



## Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  
GIOVANNI PITRUZZELLA  
presentate il 6 marzo 2019<sup>1</sup>

**Causa C-705/17**

**Patent-och registreringsverket  
contro  
Mats Hansson**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Corte d'appello di Stoccolma, Svezia)]

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95 – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori – Marchio anteriore contenente un'indicazione di provenienza geografica coperta da una dichiarazione di rinuncia (disclaimer) – Incidenza di tale dichiarazione sulla valutazione del rischio di confusione»

1. Negli ordinamenti che lo prevedono, la registrazione di un marchio può essere accompagnata dall'apposizione di una dichiarazione di rinuncia, il c.d. «disclaimer», qualora la domanda abbia a oggetto un segno complesso o composto al cui interno figurino uno o più termini descrittivi o generici per uno o più prodotti o servizi coperti dalla domanda. Il disclaimer, che, a seconda della disciplina applicabile, può essere offerto spontaneamente dal richiedente o può essere imposto dall'ufficio competente come condizione per la registrazione, ha lo scopo di chiarire che il termine o i termini descrittivi e non distintivi del segno di cui si richiede la registrazione non saranno oggetto di esclusiva e restano dunque disponibili<sup>2</sup>. Il titolare del marchio non avrà pertanto il diritto di impedire l'utilizzazione da parte di altre imprese di tali termini.

2. L'uso sopra descritto dei disclaimer è ammesso in diritto svedese. Con il rinvio pregiudiziale oggetto delle presenti conclusioni, lo Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello di Stoccolma in qualità di corte d'appello della proprietà intellettuale, Svezia), chiede alla Corte se e in che termini, in caso di conflitto tra un segno di cui si chiede la registrazione come marchio e un marchio anteriore, la circostanza che un elemento di quest'ultimo sia coperto da un disclaimer incida sulla valutazione del rischio di confusione da compiersi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95<sup>3</sup>.

3. Tale questione è sorta nel quadro di una controversia avente a oggetto il rigetto da parte del Patent-och rigisteringsverket (ufficio svedese della proprietà intellettuale, in prosieguo: il «PRV») di una richiesta di registrazione di un marchio verbale nazionale introdotta dal sig. Mats Hansson.

<sup>1</sup> Lingua originale: l'italiano.

<sup>2</sup> V. in questo senso, sentenze del 7 settembre 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T-4/15, non pubblicata, EU:T:2016:447, punto 18) e del 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (100 e 300) (T-425/07 e T-426/07, EU:T:2009:454, punto 19).

<sup>3</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU 2008, L 299, pag. 25). A decorrere dal 15 gennaio 2019, la direttiva 2008/95 è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1), entrata in vigore posteriormente ai fatti del procedimento principale.

## Contesto giuridico

### *Diritto dell'Unione*

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95:

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

(...)

b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio di impresa anteriore».<sup>4</sup>

5. Ai termini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95:

«[i] Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio

(...)

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa»<sup>5</sup>.

### *Diritto nazionale*

6. L'articolo 10, primo comma, punto 2, del capitolo 1 della varumärkslagen (2010:1877) (legge n. 1877 del 2010 sui marchi, in prosieguo la «legge del 2010»)<sup>6</sup> che traspone in diritto svedese l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, definisce il contenuto del diritto esclusivo conferito al titolare di un marchio registrato contro l'uso, da parte di terzi non autorizzati, di segni che danno luogo a un rischio di confusione o di associazione con tale marchio.

7. Ai sensi dell'articolo 5 del capitolo 2 della legge del 2010, che traspone in diritto svedese l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, per essere registrato il marchio deve essere dotato di carattere distintivo per i prodotti o i servizi per i quali se ne chiede la registrazione.

8. Conformemente all'articolo 12, primo comma, del capitolo 2 della legge del 2010 se un marchio contiene un elemento che non può essere registrato in sé e se esiste un rischio manifesto che la registrazione del marchio possa dar luogo a incertezze sulla portata del diritto esclusivo conferito al suo titolare, tale elemento può essere, in modo esplicito, escluso dalla protezione al momento della registrazione. Il secondo comma di tale articolo precisa che, se in un momento successivo detto elemento soddisfa le condizioni richieste per la registrazione, esso, o il marchio nella sua interezza, può essere registrato senza l'esclusione prevista al primo comma, a seguito di presentazione di una nuova domanda.

<sup>4</sup> L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/2436 è redatto in termini praticamente identici.

<sup>5</sup> V. articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

<sup>6</sup> Una traduzione (non ufficiale) in inglese del testo della legge del 2010 è consultabile sul sito internet dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale all'indirizzo <https://wipo.int/en/text/290530>.

### Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9. Il 16 dicembre 2015 il sig. Mats Hansson, convenuto nel procedimento principale, ha depositato presso il PRV, ricorrente nel procedimento principale, una richiesta di registrazione del termine ROSLAGSÖL come marchio verbale nazionale per prodotti rientranti nella classe 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«accordo di Nizza») e, in particolare, per bevande non alcoliche e birre (in prosieguo: il «marchio richiesto»).

10. Con decisione del 14 luglio 2016, il PRV ha respinto la richiesta di registrazione a causa del rischio di confusione del marchio richiesto con il marchio figurativo anteriore ROSLAGS PUNSCH (in prosieguo: il «marchio anteriore»), raffigurato di seguito:

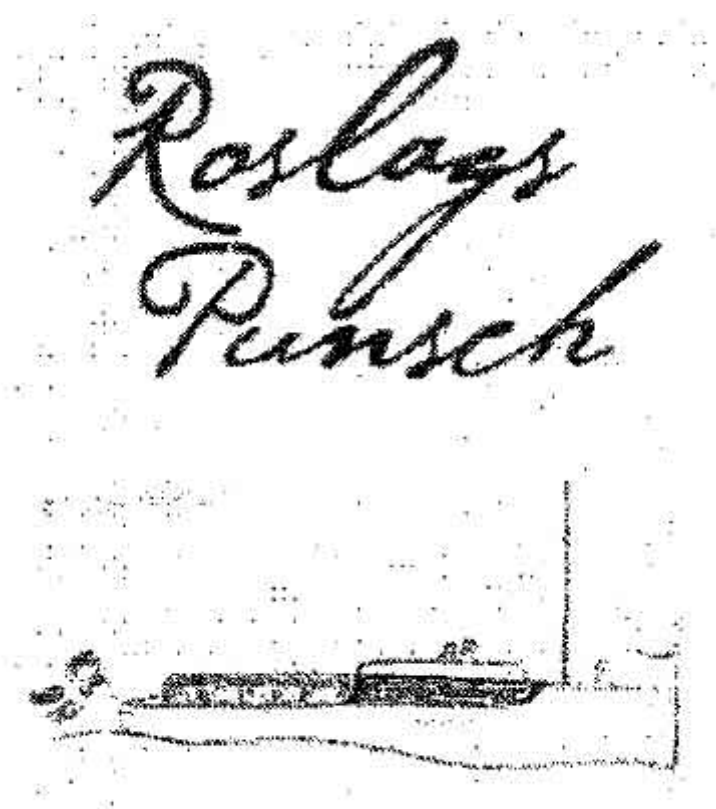


Fig. 1.

registrato per bevande alcoliche rientranti nella classe 33 ai sensi dell'accordo di Nizza e detenuto dal 2007 dalla società Norrtelje Brenneri Aktiebolag<sup>7</sup>. La registrazione di quest'ultimo marchio è accompagnata dalla seguente indicazione: «la registrazione non conferisce un diritto esclusivo sul termine “Roslagspunsch”».

11. Il vocabolo «Roslagen» designa una regione situata sulla costa orientale svedese.

<sup>7</sup> Dall'ordinanza di rinvio emerge che, in diritto svedese, l'esame circa il rischio di confusione con marchi anteriori è effettuato d'ufficio al momento dell'esame della domanda di registrazione.

12. Nel concludere nel senso dell'esistenza di un rischio di confusione, il PRV ha tenuto conto, da un lato, della circostanza che i marchi in conflitto iniziano con il termine descrittivo «Roslags», avente carattere dominante in ambedue i segni, e, dall'altro, che tali marchi sono destinati a essere utilizzati per prodotti identici o simili, suscettibili di essere distribuiti attraverso gli stessi canali di vendita e di rivolgersi alla medesima clientela.

13. Il sig. Hansson ha introdotto un ricorso contro la decisione del PRV del 14 luglio 2016 presso il Patent-och marknadsdomstolen (tribunale della proprietà intellettuale e degli affari economici, Svezia), facendo valere, da un lato, l'assenza di somiglianza fra il marchio richiesto, verbale, e il marchio anteriore, figurativo, e, dall'altro, la circostanza che il termine «Roslagen» è utilizzato correntemente nei segni distintivi di imprese stabilite nella regione cui si riferisce. Nel corso del procedimento dinanzi al Patent-och marknadsdomstolen le parti hanno preso posizione sull'incidenza del disclaimer che accompagna la registrazione del marchio anteriore. Il PRV ha fatto valere che, di regola, gli elementi di un marchio esclusi dalla protezione per effetto di un disclaimer sono ritenuti privi di carattere distintivo e non devono dunque entrare in considerazione nell'esame del rischio di confusione. Il PRV ha tuttavia indicato che la sua prassi per quanto concerne la registrazione dei nomi geografici si è modificata nel tempo e che, in base alle regole seguite attualmente, il termine «Roslags», figurante nel marchio anteriore, deve essere preso in considerazione, nonostante il disclaimer, ai fini di valutare l'esistenza di un motivo di rifiuto fondato sul rischio di confusione con il marchio anteriore<sup>8</sup>.

14. Il Patent-och marknadsdomstolen ha accolto il ricorso del sig. Hansson. Esso ha considerato in sostanza che, nonostante il disclaimer, i termini «Roslags» e «Punsch» dovevano essere presi in considerazione nella valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto, data la loro incidenza sull'impressione globale prodotta dal marchio anteriore. Tuttavia, tale giudice ha ritenuto, da un lato, che gli elementi figurativi del marchio anteriore nonché la circostanza che la parte verbale di quest'ultimo si compone di due termini separati valessero a distinguere visivamente i due marchi e, dall'altro, che la diversità tra l'elemento verbale «punsch», nel marchio anteriore, e le lettere che compongono il termine «öl», nella parte finale del vocabolo di cui si compone il marchio richiesto, rendesse debole la somiglianza tra i due marchi dal punto di vista fonetico. Tenuto conto anche del limitato grado di somiglianza tra i prodotti in questione, il Patent-och marknadsdomstolen ha dunque concluso all'assenza di un rischio di confusione.

15. PRV ha introdotto un appello contro la sentenza di primo grado dinanzi al giudice del rinvio.

16. Quest'ultimo rileva che, mentre le disposizioni di diritto sostanziale relative alla tutela dei marchi sono oggetto di un'armonizzazione completa ad opera della direttiva 2008/95, le regole di procedura restano, in linea di principio, di competenza degli Stati membri. Esso si chiede se una disposizione nazionale che consente di introdurre un disclaimer al momento della registrazione di un marchio possa essere qualificata come regola di procedura qualora abbia per effetto di modificare i criteri in base ai quali si deve procedere alla valutazione dell'impressione d'insieme prodotta dal marchio ai fini dell'esame del rischio di confusione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95.

17. Il giudice del rinvio si chiede, inoltre, se tale disposizione osti a che gli elementi di un marchio coperti da disclaimer siano esclusi dall'esame del rischio di confusione o a che si conferisca loro un'importanza minore, nel quadro di tale esame, rispetto a quella che sarebbe loro riconosciuta in assenza di disclaimer.

<sup>8</sup> Nel corso dell'udienza, in risposta ad una domanda della Corte, il PRV ha chiarito, a proposito del cambiamento di prassi menzionato nell'ordinanza di rinvio, che, mentre in passato un disclaimer era sistematicamente richiesto come condizione per la registrazione di segni in cui figuravano componenti legate a una denominazione geografica, a partire dal 2012, il PRV ha iniziato, in applicazione del criterio indicato al punto 31 della sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230), a distinguere tra casi in cui la denominazione geografica presenti un nesso con la categoria di prodotti di cui trattasi e casi in cui tale nesso non è identificabile. Nei primi, la registrazione viene attualmente respinta, mentre nei secondi viene autorizzata senza obbligo di disclaimer.

18. In proposito, il giudice del rinvio rileva che, in una sentenza del 1991<sup>9</sup>, l'Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema, Svezia, già nota come Regeringsrätten), allora competente in ultima istanza per i contenziosi in materia di marchi, ha considerato che gli elementi di un marchio registrato coperti da disclaimer dovevano essere presi in considerazione per determinare l'impressione globale prodotta da tale marchio ai fini di valutare l'esistenza di un rischio di confusione con un segno posteriore. Tuttavia, in sentenze più recenti, pronunciate da giudici non di ultima istanza, gli elementi coperti da disclaimer sono stati considerati privi di carattere distintivo e si sono di conseguenza visti attribuire un rilievo solo secondario nella determinazione dell'impressione d'insieme prodotta dal marchio<sup>10</sup>.

19. È in tale contesto che, con decisione del 20 novembre 2017, lo Svea hovrätt (Corte d'appello di Stoccolma) ha sospeso il procedimento dinanzi a esso e ha posto le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che nella valutazione complessiva di tutti i fattori rilevanti da compiersi ai fini della valutazione del rischio di confusione possa incidere la circostanza che un elemento di un marchio sia stato espressamente escluso dalla tutela alla registrazione, vale a dire che nella registrazione sia stata inclusa una c.d. clausola di *disclaimer*.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la clausola di *disclaimer* possa, in tal caso, pregiudicare la valutazione complessiva in modo tale che l'autorità competente prenda sì in considerazione l'elemento in esame attribuendogli tuttavia rilevanza più limitata ed escludendone, in tal modo, il carattere distintivo, sebbene l'elemento medesimo sia de facto dotato di carattere distintivo e dominante nel marchio precedente.

In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione, se la clausola di *disclaimer* possa, ciononostante, influire sulla valutazione in qualsiasi altro modo».

### **Procedura dinanzi alla Corte**

20. Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto, il PRV, il sig. Hansson e la Commissione. Tali interessati sono stati sentiti all'udienza tenutasi il 13 dicembre 2018.

### **Analisi**

21. Con le tre questioni che fanno oggetto del presente rinvio pregiudiziale, che occorre trattare congiuntamente, lo Svea hovrätt (Corte d'appello di Stoccolma) chiede in sostanza se la circostanza che un elemento del marchio anteriore sia coperto da disclaimer incida, ed eventualmente in che termini, sull'esame del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95.

<sup>9</sup> RÅ 1991, ref. 10, MTV Music Television.

<sup>10</sup> Il giudice del rinvio cita, a titolo di esempio, la sentenza del Patentbesvärsrätten (tribunale amministrativo dei brevetti) del 3 ottobre 2011, nella causa n. 10-136, BIOGEN.

22. Pur non essendovi espressamente contemplato, l'istituto del disclaimer, previsto da un esiguo numero di Stati membri<sup>11</sup>, non può di per sé considerarsi incompatibile con la direttiva 2008/95<sup>12</sup>. Come enunciato nel suo quarto considerando, infatti, tale direttiva non persegue l'obiettivo di un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi d'impresa, ma mira ad armonizzare le sole disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno<sup>13</sup>, quali quelle relative alle condizioni di acquisizione e conservazione del diritto sul marchio registrato<sup>14</sup>, lasciando agli Stati membri, tra l'altro, la «piena libertà» di fissare le disposizioni procedurali<sup>15</sup>, incluse quelle relative alla registrazione dei marchi<sup>16</sup>.

23. La stessa regolamentazione sul marchio dell'Unione, parallela a quella prevista dai sistemi nazionali armonizzati<sup>17</sup>, ha, per più di venti anni, consentito la registrazione di segni contenenti elementi privi di carattere distintivo a condizione che il richiedente depositasse, su domanda dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), prima, e dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), poi, una dichiarazione in cui si impegnava a non invocare diritti esclusivi su tali elementi<sup>18</sup>.

24. La compatibilità del ricorso ai disclaimer con la direttiva 2008/95 è tuttavia subordinata al rispetto delle disposizioni della stessa.

25. Non potrebbe, ad esempio, considerarsi ammissibile l'uso di disclaimer che consentissero la registrazione di marchi composti esclusivamente da elementi descrittivi o privi di carattere distintivo<sup>19</sup>, in quanto in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e b) della direttiva 2008/95. Più in generale, poiché la funzione del disclaimer è quella di permettere la registrazione di un marchio nel suo complesso registrabile, ma che contiene al suo interno elementi che, presi isolatamente, non sono

11 Oltre alla Svezia, l'Irlanda e la Lettonia, mentre nel Regno Unito i disclaimer imposti dall'ufficio che procede alla registrazione sono stati ormai aboliti, v. MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, 2013, disponibile sul sito internet <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>, pag. 74, punto 2.40.

12 In questo senso, v. conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2002:65, paragrafo 45). Nella sentenza pronunciata in tale causa, la Corte ha escluso la limitazione degli effetti della registrazione, senza tuttavia prendere espressamente posizione sull'ammissibilità delle dichiarazioni di rinuncia (v. sentenza del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, punti 114 e 115).

13 La direttiva 2015/2436 va al di là del ravvicinamento limitato realizzato dalla direttiva 2008/95 estendendolo ad altri aspetti sia di diritto sostanziale che procedurale (v., in particolare, ottavo e nono considerando).

14 V. ottavo considerando della direttiva 2008/95. V. nello stesso senso, il dodicesimo considerando della direttiva 2015/2436.

15 Come si è detto, la direttiva 2015/2436 procede a un'armonizzazione più accentuata, allineando, come annunciato nel nono considerando, «anche le principali norme procedurali in materia di registrazione del marchio», sebbene limitandosi a delineare i principi generali e lasciando agli Stati membri la facoltà di stabilire norme più specifiche.

16 In base al sesto considerando della direttiva 2008/95 «spetta, ad esempio, [agli Stati membri] stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura di opposizione o un esame d'ufficio, ovvero entrambi» nonché determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi.

17 V. secondo considerando del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1) e il terzo considerando della direttiva 2015/2436, secondo cui «[l]a coesistenza e l'equilibrio dei sistemi dei marchi d'impresa a livello nazionale e dell'Unione costituiscono di fatto una pietra angolare dell'impostazione dell'Unione in materia di tutela della proprietà intellettuale».

18 V. l'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) e l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1). Quest'ultima disposizione è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione, con effetto a decorrere dal 23 marzo 2016, da parte del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) [GU 2015, L 341, pag. 21, v. articolo 1, punto 35, lettera b), e, per la data di applicazione, l'articolo 4, primo e secondo comma].

19 V., in questo senso, relativamente all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sentenza del 7 settembre 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T-4/15, non pubblicata, EU:T:2016:447, punto 18), in cui il Tribunale ha escluso che potesse essere accolto il disclaimer offerto dal richiedente, avente ad oggetto l'elemento verbale di un marchio composto in cui gli elementi figurativi erano costituiti dal colore giallo e dalla particolare stilizzazione dell'elemento verbale «Q10». La constatazione del carattere dominante dell'elemento verbale coperto da disclaimer, e del carattere meramente ornamentale degli elementi figurativi ha condotto il Tribunale a ritenere che, qualora il disclaimer fosse stato accolto, non sarebbe rimasto nel segno richiesto nessun elemento distintivo suscettibile di beneficiare del diritto esclusivo previsto dall'articolo 9, del regolamento n. 207/2009.

registrabili, sarebbe contrario tanto a tale funzione che alle disposizioni della direttiva 2008/95 un uso del disclaimer che consentisse di superare impedimenti assoluti alla registrazione del marchio. Allo stesso modo non potrebbe ammettersi un disclaimer che avesse a oggetto elementi distintivi del marchio richiesto. Un tale disclaimer non solo contravverrebbe alle regole della direttiva 2008/95 che fissano i requisiti di acquisizione del marchio, ma limiterebbe altresì indebitamente la portata della tutela accordata a quest'ultimo, alla quale tale direttiva ha inteso dare carattere unitario<sup>20</sup>.

26. In definitiva, l'istituto del disclaimer non è in sé incompatibile con la direttiva 2008/95, ove la sua funzione resti limitata a rendere espliciti, in ossequio a un'esigenza di maggiore trasparenza e certezza del diritto, i limiti della tutela accordata al marchio registrato (con riguardo ad alcuni degli elementi in esso contenuti), quali già emergono dall'applicazione delle disposizioni relative agli impedimenti assoluti alla registrazione previste dalla direttiva 2008/95. In proposito rilevo che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio d'impresa», precisa che il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio «di indicazioni<sup>21</sup> relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio»<sup>22</sup>, ribadendo, in termini generali, la disponibilità di tali indicazioni – di per sé non registrabili come marchi<sup>23</sup> – ove costituiscano elementi di segni composti o complessi che abbiano fatto oggetto di registrazione<sup>24</sup>.

27. Se, entro i limiti sopra descritti, la registrazione di un marchio accompagnata da un disclaimer può considerarsi in linea con la direttiva 2008/95 e ora con la direttiva 2015/2436, occorre valutare, come il giudice del rinvio chiede alla Corte di fare, quali siano le conseguenze di una tale dichiarazione di rinuncia in caso di conflitto del marchio con un segno posteriore.

28. La tutela accordata al marchio implica, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, il diritto, per il titolare del marchio, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio «un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa». Correlativamente l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva dispone che un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo qualora sussista un tale rischio di confusione con un marchio anteriore.

20 V. il decimo considerando della direttiva 2008/95, che precisa che «per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi», è fondamentale che «i marchi d'impresa registrati abbiano negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri la medesima tutela». Nello stesso senso, v. il decimo considerando della direttiva 2015/2436, il quale enuncia che «[è] di essenziale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri».

21 L'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/2436 ha aggiunto il riferimento anche ai «segni» descrittivi, oltre che alle «indicazioni» descrittive, già contemplate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95.

22 Ai sensi del secondo comma del paragrafo 1, dell'articolo 6, della direttiva 2008/95, tale uso deve essere conforme «agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale»; sull'interpretazione di tale condizione, v. sentenza del 7 gennaio 2004, Gerolsteiner Brunnen, (C-100/02, EU:C:2004:11, relativa all'interpretazione della medesima disposizione della prima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), che ha preceduto la direttiva 2008/95, punto 25), secondo cui la sola circostanza che esista un rischio di «confusione fonetica» tra l'indicazione di provenienza geografica di cui trattasi, anche ove usata in funzione di marchio, e un marchio verbale anteriore non è di per sé sufficiente a concludere per un'utilizzazione di tale indicazione non conforme a detti usi.

23 V., l'eguaglianza di testo con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 [e attualmente con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/2436], nonostante l'autonomia tra le due disposizioni sottolineata dalla Corte nelle sentenze del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, punto 28) e del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punti da 59 a 62).

24 V., con riguardo all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/104, sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, punto 28). La Corte ha precisato che «limitando gli effetti dei diritti di cui il titolare di un marchio gode ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, l'art. 6 della direttiva medesima mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare», v., sentenze del 23 febbraio 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punto 62), e del 7 gennaio 2004, Gerolsteiner Brunnen, (C-100/02, EU:C:2004:11, punto 16).

29. Il rischio di confusione costituisce, dunque, la «condizione specifica della tutela» accordata al marchio registrato dalla direttiva 2008/95, in particolare contro l'uso da parte di terzi di segni non identici<sup>25</sup>. La Corte ha definito tale condizione come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente collegate tra loro<sup>26</sup>.

30. Come indicato nell'undicesimo considerando della direttiva 2008/95<sup>27</sup>, diversi fattori entrano in considerazione per accertare l'esistenza di un rischio di confusione e, segnatamente, la notorietà del marchio sul mercato, l'associazione che può essere fatta tra il marchio e il segno usato o registrato, il grado di somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti e servizi che essi contraddistinguono. Il rischio di confusione deve essere quindi oggetto di una valutazione globale, che tenga conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie<sup>28</sup>.

31. Al fine di valutare, in particolare, il grado di somiglianza esistente tra i segni in conflitto occorre determinare il loro grado di somiglianza visuale, auditiva e concettuale e, eventualmente, valutare la rilevanza che occorre attribuire a questi diversi fattori, tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi e delle condizioni in cui essi sono messi o offerti in commercio<sup>29</sup>. La somiglianza visuale, auditiva e concettuale tra i segni in causa deve essere oggetto di una valutazione globale, nel quadro della quale la *percezione* che di tali segni ha il consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante<sup>30</sup>. A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutto e *non effettua un esame dei suoi singoli elementi*<sup>31</sup>. La valutazione globale della somiglianza visuale, auditiva e concettuale tra i segni in conflitto deve quindi essere fondata sull'*impressione complessiva* prodotta da tali segni, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti<sup>32</sup>. La Corte ha altresì precisato che la valutazione della somiglianza tra due segni non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un segno complesso e a paragonarla con un altro segno, ma che occorre invece effettuare il confronto esaminando i segni in questione considerati ciascuno nella sua globalità<sup>33</sup>. In tale contesto, la Corte ha chiarito che, in linea di principio, anche un elemento dotato solamente di un tenue carattere distintivo può dominare l'impressione complessiva di un marchio composto, qualora, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia «suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di restare nella sua memoria»<sup>34</sup>. Infine, la Corte ha precisato che la

25 V. undicesimo considerando della direttiva 2008/95 e sedicesimo considerando della direttiva 2015/2436.

26 V., in particolare, sentenze del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punto 17), del 6 ottobre 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, punti 24 e 26), e del 10 aprile 2008, adidas e adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punto 28).

27 V., nello stesso senso, sedicesimo considerando della direttiva 2015/2436

28 V. sentenza dell'11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punto 22) del 22 giugno 2000, Marca Mode (C-425/98, EU:C:2000:339, punto 40), del 6 ottobre 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, punto 27), del 10 aprile 2008, adidas e adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punto 29) e del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 33).

29 V. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 36) e del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punto 85).

30 V. sentenza dell'11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punto 23).

31 V., in particolare, sentenze dell'11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punto 23), del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35), e del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI (C-193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punto 34).

32 V., in particolare, sentenze dell'11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punto 23) del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323 punto 25), del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35) e del 3 settembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe e UAMI (C-498/07 P, EU:C:2009:503, punto 60).

33 V., in particolare, sentenze UAMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41), e Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, punto 61). In proposito, la Corte ha precisato che, se è vero che l'impressione complessiva prodotta da un marchio complesso nella memoria del pubblico di riferimento può, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante, v. UAMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punti 41 e 42), del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI (C-193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punti 42 e 43 e la giurisprudenza citata).

34 V., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2004, AVEX/UAMI – Ahlers (a) (T-115/02, EU:T:2004:234, punto 20), e del 13 giugno 2006, Inex/UAMI – Wiseman (Rappresentazione di una pelle di mucca) (T-153/03, EU:T:2006:157, punto 32).



valutazione della somiglianza fra i segni va fatta non in astratto ma in concreto, tenendo conto dei modi in cui il consumatore entra in contatto con il marchio, e, in particolare, considerando che «il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria»<sup>35</sup>.

32. Dai principi sopra esposti emergono due indicazioni fondamentali per la risposta ai quesiti sollevati nel presente rinvio pregiudiziale.

33. In primo luogo, come si è visto, la somiglianza tra i segni in conflitto va valutata in funzione della percezione del pubblico. Tale regola, di cui la giurisprudenza della Corte e del Tribunale ha via via precisato i criteri applicativi, trae la sua origine dalla funzione che il diritto dell'Unione riconosce al marchio. Nella direttiva 2008/95 (e ora nella direttiva 2015/2436), così come nel regolamento sul marchio dell'Unione<sup>36</sup>, il marchio è tutelato anzitutto per la sua funzione distintiva<sup>37</sup>, cioè quale segno che consente di identificare la fonte di origine imprenditoriale dei prodotti o dei servizi che esso contraddistingue. Il rischio di confusione, quale condizione della tutela accordata al marchio, mira a far sì che detta funzione possa esplicarsi senza interferenze nei confronti dei soggetti cui il marchio si rivolge, vale a dire i consumatori dei prodotti o servizi che esso designa.

34. Ove la valutazione della somiglianza fra i segni in conflitto, nell'ambito dell'esame circa l'esistenza di un rischio di confusione, fosse condotta escludendo a priori da tale valutazione una delle componenti del segno anteriore ne risulterebbe per ciò stesso alterata l'immagine del segno con la quale il pubblico entra in contatto, rendendo più difficoltoso un giudizio di stretta aderenza alla percezione del consumatore di riferimento nel caso concreto, quale invece richiesto dalla giurisprudenza sopra citata<sup>38</sup>.

35. In secondo luogo, in base alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la regola della percezione che riveste valore preminente è quella secondo cui il marchio è percepito come un tutt'uno. Le sue diverse componenti vanno sì analizzate singolarmente, allo scopo di determinare il loro peso relativo all'interno del marchio e le loro reciproche interazioni, ma obiettivo di tale analisi è stabilire, per via di sintesi, l'impressione globale prodotta dal segno nel suo complesso che possa essere conservata nella memoria dal pubblico di riferimento. Ciò implica due conseguenze.

36. Per un verso, se la somiglianza tra i segni in conflitto, da cui dipende l'esistenza di un rischio di confusione<sup>39</sup>, va valutata sulla base dell'impressione complessiva prodotta da tali segni sul consumatore medio dei prodotti o servizi in causa, ne consegue che il titolare di un marchio complesso non può comunque, indipendentemente dall'esistenza di un disclaimer, rivendicare un'esclusiva su una parte unicamente del marchio. La tutela prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 è, infatti, offerta contro l'uso di segni confondibili con il marchio considerato nel suo complesso e non nelle sue singole componenti. Ciò relega ulteriormente la funzione del disclaimer a mero strumento di chiarificazione dei limiti della tutela di cui gode il marchio.

35 V., inter alia, sentenza del 22 giugno 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, punto 26).

36 Regolamento 2017/1001.

37 V., inter alia, sentenza del 29 settembre 1998, *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, punto 28).

38 È vero che un tale giudizio deve fondarsi sì sugli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto e non su quelli descrittivi e non distintivi, tuttavia è altresì tenendo conto della relazione tra i diversi elementi che compongono il segno che l'impressione globale che esso produce nel pubblico viene ricostruita.

39 Ricordo che, secondo la giurisprudenza, in assenza di somiglianza tra i segni in conflitto l'esistenza di un rischio di confusione è automaticamente esclusa senza che sia necessario analizzare gli altri fattori da cui l'accertamento di un tale rischio dipende, v., inter alia, sentenza del 24 marzo 2011, *Ferrero/UAMI* (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punto 65).

37. Per altro verso, la necessità di ricostruire l'impressione complessiva prodotta dal marchio milita nel senso della non incidenza dell'esistenza di un disclaimer sulle modalità con cui deve essere operato il raffronto tra i marchi in conflitto. In effetti, non tener conto dell'elemento coperto dal disclaimer, da un lato, inciderebbe sulla determinazione, in concreto e in aderenza alla percezione del pubblico, di tale impressione complessiva e, dall'altro, obbligherebbe a «sezionare» le diverse componenti del marchio, operazione che oltre ad essere artificiosa, può rilevarsi concretamente difficoltosa<sup>40</sup>.

38. In conclusione, data, in particolare, la necessaria aderenza del giudizio sulla somiglianza tra i segni in conflitto alle regole della percezione e il carattere di stretta concretezza che tale giudizio deve avere, ritengo che l'esistenza di un disclaimer su uno degli elementi del marchio per cui è chiesta protezione non debba interferire sui parametri di detto giudizio, né determinando l'esclusione di tale elemento dalla valutazione, né facendo sì che gli sia riconosciuto un valore all'interno del segno o una capacità distintiva diversa da quella che possiede in concreto. La determinazione, per via di sintesi, dell'impressione globale prodotta dal marchio nel suo complesso deve, anche in questo caso, essere funzione della sola percezione del pubblico di riferimento.

39. Come si è detto sopra, la somiglianza fra i segni in conflitto è solo uno dei fattori da cui dipende la loro confondibilità.

40. La sussistenza o meno di un rischio di confusione sull'origine deve essere accertata nell'ambito di una valutazione finale che prenda in considerazione, ponderandoli, tutti i fattori pertinenti del caso di specie<sup>41</sup>.

41. Anche nell'ambito di tale giudizio di sintesi, la percezione del pubblico gioca un ruolo centrale<sup>42</sup>. Come la Corte ha iterativamente statuito, «la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione»<sup>43</sup>. La messa in relazione e il bilanciamento tra questi diversi fattori, e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati, deve essere effettuata dal punto di vista del pubblico di riferimento. Lo stesso riconoscimento, da parte della Corte, dell'esistenza di un'interrelazione tra i diversi fattori in gioco mira a rendere l'intero giudizio sul rischio di confusione quanto più possibile aderente all'effettiva percezione di tale pubblico.

42. Tra i fattori da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, la Corte ha annoverato altresì il grado di carattere distintivo, originario o acquisito, del marchio di cui si chiede protezione<sup>44</sup>.

40 Si pensi proprio alle circostanze del procedimento principale, in cui solo l'elemento verbale è coperto dal disclaimer e non la particolare stilizzazione di tale elemento.

41 V., inter alia, sentenza del 22 giugno 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, punto 18).

42 V. inter alia sentenza dell'11 novembre 1997, *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, punto 23).

43 V. sentenze del 29 settembre 1998, *Canon* (C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17), e del 22 giugno 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, punto 19).

44 V., inter alia, sentenze dell'11 novembre 1997, *SABEL* (C-251/95, EU:C:1997:528, punto 22 e 24) del 22 giugno 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, 20 segg.).

43. La maggiore o minore forza distintiva del marchio va anch'essa valutata in relazione alla percezione del pubblico pertinente e alla luce di tutte le circostanze del caso di specie<sup>45</sup>. Essa va inoltre determinata tenendo conto dell'insieme delle componenti del marchio. Espungere da tale valutazione uno degli elementi di un marchio complesso o conferirgli un peso diverso da quello che riveste in concreto, può incidere sulla valutazione d'insieme della forza distintiva del marchio. Tale forza distintiva dipende dall'idoneità del segno a veicolare un messaggio che il pubblico possa mettere in relazione con i prodotti o servizi contraddistinti. Se tale messaggio è trasmesso principalmente dagli elementi maggiormente distintivi e dominanti del marchio, è con riferimento al segno nel suo complesso, e quindi alla luce dell'insieme delle sue componenti, che occorre valutarne la capacità ad identificare l'origine di tali prodotti o servizi.

44. Occorre altresì rilevare che, nel giudizio sul rischio di confusione, la forza distintiva del marchio di cui si chiede protezione va valutata a una data rilevante posteriore a quella della domanda di registrazione<sup>46</sup>.

45. Ora, non è escluso che l'elemento di un marchio complesso, che all'epoca della registrazione risultava privo di carattere distintivo in quanto descrittivo, abbia, nel tempo, acquisito una sua distintività, ad esempio per l'uso che è stato fatto del marchio, in particolare qualora si tratti di un elemento che riveste un'importanza non marginale all'interno dello stesso o anche domini l'impressione d'insieme prodotta dal marchio nel pubblico pertinente.

46. Le circostanze del procedimento principale sono una chiara illustrazione di quanto appena detto. Secondo quanto emerso in udienza<sup>47</sup>, tra la registrazione del marchio anteriore e la valutazione del rischio di confusione tra tale marchio e il marchio richiesto, il PRV ha modificato la sua prassi sulla registrazione delle indicazioni di provenienza geografica conformandola ai criteri – maggiormente conformi alle regole della percezione<sup>48</sup> – fissati dalla Corte nella sentenza del 4 maggio 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230), con la conseguenza che l'elemento del marchio anteriore coperto da disclaimer non sarebbe più, in base alla nuova prassi, considerato privo di carattere distintivo.

47. Escludere dalla valutazione del grado di distintività del marchio da effettuarsi nell'ambito del giudizio di confondibilità uno dei suoi elementi per la sola ragione che, sulla base dell'esame effettuato al momento della registrazione, tale elemento è stato considerato privo in sé di capacità distintiva, al punto da richiedere l'inserimento di un disclaimer, non consentirebbe di tener conto dell'eventuale evoluzione nella percezione del marchio che può essere intervenuta tra il momento della registrazione e quello pertinente ai fini della valutazione del rischio di confusione, né di nessun altro fattore posteriore alla registrazione che possa influire su tale valutazione.

45 Nella sentenza del 22 giugno 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, EU:C:1999:323, punto 23), la Corte ha precisato che nel determinare il carattere distintivo di un marchio «occorre prendere in considerazione in particolare le [sue] qualità intrinseche (...), ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali». I medesimi criteri sono enumerati nella sentenza del 4 maggio 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, punto 51), relativamente all'acquisizione di carattere distintivo di un nome geografico a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 89/104 (sulla necessaria concretezza del giudizio circa la distintività del marchio si veda anche il punto 52 di tale sentenza).

46 Nella sentenza del 27 aprile 2006, *Levi Strauss* (C-145/05, EU:C:2006:264, punto 20), relativamente all'articolo 5, n. 1, della direttiva 89/104, la Corte ha precisato che «per determinare la portata della tutela di un marchio regolarmente acquisito in funzione della sua capacità distintiva, il giudice deve prendere in considerazione la percezione del pubblico interessato nel momento in cui il segno, il cui uso lede il suddetto marchio, ha iniziato ad essere oggetto di utilizzazione». Ove l'esame intervenga, come nel procedimento principale, ai fini della registrazione del segno posteriore, dovrebbe rilevare la data di deposito della domanda di registrazione di tale segno.

47 V. supra nota 8.

48 In base ai principi fissati dalla Corte in tale sentenza, la maggiore o minore capacità distintiva dei segni che contengono indicazioni di origine geografica dipende dal collegamento che si crea, nella mente del pubblico, tra la reputazione o le caratteristiche dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio e il territorio che esso designa, ed è dunque valutata con stretto riferimento alla percezione del consumatore di tali prodotti o servizi.

48. Ciò non solo non consentirebbe di determinare la forza distintiva del marchio nei termini di attualità, effettività e concretezza richiesti ai fini dell'esame del rischio di confusione, ma potrebbe, data l'interdipendenza tra i diversi fattori che entrano in considerazione<sup>49</sup>, condurre a un'erronea valutazione di tale rischio.

49. Ritengo pertanto – in linea con quanto già concluso con riferimento al giudizio di somiglianza tra i segni in conflitto – che l'esistenza di un disclaimer su uno degli elementi del marchio di cui si chiede la protezione non debba influire né sulla determinazione del grado di capacità distintiva di tale marchio, né sulla ponderazione e la valutazione di interdipendenza dei diversi fattori che entrano in considerazione nella valutazione finale del rischio di confusione.

50. Più in generale, l'esistenza di un disclaimer, quale quello in causa nel procedimento principale, non deve a mio avviso condurre a modificare le regole di valutazione del rischio di confusione, armonizzate a livello dell'Unione. In particolare, il solo fatto che la componente di un marchio complesso di cui si chiede protezione sia coperta da un disclaimer non giustifica che tale componente venga automaticamente esclusa da detta valutazione ovvero che il ruolo che tale componente riveste nel determinare l'impressione globale prodotta dal marchio o il suo carattere distintivo venga apprezzata in modo non conforme alla percezione del pubblico. Nessun imperativo di disponibilità giustifica, a mio avviso, un'alterazione di tali regole, che potrebbe condurre ad ammettere la registrazione di segni suscettibili di ingenerare un rischio di confusione. L'interesse degli operatori economici ad utilizzare liberamente indicazioni o segni descrittivi dei prodotti o servizi da essi commercializzati è sufficientemente tutelato, in primo luogo, dalle disposizioni della direttiva 2008/95 relative agli impedimenti assoluti alla registrazione e da quelle che limitano gli effetti del marchio richiamate sopra<sup>50</sup>, in secondo luogo, dalla circostanza che i diritti conferiti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 non consentono al titolare di un marchio complesso di chiedere protezione per una sola delle componenti del marchio, e, infine, dalle regole stesse che presiedono alla valutazione del rischio di confusione, secondo cui quest'ultimo va determinato tenendo conto, in particolare, delle componenti distintive e dominanti dei segni in conflitto e del carattere distintivo del marchio di cui si chiede protezione.

## Conclusione

51. Sulla base dell'insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alle questioni poste dallo Svea hovrätt (Corte d'appello di Stoccolma, Svezia):

«L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di una dichiarazione di rinuncia (disclaimer), come quella in causa nel procedimento principale, avente ad oggetto uno degli elementi che compongono il marchio anteriore, non influisce sulla valutazione del rischio di confusione tra tale marchio e un segno posteriore di cui si chiede la registrazione come marchio».

<sup>49</sup> In quanto fattore del giudizio di confondibilità, il carattere distintivo del marchio deve essere messo in relazione con tutti gli altri fattori pertinenti, allo scopo di conferire il maggior grado di concretezza possibile a tale giudizio. Così la Corte ha già statuito in varie occasioni che il carattere distintivo del marchio per cui è richiesta protezione costituisce uno dei vari elementi che intervengono in occasione della valutazione globale della sussistenza di un rischio di confusione (v., in particolare, ordinanze del 29 novembre 2012, Hrbek/UAMI, C-42/12 P, non pubblicata, EU:C:2012:765, punto 61, e del 2 ottobre 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/UAMI, C-91/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2261, punto 22; C-43/15 P, punto 61) e che, se è vero che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più il carattere distintivo del marchio anteriore si rivela importante, tale rischio non è tuttavia escluso quando il carattere distintivo del marchio anteriore è debole (v., in particolare, ordinanza del 19 novembre 2015, Fetim/UAMI, C-190/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:778, punto 40 e giurisprudenza citata, C-43/15 P, punto 62), in particolare a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o dei servizi considerati (v., in particolare, ordinanze del 2 ottobre 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/UAMI, C-91/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2261, punto 24 e giurisprudenza citata, nonché del 7 maggio 2015, Adler Modemärkte/UAMI, C-343/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:310, punto 59; C-43/15 P, punto 63).

<sup>50</sup> V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.