia, ha reso una serie di decisioni più rilevanti sulle disposizioni comparabili all'art. 5, n. 2<sup>16</sup>.

23. Nella sentenza *General Motors*<sup>17</sup>, la Corte di giustizia ha rilevato che il termine «notorietà» di cui all'art. 5, n. 2, implica una «soglia di conoscenza» che è raggiunta quando un marchio di impresa è conosciuto da una «parte significativa» del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio, in una «parte sostanziale» degli Stati membri interessati. Infatti, è solo nel caso di un sufficiente grado di conoscenza del

marchio anteriore che il pubblico, posto di fronte al marchio successivo può, se del caso, anche in presenza di prodotti o servizi non simili, effettuare un confronto fra i due marchi e che, di conseguenza, si può recare pregiudizio al marchio precedente. Per determinare se detta soglia sia stata raggiunta, si devono prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, e in particolare la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo. La Corte ha anche osservato che più il carattere distintivo e la notorietà di quest'ultimo sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di un pregiudizio.

24. Nella sentenza *Adidas I*<sup>18</sup>, la Corte ha osservato, in sostanza, che l'art. 5, n. 2, della direttiva non richiede un rischio di confusione per il pubblico, ma presuppone un grado di analogia visiva, fonetica o concettuale tra il marchio notorio ed il segno<sup>19</sup>, a causa del quale il pubblico interessato «effettua un confronto», o «stabilisce un nesso», tra i due, se non addirittura li confonde. L'esistenza di un tale nesso, così come il rischio di

15 — Sentenza 9 gennaio 2003, causa C-292/00, *Davidoff e Zino Davidoff (Davidoff II)* (Racc. pag. I-389). La Corte ha deciso che, nonostante l'utilizzo del termine «non simili», gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, si applicano anche ai casi in cui i prodotti o i servizi interessati siano identici o simili [confermata nella sentenza *Adidas I*, punto 19, e nella sentenza 10 aprile 2008, causa C-102/07, *Adidas e Adidas Benelux (Adidas II)*, Racc. pag. I-2439, punto 37].

16 — Anche il Tribunale di primo grado ha emesso una serie di sentenze riguardanti le corrispondenti disposizioni del regolamento.

17 — Sentenza 14 settembre 1999, causa C-375/97 (Racc. pag. I-5421, in particolare i punti 22-30).

18 — Citata supra nella nota 5, punti 27-30. La Corte ha rinviato anche alle sentenze *General Motors* (punto 23); 11 novembre 1997, causa C-251/95, *SABEL* (Racc. pag. I-6191, punti 22 e 23); 22 giugno 1999, causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (Racc. pag. I-3819, punti 25 e 27); 22 giugno 2000, causa C-425/98, *Marca Mode* (Racc. pag. I-4861, punti 34, 36 e 40).

19 — L'art. 5, n. 2, si riferisce ai segni che non sono registrati come marchi di impresa, mentre l'art. 4, n. 4, lett. a), riguarda segni che sono stati registrati, o che si è cercato di registrare, come marchi di impresa «successivi». Sebbene quindi le disposizioni differiscano quanto ad ambito di applicazione, il parallelismo tra loro significa che i riferimenti ad un «segno» in un contesto sono equivalenti ai riferimenti ad un «marchio di impresa successivo» in un altro contesto.

confusione in altre circostanze in cui sia richiesto, deve essere oggetto di una valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

25. Nella sentenza Adidas II<sup>20</sup>, la Corte ha confermato il disposto della sentenza Adidas I ed è giunta ad affermare che l'imperativo di disponibilità (ovvero, che l'uso di determinati segni non debba essere illegittimamente limitato per altri commercianti, concetto conosciuto in Germania come *Freihaltebedürfnis*) è estraneo sia alla valutazione del grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno utilizzato dal terzo, sia al nesso che potrebbe essere stabilito dal pubblico interessato tra detto marchio e il segno. Non può quindi costituire un elemento pertinente per verificare se l'uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, oppure arrechi loro pregiudizio.

## Fatti e procedimento

26. La Intel Corporation Inc. (in prosieguo: la «Intel») è titolare di una serie di marchi di impresa britannici e comunitari antecedenti al

1997, che consistono o includono la parola «Intel», registrati nelle classi 9, 16, 38 e 42 della classificazione di Nizza<sup>21</sup> che il giudice del rinvio descrive come «essenzialmente computer e prodotti e servizi correlati ai computer». Il giudice del rinvio osserva che la «Intel» gode di una «ampia notorietà» come marchio di impresa, acquisita sin dal 1997. Inoltre, viene anche osservato che si tratta di «un termine inventato senza significato o importanza al di là dei prodotti che identifica», e che è «unico» nel senso che non è stato usato da alcuno per nessun prodotto o servizio diverso da quelli di Intel.

27. La CPM United Kingdom Ltd (in prosieguo: la «CPM») è titolare del marchio di impresa britannico «Intelmark», registrato nel 1997 nella classe 35 della classificazione di Nizza per «marketing e servizi di telemarketing» (coniato, secondo il giudice del rinvio, con le sillabe iniziali della locuzione «integrated telephone marketing»).

28. La Intel chiede che, sulla base delle disposizioni nazionali che traspongono l'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, il marchio

20 — Citata supra alla nota 15, punti 41-43.

21 — Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, stabilita dall'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, emendato a Stoccolma nel 1967 ed a Ginevra nel 1977.

della CPA venga dichiarato nullo. Dopo il rigetto in primo grado e da parte della High Court, l'esito del ricorso ora è rimesso alla Court of Appeal, che richiede il parere di questa Corte sulle seguenti questioni:

successivo usato per i servizi del marchio posteriore,

«(1) Qualora, ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della [direttiva]:

se questi fatti siano sufficienti di per sé a stabilire (i) un «nesso» ai sensi dei punti 29 e 30 della sentenza [Adidas I] e/o (ii) un indebito vantaggio e/o un pregiudizio ai sensi del detto articolo.

(a) un marchio anteriore goda di ampia notorietà per taluni specifici tipi di prodotti o servizi,

(2) In caso di risposta negativa, quali fattori debbano essere presi in considerazione dal giudice nazionale nel decidere se ciò sia sufficiente. In particolare, nella valutazione globale per determinare se esista un «nesso», quale significato debba essere attribuito ai prodotti o servizi nella descrizione dettagliata del marchio di impresa posteriore.

(b) questi prodotti o servizi siano diversi o siano sostanzialmente diversi dai prodotti o servizi del marchio di impresa posteriore,

(c) il marchio di impresa anteriore sia unico rispetto a *qualsiasi* prodotto o servizio,

(3) Nel contesto dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, cosa sia necessario per soddisfare la condizione del pregiudizio arrecato al carattere distintivo. In particolare, si chiede se: (i) il marchio di impresa anteriore debba essere unico; (ii) un primo uso in conflitto sia sufficiente a dimostrare un pregiudizio al carattere distintivo, e (iii) l'elemento del pregiudizio al carattere distintivo del marchio di impresa anteriore richieda un effetto sul comportamento economico del consumatore».

(d) il marchio di impresa anteriore sia richiamato alla mente dal consumatore medio nel caso in cui questi si trovi di fronte al marchio di impresa

29. Hanno presentato osservazioni scritte la Intel, la CPM, i governi italiano e del Regno Unito e la Commissione, i quali tutti, eccetto il governo italiano, hanno anche esposto oralmente le loro argomentazioni in udienza. In breve, la Intel ed il governo italiano propendono per una interpretazione ampia dell'ambito di tutela accordato dall'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva; la CPM ha fornito argomenti per una interpretazione più restrittiva (che sembra anche essere quella preferita dal giudice del rinvio), mentre il Regno Unito e la Commissione seguono un approccio più sfumato.

corti incluse)<sup>22</sup>. Le vigenti normative europea e degli Stati Uniti sono talvolta criticate perché non si conformano all'idea originaria di Schechter secondo cui dovrebbero essere tutelati marchi con un carattere molto *distintivo* piuttosto che solo marchi molto *famosi*<sup>23</sup>. Al contrario, le corti a volte vengono criticate perché non riconoscono l'intero ambito entro il quale marchi famosi devono essere tutelati<sup>24</sup>.

31. D'altro lato, il compito della Corte non è di precisare la teoria della diluizione, articolata da Schechter o da altri, ma di interpretare la lettera della direttiva comunitaria. Se solo quest'ultima è legge, può tuttavia farsi maggiore chiarezza su di essa avvalendosi della prima.

## Valutazione

### Osservazioni preliminari

32. Ma persino quando interpreta la lettera in quanto tale, la Corte non può ignorare le opposte forze in gioco. I titolari di marchi famosi hanno un particolare interesse a creare

### La normativa da interpretare

30. La teoria della diluizione è stata a lungo oggetto di disaccordo tra i commentatori (e di esasperazione per la percepita ottusità di altri,

22 — «Non c'è parte del diritto sui marchi di impresa in cui mi sia imbattuto nei miei quarant'anni di insegnamento e pratica del diritto in materia di proprietà intellettuale che ha creato tanto imbarazzo dottrinale e incomprensione giudiziale quanto il concetto di "diluizione" quale forma di intrusione in un marchio di impresa. È una sfida pedagogica spaventosa persino spiegare il concetto teorico basilare di diluizione a studenti, avvocati e giudici. Pochi possono spiegarlo con successo senza imbattersi in sguardi attoniti o peggio, cenni di comprensione che mascherano e dissimulano confusione e fraintendimento» (traduzione libera) — J. Thomas McCarthy, «Dilution of a trademark: European and United States law compared», *The Trademark Reporter*, Vol. 94, 2004, pag. 1163.

23 — V., ad esempio, Sara Stadler Nelson, «The wages of ubiquity in trademark law», *Iowa Law Review* 2003, pag. 731.

24 — V., ad esempio, Mathias Strasser, «The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context», *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, pag. 375.

intorno ai loro marchi una zona di esclusione quanto più possibile estesa, e gli altri operatori del mercato hanno interesse a contenere quanto più possibile la suddetta zona di esclusione. E c'è anche un interesse pubblico non solo a tutelare marchi di impresa paradossalmente così vulnerabili, ma anche ad impedire agli operatori commerciali dominanti — che, tutto considerato, sono titolari di detti marchi — di abusare di tale tutela a pregiudizio di altri operatori più deboli. Qualsiasi interpretazione dovrebbe, per quanto possibile, tendere ad un equo bilanciamento tra questi interessi.

Descrizione della diluizione da parte dell'avvocato generale Jacobs nella causa Adidas I

33. È stato fatto ampio riferimento ai paragrafi da 36 a 39 delle Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Adidas I. Può essere utile riportare integralmente il testo<sup>25</sup> di detti paragrafi. Egli ha affermato:

«L'art. 5, n. 2, tutela il titolare del marchio che gode di notorietà contro l'uso di un segno identico o simile "se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi". Si possono, pertanto, ipotizzare, in linea di principio, quattro tipi di utilizzo: l'uso che consente di trarre indebita-

mente vantaggio dal carattere distintivo del marchio, l'uso che consente di trarre indebitamente vantaggio dalla sua notorietà, l'uso che crea pregiudizio al carattere distintivo del marchio e l'uso che reca pregiudizio alla sua reputazione.

Il concetto di pregiudizio recato al carattere distintivo del marchio riflette quanto viene generalmente ricondotto al concetto di diluizione. Tale nozione è stata articolata per la prima volta da Schechter, il quale sosteneva che le lesioni contro cui il titolare del marchio andava tutelato oltrepassavano la lesione, causata dall'uso di un marchio identico o simile in relazione a beni o servizi identici o simili, che potevano creare confusione sull'origine del prodotto. Schechter descriveva il genere di danno che andava trattato come "la graduale diminuzione o dispersione dell'identità e della presa sulla coscienza del pubblico" di alcuni marchi. I tribunali degli Stati Uniti, dinanzi ai quali i titolari di certi marchi hanno ottenuto tutela contro la diluizione per un certo periodo di tempo, hanno ampiamente arricchito la terminologia della diluizione descrivendola in termini di sminuimento, attenuazione, indebolimento, diminuzione di intensità, scalzamento, offuscamento, sgretolamento ed insidiosa erosione a danno di un determinato marchio. L'essenza della diluizione, in questo senso classico, consiste nello smussamento della qualità distintiva del marchio, di modo che esso non risulta più in grado di suscitare un'immediata associazione mentale con i beni per i quali è stato registrato ed utilizzato. Dunque, per citare nuovamente Schechter, "ad esempio, se si ammettono ristoranti col

25 — Per comodità di lettura, ometto i numeri dei paragrafi e delle note.

marchio Rolls Royce, bar con il marchio Rolls Royce, pantaloni marchiati Rolls Royce e caramelle Rolls Royce, fra dieci anni non si avrà più il marchio Rolls Royce”.

dalla sua reputazione; poiché, tuttavia, tale distinzione non è essenziale nel caso in esame, mi riferirò ad entrambe come sfruttamento».

Per contro, il concetto di pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio, spesso riferito come degradazione o appannamento del marchio, descrive la situazione in cui — come risulta dalla nota decisione della Corte di giustizia del Benelux, *Claeryn / Klarein* — i beni per i quali il segno che costituirebbe la violazione è utilizzato influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulta compromesso. La causa alla quale mi riferisco, riguardava marchi che presentavano identica pronuncia, “*Claeryn*”, per un gin olandese, e “*Klarein*”, per un detersivo liquido. Dal momento che è stato accertato che la somiglianza tra i due marchi poteva indurre i consumatori a pensare ad un detersivo mentre bevevano il gin “*Claeryn*”, è stato dichiarato che il marchio “*Klarein*” ledeva il marchio “*Claeryn*”.

I concetti di vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo del marchio o dalla sua reputazione devono, per contro, essere intesi nel senso che essi abbracciano “casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infiltrandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua reputazione”. Per esempio, dunque, la Rolls Royce sarebbe legittimata ad impedire ad un produttore di whisky di avvalersi della reputazione del marchio Rolls Royce allo scopo di promuovere la sua marca. Non è scontato che esista una concreta differenza tra l’indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del marchio e l’indebito vantaggio tratto

34. Il giudice del rinvio afferma che il passaggio è una «amplessima panoramica della portata della tutela», ma che la Corte di giustizia non ha ritenuto necessario decidere se tale panoramica fosse corretta.

35. Tuttavia, io non interpreto il passaggio come una esposizione panoramica della portata della tutela concessa dal diritto comunitario ai marchi che godono di notorietà. Piuttosto, mi sembra che l’avvocato generale Jacobs abbia presentato il contesto storico e concettuale nel quale detta tutela venne adottata, quale ausilio per la comprensione, più di quanto io stessa abbia cercato di fare supra nei paragrafi da 5-13.

Le questioni pregiudiziali

36. Le tre questioni poste dalla Court of Appeal si sovrappongono in larga misura.

37. Nel loro insieme, esse chiedono, essenzialmente, quali fattori debbano essere presi in considerazione nel valutare, e cosa sia necessario per stabilire, (i) un «nesso» nella percezione del pubblico interessato; (ii) un indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà<sup>26</sup> del marchio anteriore (sfruttamento); (iii) un pregiudizio al carattere distintivo (offuscamento); e (iv) un pregiudizio alla notorietà (appannamento).

38. Pertanto affronterò questi temi in tale ordine, riferendomi agli specifici criteri suggeriti nelle domande nel luogo opportuno. Ad ogni modo, occorre prima esaminare la relazione tra il «nesso» e le altre tre questioni. Inoltre, sembra chiaro dalla documentazione della causa che le tematiche più importanti nel procedimento principale sono rappresentate dai criteri per determinare l'esistenza di un «nesso» e di un pregiudizio al carattere distintivo, ai quali dedicherò particolare attenzione. Concluderò con alcune osservazioni più generali che attengono a tutte e quattro le questioni.

26 — Concordo con il parere dell'avvocato generale Jacobs nella causa Adidas I (paragrafo 39 delle conclusioni, in fine) secondo cui non c'è una differenza rilevante tra il trarre vantaggio dal carattere distintivo o il trarre vantaggio dalla notorietà.

### *Relazione tra «nesso» e «pregiudizio»*

39. In base alla giurisprudenza<sup>27</sup>: «I pregiudizi di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio e il segno, a causa del quale il pubblico interessato [associa] il segno [al] marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, [pur non confondendoli]». Con il termine «pregiudizi» in tale contesto, la Corte intende sfruttamento, offuscamento o appannamento.

40. Dalla struttura degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva, sembra chiaro che la registrazione o l'uso possa essere impedito o bloccato, a seconda del caso, qualora ricorrano due gruppi di requisiti. In primo luogo, ci sono i requisiti, che sono essi stessi cumulativi: ci deve essere un marchio anteriore ed uno posteriore o un segno, i due devono essere identici o simili, il marchio anteriore deve godere di notorietà e l'uso del marchio posteriore deve avvenire senza giusto motivo<sup>28</sup>. In secondo luogo, ci sono le conseguenze da evitare, che sono alternative: ci deve essere, almeno potenzialmente, un vantaggio ingiusto o un pregiudizio, relativo al carattere distintivo o alla notorietà del

27 — Sentenze Adidas I, punto 29, e Adidas II, punto 41.

28 — In base ad una lettura testuale, i due devono anche essere registrati o usati per prodotti o servizi dissimili, ma tale condizione è stata ritenuta superflua nella sentenza Davidoff II.

marchio anteriore. Se entrambi i gruppi di requisiti sono soddisfatti, il titolare del marchio di impresa può invocare la tutela prevista dalla disposizione pertinente.

necessaria, ma non sufficiente per l'esistenza di un pregiudizio. Ci sono tre tipi di possibili pregiudizi, ognuno dei quali sembra suscettibile di ricorrere in alcune circostanze, senza gli altri. Il nesso mentale tra i marchi perciò non può automaticamente portare alla conclusione, senza ulteriori prove, che ciascuno di detti pregiudizi sia occorso o ricorrerebbe qualora il marchio contestato fosse registrato.

41. Dove si inserisce in tale struttura il nesso di cui ha parlato la Corte nelle sentenze Adidas I e II (e che trova la sua origine nella «associazione» di cui alla sentenza General Motors)?

44. Di conseguenza, non condivido il ragionamento, che permea le osservazioni presentate alla Corte dalla Intel, secondo cui, una volta che un nesso rilevante è stato stabilito, non occorre svolgere ulteriori indagini prima di accordare la tutela offerta dalla disposizione.

42. A me sembra che si inserisca logicamente nel primo gruppo di requisiti. È strettamente collegato al tema della somiglianza o identità. E se i pregiudizi, quando ricorrono, sono la conseguenza di un grado di somiglianza che porta il pubblico a stabilire un nesso tra i marchi, è vano indagare se ci sia sfruttamento, offuscamento o appannamento a meno che non sia stata accertata l'esistenza di un tale nesso.

45. Detto ciò, riconosco che molti degli elementi che sono rilevanti nel valutare l'esistenza di un nesso saranno rilevanti anche quando, nel secondo stadio dell'analisi, si passi a valutare la presenza o il rischio di sfruttamento, offuscamento o appannamento — ed in particolare di offuscamento, che sembra seguire più da presso un nesso mentale di quanto facciano gli altri due. Tuttavia, ciascun criterio (sia nel primo che nel secondo stadio della valutazione) deve essere valutato separatamente e, quando gli elementi in questione devono essere usati per valutare un criterio differente, essi potrebbero essere tenuti in considerazione in modi diversi.

43. Inoltre, l'esistenza di un nesso nella percezione del pubblico è una condizione

*L'esistenza di un nesso*

46. Prima di tutto, mi sembra che, delle circostanze esposte nella prima questione sollevata dal giudice nazionale, la lett. (d) — il fatto che per un consumatore medio il marchio anteriore sarebbe «richiamato alla mente» da un marchio successivo — equivalga, secondo la giurisprudenza della Corte, a stabilire un nesso (o a fare un'associazione o connessione) tra i due marchi. Io non distinguerei tra tali termini, che implicano tutti un processo mentale che va oltre la soglia di consapevolezza, qualcosa di più di una vaga, effimera, indefinibile impressione o di un'influenza subliminale.

47. Se il giudice nazionale, con l'espressione «richiamato alla mente», intendeva qualcosa di meno dell'effettiva instaurazione di un nesso (che deve essere di natura ragionevolmente sostanziale, poiché deve essere fatta da una parte significativa del pubblico interessato<sup>29</sup>), allora chiaramente devono essere esaminati anche altri elementi.

48. Tra le circostanze rimanenti elencate nella prima questione, mi sembra che la lett. (a) — la «ampia notorietà» del marchio anteriore per certi prodotti o servizi — sia in parte (per quanto concerne l'esistenza della notorietà) semplicemente una delle condizioni per l'applicazione dell'art. 4, n. 4, lett. a), o dell'art. 5, n. 2.

49. Anche la circostanza riportata alla lett. (b) — l'uso del marchio successivo per prodotti o servizi diversi — è una delle condizioni per l'applicazione di tali disposizioni, sebbene a seguito della sentenza Daviddoff II non sembri essere più rilevante. Questo punto, comunque, è collegato a quello sollevato nella seconda questione, di cui tratterò *infra*<sup>30</sup>.

50. Potrebbe accadere che il pubblico stabilisca più facilmente un nesso tra i due marchi se il marchio anteriore gode di una «ampia» notorietà ed è «unico rispetto a qualsiasi prodotto o servizio» (circostanze riportate alle lett. a) e c) della prima questione). Tuttavia, tali fatti sembrano più rilevanti quando si valuta l'esistenza dello sfruttamento, dell'offuscamento o dell'appannamento.

51. Nei fatti riportati alle lett. da a) a c) della prima questione non c'è dunque nulla che sarebbe incompatibile con l'accertamento di un nesso tra marchi nella percezione del pubblico, nel senso chiarito dalla giurisprudenza, sebbene essi non appaiano di per sé stessi sufficienti a tale scopo. L'accertamento deve avvenire alla luce di *tutte* le circostanze rilevanti. Alcune indicazioni in merito alle

29 — Sentenza General Motors, punto 26.

30 — Paragrafi 58-61.

circostanze che possono essere rilevanti possono essere fornite, ma non può esservi un elenco esaustivo.

52. La Corte ha dichiarato che l'esistenza di un nesso deve essere oggetto di una valutazione globale, «così come un rischio di confusione»<sup>31</sup>. Sia tale formulazione che il buon senso suggeriscono che gli elementi rilevanti al fine di stabilire un rischio di confusione saranno rilevanti anche nel valutare l'esistenza di un nesso, anche se «l'esistenza di un nesso» nella percezione del pubblico non è lo stesso criterio di «un rischio di confusione (...) che include un rischio di associazione con il marchio anteriore». Al riguardo, si può notare che la Corte non parla del *rischio* ma dell'*esistenza* di un nesso, che implica una valutazione di diversa natura — sebbene, qualora il marchio successivo sia soltanto allo stadio della richiesta di registrazione e non sia stato ancora usato, può essere impossibile stabilire l'*attuale* esistenza di un tale nesso.

53. Secondo il decimo 'considerando' del preambolo della direttiva, la valutazione del rischio di confusione «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».

54. La Corte, da parte sua, ha costantemente ritenuto che la valutazione globale del rischio

di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi<sup>32</sup>. Inoltre, il rischio di confusione può derivare dalla somiglianza concettuale tra i marchi e può aumentare se il marchio anteriore possiede un carattere distintivo particolare, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico<sup>33</sup>.

55. Tutti questi elementi possono essere tenuti in considerazione quando si valuta se nella percezione del pubblico interessato si sia stabilito un nesso tra i due marchi.

56. Può essere utile considerare anche gli elementi esposti nell'art. 43, lett. c), dello United States Trademark Act del 1946 (legge federale sul marchio di impresa), come emendato dal Trademark Dilution Revision Act del 2006 (legge di revisione della legge federale sulla diluizione del marchio di

31 — Sentenza Adidas I, punto 30; v. anche la sentenza Adidas II, punto 42.

32 — V., per esempio, con riferimento all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento, la sentenza 12 giugno 2007, causa C-334/05, P UAMI/Shaker (Racc. pag. I-4529, punti 34 e 35, e la giurisprudenza ivi citata).

33 — V., in particolare, le sentenze SABEL, punto 24, e Marca Mode, punto 38 (entrambe citate supra nella nota 18).

impresa). Ai sensi di detta norma, nel decidere se un marchio o nome commerciale possa determinare una diluizione per offuscamento, il giudice può considerare tutti gli elementi rilevanti, incluso il grado di somiglianza tra il marchio o il nome commerciale e il marchio notorio, il grado intrinseco o acquisito della capacità distintiva del marchio notorio, fino a che punto sia garantito al titolare del marchio notorio l'uso sostanzialmente esclusivo del marchio, il grado di riconoscimento del marchio notorio e qualsiasi effettiva associazione tra il marchio o nome commerciale e il marchio notorio.

57. Detta norma, ovviamente, non ha alcuna efficacia nel diritto comunitario, ma gli elementi ivi elencati sono pienamente compatibili con l'impostazione della Corte nella valutazione del rischio di confusione. E anche se tali elementi devono essere presi in considerazione nel valutare il rischio di diluizione stesso, piuttosto che l'esistenza di un nesso nella percezione del pubblico (che non è una condizione esplicita nella normativa statunitense), essi sembrano rilevare anche per stabilire l'esistenza di un tale nesso.

58. Nell'ambito della seconda questione, la Court of Appeal chiede chiarimenti sulla

rilevanza, al fine dell'instaurazione di un nesso, della natura dei prodotti o servizi interessati. Sugerisce che è rilevante sapere se, considerata la natura dei prodotti o servizi per i quali il marchio successivo è usato, il consumatore medio possa ritenere che sussiste un collegamento economico tra i titolari dei due marchi.

59. Sarei d'accordo sul fatto che, se le circostanze fossero tali da far supporre al consumatore medio tale collegamento, ciò sarebbe più che sufficiente per stabilire l'esistenza di un nesso secondo l'interpretazione della giurisprudenza. Peraltro, l'assenza di tali circostanze non porta necessariamente alla conclusione opposta. La direttiva parla piuttosto chiaramente di prodotti o servizi che non sono simili, e nessun requisito di somiglianza può essere imposto<sup>34</sup>. Ciò equivarrebbe quasi a cancellare la distinzione tra le rispettive condizioni alle quali sono ammesse la tutela basilare contro il rischio di confusione e l'ampia tutela di cui all'art. 4, n. 4, lett. a). Né la Corte ha ritenuto gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, subordinati all'accertamento di un convincimento che i prodotti o i servizi in questione provengono dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate<sup>35</sup>.

34 — Questo punto non è stato toccato dalla decisione della Corte nella sentenza Davidoff II con il risultato che l'assenza di una somiglianza non è essenziale.

35 — V., più recentemente, la sentenza Adidas II, punti 28 e 40.

60. Tuttavia, c'è un modo in cui la natura dei prodotti o servizi interessati dai rispettivi marchi può essere rilevante nel determinare l'esistenza di un nesso nella percezione del pubblico. Se due marchi sono simili, anche se utilizzati in aree di prodotto molto diverse, il fatto che il marchio anteriore goda di notorietà in un'area — per esempio, apparecchiature per sondaggi in alto mare — potrebbe non condurre all'instaurazione di un nesso mentale con il marchio successivo se questo fosse usato in un'area del tutto diversa — come i pesticidi agricoli — in quanto si potrebbe verificare solo una minima sovrapposizione tra le due tipologie di pubblico interessato. Quando il marchio è utilizzato per prodotti o servizi ben noti al gran pubblico, o quando entrambi sono usati per prodotti simili, il rischio di sovrapposizione e dell'instaurazione di un nesso è in proporzione molto più forte.

61. La natura dei prodotti o servizi può quindi essere rilevante nel determinare l'esistenza di un nesso nella percezione del pubblico interessato, ma da un'assenza di somiglianza tra le aree di prodotto interessate non può dedursi l'assenza di un tale nesso, e il convincimento riguardo all'esistenza di un collegamento economico tra i marchi non è un criterio necessario.

### *Sfruttamento*

62. Il concetto di «vantaggio ingiusto» è incentrato sul beneficio per il marchio successivo piuttosto che sul danno per il

marchio anteriore. Ciò che si deve stabilire è una sorta di spinta data al marchio successivo dal suo nesso con il marchio anteriore. Se, nonostante la sua notorietà, le connotazioni del marchio anteriore hanno un effetto smorzante o anche solo neutro sulla prestazione del marchio successivo, un vantaggio ingiusto sembra meno probabile. Nell'ipotesi, per esempio, di una gamma scelta di costosi gioielli artigianali venduti con il marchio «Coca-Cola», o con un marchio simile, non sembra certo che la commercializzazione dei gioielli beneficerebbe ingiustamente (o affatto) del marchio di impresa della società Coca-Cola.

63. Sotto questo profilo, i fatti esposti nella prima questione sembrano troppo fragili per supportare una pronuncia di sfruttamento.

64. Naturalmente, preconditione necessaria per tale pronuncia è che il marchio anteriore goda di notorietà e che il marchio successivo richiami il marchio anteriore alla mente del consumatore medio. Non è necessario (almeno a partire dalla sentenza Davidoff II)

che i prodotti o servizi interessati dai due marchi presentino un determinato livello di somiglianza o di diversità. Né si può concludere, per il solo fatto che il marchio anteriore è unico, che il marchio successivo trae un ingiusto vantaggio da questo.

un'inchiesta tra i consumatori che indichi se ci sia stato un qualche effetto di rafforzamento o miglioramento del marchio successivo dovuto all'esistenza del marchio anteriore. Se, ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), si tratta di impedire la registrazione di un marchio che non è stato ancora usato, tale prova potrebbe essere meno facile da ottenere, e le deduzioni relative al probabile effetto possono dover essere tratte da tutte le circostanze del caso.

65. Detto ciò, sembra chiaro che, all'aumentare della notorietà e del carattere distintivo del marchio anteriore e della somiglianza tra i prodotti o servizi coperti dai due marchi, aumenterà il rischio che il marchio successivo tragga vantaggio da ogni nesso stabilito tra i due nella percezione del pubblico.

66. Ma occorre altro. Se il marchio successivo deve trarre un ingiusto vantaggio, le associazioni col marchio anteriore devono essere tali da migliorare la prestazione del marchio successivo nell'uso che ne viene fatto. Un elemento rilevante da considerare, perciò, sarà la relazione tra le connotazioni di prestigio del marchio anteriore e il contesto in cui il marchio successivo è usato. Qualsiasi vantaggio può ben essere maggiore se il marchio anteriore è unico, ma non c'è nulla nella normativa che suggerisca che la tutela contro lo sfruttamento può variare a seconda della portata del vantaggio ingiusto che ne è derivato.

#### *Offuscamento*

68. A differenza della nozione di sfruttamento, quella di offuscamento si incentra sul danno al marchio anteriore. Il concetto di pregiudizio al carattere distintivo di un marchio necessariamente implica un'attenuazione del carattere distintivo.

67. Se il marchio successivo è stato già registrato e usato (come nel procedimento principale), o se è un segno di cui si cerca di impedire l'uso in base all'art. 5, n. 2, potrebbe ben essere possibile fornire quale prova

69. Anche gli elementi elencati nella prima questione posta dal giudice nazionale sembrano insufficienti, di per sé stessi, a

supportare una pronuncia di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, sebbene non siano in nessun modo incompatibili con una tale dichiarazione. Le osservazioni che ho svolto supra al paragrafo 64 sono qui ugualmente applicabili.

70. Inoltre, mi sembra impossibile ammettere che l'instaurazione di un nesso nella percezione del pubblico interessato comporterà automaticamente un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. Se, per esempio, un integratore alimentare fosse venduto con il marchio di impresa «Kadok»<sup>36</sup>, sarebbe ben possibile rilevare che gli acquirenti hanno stabilito un nesso nelle loro menti con il ben noto marchio di impresa Kodak, senza che sia necessariamente possibile stabilire o concludere che il carattere distintivo di quest'ultimo è stato in qualche modo intaccato. Il nesso è una precondizione per valutare l'esistenza dell'offuscamento e quando il pubblico stabilisce un nesso tra i due marchi, può ben essere che il primo passo sulla via dell'offuscamento sia stato fatto, ma per determinare se sia stato causato un effettivo pregiudizio al carattere distintivo sono necessari ulteriori elementi e prove<sup>37</sup>.

36 — Kadok è il nome malese di *piper sarmentosum*, una pianta del sud-est dell'Asia utilizzata a scopi aromatici e medicinali e che si ritiene abbia proprietà antiossidanti. A mia conoscenza non è stato registrato come marchio di impresa, sebbene un marchio figurativo che ritrae il nome del ristorante «Kadok» sia registrato negli Stati Uniti per diversi cibi asiatici.

37 — A tale riguardo, ritengo che il Tribunale di primo grado sia andato troppo lontano nell'ipotizzare (sentenza 22 marzo 2007, causa T-215/03, SIGLA/UAMI, Racc. pag. II-711, punto 48) che «è possibile, segnatamente nel caso di opposizione fondata su un marchio che gode di una notorietà eccezionalmente ampia, che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio arrecato o di indebito vantaggio tratto dal marchio fatto valere in opposizione da parte del marchio richiesto sia talmente manifesta che all'opponente non occorra invocare né dimostrare alcun altro elemento fattuale a tal fine».

71. Nella sua terza questione, la Court of Appeal chiede se, per affermare il pregiudizio al carattere distintivo, il marchio anteriore debba essere unico, se sia sufficiente un primo uso in conflitto e se sia richiesto un effetto sul comportamento economico del consumatore.

72. L'unicità non mi sembra essere essenziale. Mi soffermo qui un momento a considerare il termine «unico». La Court of Appeal afferma che il marchio «Intel» non è stato usato per nessun tipo di prodotto da nessun soggetto oltre alla ricorrente. Nelle sue osservazioni, la Intel sostiene che un marchio di impresa che è «veramente unico» in tale senso è in realtà molto raro e che anche i marchi che sono «sostanzialmente unici» devono godere della tutela. Parto da ciò per riferirmi ad un uso più libero (ma comune) del termine «unico», più vicino a «assai inusuale»<sup>38</sup>. In ogni caso, qualsiasi marchio distintivo è probabile che sia (almeno «sostanzialmente») unico sotto qualche profilo. Un «vero» marchio unico sarà particolarmente distintivo. Quanto più il marchio è distintivo, tanto più è probabile che il suo carattere distintivo sarà intaccato dalla presenza di altri marchi simili.

38 — «Quelli di noi che ancora resistono sul terreno scottante dell'uso corretto, credono che "unico" — paradigma dell'assoluta solitudine — non possa mai essere alterato con un insipido assai, abbastanza, piuttosto, quasi o praticamente» (traduzione libera) — William Safire, «Uniquer than unique? I don't think so», *International Herald Tribune*, 24 June 2007.

73. La questione se un iniziale uso in conflitto sia sufficiente per stabilire un pregiudizio mi sembra erronea. Un iniziale uso in conflitto non può di per sé stesso causare pregiudizio, ma lo scopo sia dell'art. 4, n. 4, lett. a), che dell'art. 5, n. 2, è di impedire o prevenire ripetuti usi in conflitto che potrebbero diluire, ridurre, disperdere, diminuire, annacquare, debilitare, indebolire, minare, offuscare, erodere o corrodere insidiosamente il marchio anteriore, in particolare il suo carattere distintivo. Un uso iniziale non può produrre un tale effetto di per sé stesso, ma il rischio che questo sia causato da un uso ripetuto — che, dopotutto, è la norma con i marchi di impresa — può essere dedotto dalle circostanze in cui l'uso avviene.

74. Per quanto riguarda la questione se sia necessario un effetto sul comportamento economico dei consumatori, mi sembra che il pregiudizio al carattere distintivo non deve *necessariamente* comportare un pregiudizio economico: quindi, un cambiamento nel comportamento economico non è essenziale. Se il marchio di impresa «Coca-Cola», o un marchio o segno simile, fossero usati per prodotti o servizi non collegati, il suo carattere distintivo potrebbe essere ridotto, ma la gente potrebbe continuare a bere la bibita in quantità invariata. Tuttavia, chiaramente, qualsiasi prova di un effettivo cambiamento negativo nel comportamento del consumatore rafforzerebbe le argomentazioni della ricorrente.

75. Nell'ambito della terza questione, la Court of Appeal suggerisce che nel valutare se c'è un pregiudizio al carattere distintivo del

marchio anteriore si dovrebbero considerare i seguenti elementi:

- se il «potere di trascinamento» del marchio anteriore per i suoi specifici prodotti o servizi possa realmente essere pregiudicato dall'uso del marchio successivo per i suoi specifici prodotti o servizi;
- se colui che utilizza il marchio successivo sia in grado di ottenere un reale vantaggio commerciale dal suo uso per i suoi specifici prodotti o servizi in ragione della notorietà del marchio anteriore per i suoi specifici prodotti o servizi;
- se, nel caso in cui il marchio anteriore sia unico, sia veramente importante che esso sia usato per i prodotti o servizi dissimili del marchio successivo;
- qualora il marchio successivo non sia identico al marchio anteriore, quale differenza ciò possa fare sul consumatore medio e, in particolare se si configuri un

mero richiamo alla mente del marchio anteriore;

- se il comportamento economico del consumatore medio in relazione al marchio anteriore qualora sia usato per i suoi prodotti o servizi possa essere pregiudicato;
  
- quanto intrinsecamente distintivo sia il marchio anteriore; e
  
- quanto forte sia la notorietà del marchio anteriore per i suoi prodotti o servizi.

76. Tra questi, ho già trattato il comportamento economico del consumatore<sup>39</sup>; la questione del vantaggio commerciale per l'utilizzatore del marchio successivo concerne invece più lo sfruttamento che l'offuscamento. La questione se ci sia «semplicemente» un richiamo alla mente del marchio conduce al problema dell'instaurazione di un nesso tra i marchi nella percezione del pubblico interessato e, perciò, precede logicamente la questione dell'offuscamento. La forza del carattere distintivo (intrinseca o acquisita che sia) e della notorietà del marchio

anteriore sono, comunque, fattori che devono certamente essere esaminati e che possono tendere ad indicare la portata dell'offuscamento. Il grado di somiglianza o di diversità tra i prodotti o servizi interessati dai due marchi (qualsiasi sia la «unicità» del marchio anteriore) può anche fornire un'indicazione al riguardo, ma non può — considerata la lettera dell'art. 4, n. 4, lett. a), e la sentenza Davidoff II — essere decisivo in un senso o nell'altro. Infine, l'effetto sul «potere di trascinamento» del marchio anteriore mi sembra essere semplicemente un'altra descrizione del reale concetto di offuscamento — pregiudizio al carattere distintivo.

77. Tuttavia, dovrei menzionare il termine «reale» o «realmente» usato nel contesto di parecchi dei citati elementi. Potrebbe suggerire che la Court of Appeal abbia in mente una soglia (forse una soglia piuttosto alta) al di sotto della quale l'elemento in questione potrebbe essere ignorato. Io non penso che questa sia l'impostazione corretta. La necessità di una valutazione globale, tenendo in considerazione tutti i fatti rilevanti, significa che ad ogni elemento deve essere data l'importanza che merita, ma che è il bilanciamento complessivo che sarà decisivo.

78. Infine, la Court of Appeal suggerisce che «quando la normativa si riferisce al “pregiudizio arrecato al carattere distintivo o notorio di un marchio anteriore” si deve intendere il carattere distintivo o notorio del marchio anteriore per i prodotti o servizi per i quali esso è registrato». Con riferimento al carattere distintivo, questo è effettivamente l'approccio

39 — Al paragrafo 74.

scelto dall'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nelle cause *Marca Mode e Adidas I*<sup>40</sup>, e seguito dal Tribunale di primo grado in una serie di decisioni<sup>41</sup>. Per quanto riguarda la notorietà, comunque, non vedo come si possa fare una distinzione tra l'appannamento in generale e l'appannamento con riferimento a prodotti specifici — il che mi conduce alla questione finale.

80. In primo luogo, le circostanze esposte nella prima questione sono di per sé stesse chiaramente insufficienti per dichiarare l'appannamento, sebbene, una volta che le precondizioni, incluso il nesso, siano state stabilite, la portata della notorietà e «unicità» del marchio anteriore saranno rilevanti nel valutare la ricorrenza di tale danno. L'elemento più importante, tuttavia, deve essere se le connotazioni del marchio successivo siano effettivamente tali da danneggiare la notorietà del marchio anteriore.

### *Appannamento*

79. L'ultimo tipo di pregiudizio trattato dall'art. 4, n. 4, lett. a), concerne nuovamente il danno al marchio anteriore sotto forma di pregiudizio alla sua notorietà. Sembra essere un passo ulteriore rispetto all'offuscamento, in quanto il marchio non è semplicemente indebolito, ma effettivamente degradato dal nesso che il pubblico stabilisce con il marchio successivo. Poiché non risulta che tale danno sia stato in alcun modo dedotto nel procedimento principale, e poiché molto di quanto ho esposto supra in relazione all'offuscamento rileva anche qui, ne tratterò solo brevemente.

81. Precedentemente ho fornito due esempi immaginari di prodotti non collegati venduti sotto il nome «Coca-Cola», o un marchio simile: da una parte, oli da motori di scarsa qualità o solventi economici; dall'altra, una gamma scelta di costosi gioielli artigianali. Sembra probabile che il primo, e improbabile che il secondo, danneggerebbe la notorietà del marchio di impresa della società «Coca-Cola». In ogni caso di presunto appannamento, sarà necessario confrontare le connotazioni di ogni marchio in relazione sia ai prodotti o servizi interessati, sia al più ampio messaggio che sono in grado di comunicare, e valutare il danno che comporta.

40 — Rispettivamente, ai paragrafi 44 e 43.

41 — Più recentemente, sentenza 10 maggio 2007, causa T-47/06, *Antartica/UAMI* (Racc. pag. II-0042, punto 55).

*Osservazioni generali e conclusive*

82. Infine, vorrei sottolineare tre punti rilevanti per tutte e quattro le questioni (nesso mentale, sfruttamento, offuscamento e appannamento).

83. In primo luogo, la valutazione deve essere globale, tenendo in considerazione tutti i fatti rilevanti. La tipologia di fatti che potranno essere rilevanti varierà da caso a caso e non può essere redatto alcun elenco esaustivo. È probabile che nessun singolo fatto sarà decisivo. Occorrerà valutare una serie di criteri, ognuno dei quali rappresenta un punto su di una scala. Un «basso punteggio» su una scala potrebbe essere compensato da un «alto punteggio» su un'altra scala. Solo qualora tutti i punti sulle scale interessate siano stati presi in considerazione, potrà essere stabilito se la bilancia pende da una parte o dall'altra.

84. In secondo luogo, con riferimento alla necessità della prova, sulla quale la CPM ha posto grande enfasi, deve tenersi a mente che le disposizioni interessate provvedono a soddisfare due tipi di situazioni: l'uso attuale di un marchio registrato o di un altro segno e l'uso futuro di un marchio che non è stato ancora registrato. Ove il marchio o segno successivo sia già in uso, è probabile che il titolare del marchio anteriore possa procurarsi l'effettiva prova dell'esistenza di un nesso nella percezione del pubblico, e del presunto pregiudizio, per supportare le proprie ragioni, in particolare tramite indagini sui consumatori o cifre sulla commercializzazione,

sebbene possa non essere fattibile quantificare esattamente ogni elemento. Ove il marchio successivo sia semplicemente allo stadio della richiesta di registrazione, è improbabile che tale prova sia facilmente disponibile. Ogniqualvolta una prova di questo tipo possa essere presentata, essa avrà ovviamente un peso considerevole nella valutazione; se invece non è disponibile, o se è disponibile solo una prova parziale, le deduzioni devono necessariamente essere tratte da quanto può essere stabilito. La prova della notorietà e del carattere distintivo del marchio anteriore dovrebbero tuttavia sempre essere disponibili, e tali caratteristiche non dovrebbero mai aver bisogno di essere stabilite per deduzione.

85. In terzo luogo, in detto contesto, sarei d'accordo con la linea tenuta dal Tribunale di primo grado nelle sentenze riguardanti l'art. 8, n. 5, del regolamento, nel senso che, per impedire la registrazione di un marchio simile, il titolare del marchio anteriore «non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva ed attuale del suo marchio, ma deve addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio<sup>42</sup>».

42 — V., più di recente, sentenza 16 aprile 2008, causa T-181/05, Citigroup/UAMI (non ancora pubblicato nella Raccolta, punto 77, e la giurisprudenza ivi citata) (sentenza pronunciata lo stesso giorno dell'udienza nella presente causa).

## Conclusione

86. Tutto ciò premesso, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sollevate nei termini seguenti:

Ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva del Consiglio, 89/104/CEE:

- Il fatto che il marchio anteriore possa essere portato alla mente del consumatore medio quando questi si imbatte nel marchio successivo usato per prodotti o servizi del marchio successivo equivale in linea di principio all'instaurazione di un nesso nella percezione del pubblico interessato ai sensi dei punti 29 e 30 della sentenza della Corte nella causa C-408/01 Adidas-Salomon e Adidas Benelux;
  
- il fatto che il marchio anteriore goda di una vasta notorietà per alcuni specifici tipi di prodotti o servizi, che tali prodotti o servizi siano dissimili dai prodotti o servizi del marchio successivo e che il marchio anteriore sia unico con riferimento a qualsiasi prodotto o servizio non sono sufficienti di per sé stessi a stabilire né un tale nesso né un indebito vantaggio o pregiudizio ai sensi del suddetto articolo;
  
- per decidere se si è stabilito un nesso o tratto un indebito vantaggio o pregiudizio, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i fattori rilevanti nelle circostanze del caso;

- la natura dei prodotti o servizi può essere rilevante per determinare l'eventuale esistenza di un nesso, ma l'assenza di somiglianza tra le aree di prodotto interessate non può essere considerata come implicante l'assenza di un tale nesso e il convincimento in merito ad un collegamento economico tra i marchi non è un criterio necessario;
  
- per soddisfare il requisito del pregiudizio al carattere distintivo, (i) il marchio anteriore non deve essere unico, (ii) un iniziale uso in conflitto non è di per sé stesso sufficiente e (iii) un effetto sul comportamento economico del consumatore non è necessario.