CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F.G JACOBS

presentate il 21 marzo 2002 [1]

1. Ai sensi della direttiva in materia di marchi d'impresa [2], il titolare di un marchio d'impresa validamente registrato ha il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno o la sua registrazione come marchio a) se il marchio d'impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi in oggetto sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è protetto oppure b) se è identico o simile al marchio d'impresa anteriore, ed i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio sono anche identici o simili e sussiste un rischio di confusione per il pubblico.

2. La direttiva permette altresì agli Stati membri di accordare tutela al titolare del marchio qualora il segno usato da terzi o di cui si chiede la registrazione come marchio d'impresa sia almeno simile al marchio d'impresa registrato, ma si riferisca a prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato, nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore goda di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del segno senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso. La tutela che può essere accordata in tali ipotesi non dipende dalla sussistenza di alcun rischio di confusione.

3. Nel presente rinvio per una pronuncia in via pregiudiziale il Bundesgerichthof tedesco (Corte suprema federale tedesca) desidera in sostanza accertati se a) gli Stati membri possano accordare ulteriore tutela anche nei casi in cui i prodotti o i sevizi in questione siano identici o simili, ma non sussista alcun rischio di confusione, e/o se b) le sole ipotesi in cui possa essere accordata una tutela ulteriore siano quelle in cui l'uso del segno trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso, oppure se possano trovare applicazione altre norme nazionali, ad esempio quelle relative alla concorrenza sleale.

Contesto normativo

Legislazione comunitaria

4. Secondo il preambolo, lo scopo della direttiva è quello di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nella misura in cui, ma solo nella misura in cui, esse possono ostacolare la libera circolazione delle merci, alterare la concorrenza o influire negativa-

1 — Lingua originale: l'inglese.

2 — Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/102/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

mente in modo diretto sul funzionamento del mercato interno [3]. I marchi d'impresa registrati devono perciò godere della stessa tutela in tutti gli Stati membri, anche se questi ultimi possono tutelare «maggiormente i marchi d'impresa che abbiano acquisito una notorietà» [4]. La tutela di base che è accordata dal marchio d'impresa registrato, e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa, è assoluta in caso d'identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi, ma la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi, ed in tal caso la condizione specifica per la tutela è rappresentata dal rischio di confusione [5].

5. L'art. 4 stabilisce, per quanto qui rileva:

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

a) se il marchio d'impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio d'impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;

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

(...)

4. Ciascuno Stato membro può inoltre disporre che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

a) il marchio d'impresa sia identico o simile ad un marchio d'impresa nazionale anteriore (...) e qualora esso sia destinato ad essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'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.

(...)».

3 — V., in particolare, il primo ed il terzo 'considerando'.

4 — Nono 'considerando'. Questa nota interessa la versione delle conclusioni in lingua inglese.

5 — Decimo 'considerando'.

6. L'art. 5 contiene disposizioni parallele, che prevedono quanto segue:

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

a) un segno identico al marchio d'impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio d'impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio d'impresa e dal segno, possa dar adito ad un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio d'associazione tra il segno e il marchio d'impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio d'impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

(...)».

7. Dalle osservazioni della Commissione si rileva che le disposizioni di cui all'art. 4, n. 4, lett. a) e all'art. 5, n.2, sebbene facoltative ai sensi della direttiva, sono state di fatto adottate da tutti gli Stati membri.

8. Sia l'art. 4 che l'art. 5 prevedono che alcuni aspetti delle normative nazionali esistenti anteriormente alla attuazione della direttiva possono continuare ad essere applicati anche in seguito. Ai sensi dell'art. 4, n. 6, uno Stato membro può prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità, applicabili in tale Stato anteriormente alla attuazione della direttiva, devono essere applicati ai marchi d'impresa richiesti anteriormente a tale data. Ai sensi dell'art. 5, n.4, si può disporre che, qualora la normativa, prima della attuazione, non permettesse di vietare l'uso di un segno, il diritto conferito da un

marchio d'impresa posteriore non è opponibile all'ulteriore uso di detto segno.

9. Inoltre, anche se non sembrano direttamente in questione nella specie, si può notare che gli artt. 8, nn. 1 e 5, e 9, n.1, del regolamento sul marchio comunitario [6] contengono disposizioni sostanzialmente identiche a quelle di cui, rispettivamente, agli artt. 4, nn. 1 e 4, lett. a), e 5, nn. 1 e 2 della direttiva. Inoltre, se un marchio d'impresa nazionale è in contrasto con un marchio d'impresa comunitario anteriore che gode di notorietà nella Comunità, l'art. 4, n. 3 della direttiva stabilisce, in termini sostanzialmente identici a quelli di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), che la sua registrazione debba essere rifiutata o possa essere annullata qualora i prodotti o i servizi non siano simili.

Legislazione tedesca

10. Prima dell'attuazione della direttiva, il diritto tedesco in materia di marchi d'impresa era disciplinato dal Warenzeichengesetz; ora sostituito dal Markengesetz, entrato in vigore il 1° gennaio 1995 [7]. L'art. 9, primo comma, nn. 1-3, del Markengesetz attua l'art. 4, n. 1 e 4, lett. a), della direttiva, mentre l'art. 14, secondo comma, nn. 1-3, attua l'art. 5, nn. 1 e 2, e in entrambi i casi in termini sostanzialmente simili a quelli utilizzati dalla direttiva.

11. Il Markengesetz contiene altresì delle disposizioni transitorie che riflettono quelle della direttiva. L'art. 153, n.1, stabilisce essenzialmente che i diritti accordati dalla nuova normativa, se non era possibile alcuna doglianza ai sensi della legislazione previgente, non possono essere opposti ad un marchio d'impresa già esistente prima del 1° gennaio 1995, e l'art. 163, n. 1, aggiunge che le richieste di annullamento di una registrazione inoltrate prima del 1 gennaio 1995 non possono essere accolte se non risultano fondate sia in base alla precedente che alla nuova normativa.

12. Prima del 1995, secondo l'ordinanza di rinvio, per il titolare di un marchio d'impresa era possibile, in forza delle norme pertinenti del Warenzeichengesetz, analizzate congiuntamente alle disposizioni del Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Legge contro la concorrenza sleale), impedire l'uso o la registrazione di un segno simile al suo marchio nel caso in cui quest'ultimo fosse molto conosciuto da una porzione rilevante di pubblico, godesse di notorietà e prestigio e rivestisse grande importanza per il titolare e quando il segno si fosse ispirato al marchio anteriore, deliberatamente senza alcuna ragione di primaria importanza.

6 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

7 — Sebbene le disposizioni della direttiva dovessero essere attuate al più tardi entro il 31 dicembre 1992 (art. 16).

Procedimento

13. La Davidoff & Cie SA e la Zino Davidoff SA (congiuntamente denominate: la «Davidoff») sono due società svizzere riunite al cui nome è stato internazionalmente registrato il marchio d'impresa «Davidoff», come marchio figurativo, con una scritta sottolineata che si basa, differenziandosene leggermente, su un tipo di scrittura conosciuto come «Inglese 157» (o «Englische Schreibschrift» in tedesco):

14. In Germania le registrazioni si perfezionarono rispettivamente il 28 gennaio 1982 ed il 3 agosto 1989. Esse tutelano, fra l'altro, prodotti definiti alle classi 14 e 34 della classificazione di Nizza [8]. La classe 14 include «metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in questa classe; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici»; la classe 34 include «tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi». Apparentemente i primi sono principalmente venduti dalla Davidoff & Cie SA, i secondi, ed in particolare le sigarette, dalla Zino Davidoff SA.

15. La Gofkid Ltd (in prosieguo: la «Gofkid») è una società di Hong Kong titolare di un marchio figurativo d'impresa registrato in Germania sin dal 1991 [9], che consiste nella parola «Durffee» scritta con i caratteri «Inglese 157» (anche in tale caso leggermente modificati) ma non sottolineata e preceduta da due lettere «D» maiuscole, la più piccola inserita nell'angolo in alto a destra della più grande, in uno stile semplice. Anche esso riguarda, fra l'altro, prodotti che rientrano nelle classi 14 e 34, e appare così:

16. La Davidoff attribuisce molto valore al prestigio dovuto alla qualità dei prodotti che vende con il suo marchio registrato e alla reputazione da cui il marchio trae beneficio. Essa ritiene che il marchio «Durffee» sia stato deliberatamente disegnato per trarre vantaggio da tale reputazione in forza della somiglianza della scritta, in particolare della maiuscola «D» e della

8 — V. l'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio 15 giugno 1957, come rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ed a Ginevra il 13 maggio 1977 ed emendato il 28 settembre 1979.

9 — La richiesta per la registrazione è stata inoltrata il 5 aprile 1991 e pare sia stata completata nel 1993, anche se dal fascicolo non risulta chiaramente la data precisa.

doppia «ff» del nome, e che allo stesso tempo ne risulta danneggiata la Davidoff perché i prodotti venduti con il marchio «Durffee» sono più economici e di qualità inferiore, o vengono comunque percepiti come tali. Di conseguenza, la Davidoff si è opposta in primo luogo alla registrazione del marchio «Durffee» da parte dell'Ufficio tedesco dei marchi e dei brevetti e, in secondo luogo, in seguito al rigetto di tale opposizione in forza delle decisioni del 17 febbraio 1993 e del 28 agosto 1995, ha inoltrato nel 1996 un ricorso al fine di ottenere un'ingiunzione che imponesse alla Gofkid di desistere dall'uso del marchio «Durffee» e di acconsentire alla sua cancellazione o all'annullamento.

17. Il ricorso non veniva accolto, né in primo grado né in appello, ed ora la Davidoff chiede al Bundesgerichthof l'annullamento per violazione di legge. Nell'ordinanza di rinvio, tale organo giurisdizionale sostiene (discostandosi sul punto dalla Corte d'appello) che i due marchi sono palesemente simili, ma che per stabilire correttamente se sussista un rischio di confusione fra gli stessi occorrono ulteriori elementi di fatto. Tuttavia esso ritiene anche che, ai sensi della legislazione tedesca anteriore al 1995 [10], la Davidoff sarebbe stata legittimata dai fatti ad impedire l'uso del marchio «Durffee», anche in assenza del rischio di confusione; non può dirsi ora legittimata senza esserlo anche dalla legislazione attuale, e ciò in conformità alla direttiva.

18. Avendo esaminato l'art. 4, n. 4, lett. a), e l'art. 5, n. 2, della direttiva, il Bundesgerichthof ritiene che per la loro interpretazione siano necessari ulteriori chiarimenti. In base al dato testuale, tali disposizioni si applicano solo qualora non vi sia somiglianza fra i prodotti o servizi in questione, ma tale interpretazione può essere messa in discussione in quanto sembrerebbe più importante impedire di trarre indebitamente vantaggio da marchi notori, quando le merci in oggetto sono simili che quando non lo sono. In quest'ottica potrebbe essere rilevante osservare che, nel determinare l'esistenza di un rischio di confusione, un tenue grado di somiglianza fra i marchi potrebbe venire compensato da un elevato livello di somiglianza fra i prodotti per cui i marchi vengono usati o viceversa [11]. Se le disposizioni devono essere interpretate in modo letterale, sorge la questione se queste limitino la tutela dei marchi notori in forza della normativa nazionale alle ipotesi menzionate, oppure se permettano alle disposizioni integrative nazionali (segnatamente quelle relative alla concorrenza sleale) di tutelare i marchi notori nei confronti di segni posteriori usati o da usare per prodotti o servizi identici o simili.

10 — V., supra, paragrafo 12.

11 — Sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon/Metro Goldwin Mayer (Racc. pag. I-5507, punto 17).

19. Il Bundesgerichthof ha di conseguenza sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte di decidere in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

«1) Se le disposizioni degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della prima direttiva 89/104/CEE (...) debbano essere interpretate (o, se del caso, applicate) nel senso che autorizzano gli Stati membri a tutelare maggiormente i marchi notori anche quando il marchio successivo è o deve essere usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio precedente.

2) Se gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva sui marchi disciplinino definitivamente la liceità di una tutela più ampia dei marchi notori in base al diritto nazionale per i motivi menzionati in tali disposizioni (uso sleale del carattere distintivo, pregiudizio del carattere distintivo o uso senza giusto motivo del marchio precedente) o autorizzino l'adozione di disposizioni nazionali integrative volte a tutelare i marchi notori contro i marchi successivi che sono o debbono essere usati per prodotti o servizi identici o simili».

20. Le parti, il governo portoghese e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Le parti, il governo del Regno Unito e la Commissione hanno presentato argomenti orali all'udienza.

La prima questione

Portata

21. La Davidoff ha contestato il contenuto della prima questione del Bundesgerichthof, sostenendo che forse la stessa è stata formulata in modo impreciso. La questione, a suo avviso, dovrebbe essere interpretata nel senso che con essa si chiede se agli Stati membri sia concesso di accordare una maggior tutela ai marchi che godono di notorietà, qualora i prodotti in questione siano simili ma non vi sia somiglianza fra i due marchi o fra il segno ed il marchio, a seconda dei casi.

22. A mio avviso questa non è la corretta interpretazione della questione.

23. È vero che l'ordinanza di rinvio richiama la possibilità che gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva possano accordare tutela qualora l'assenza del

rischio di confusione derivi dalla mancanza di somiglianza fra i marchi, così come qualora questa derivi dalla mancanza di somiglianza fra i prodotti. Tuttavia, il giudice del rinvio ha accertato con chiarezza che i marchi «Durffee» e «Davidoff» sono simili e che la sua decisione dipenderà dall'accertare se la Davidoff possa fondare un reclamo su tale somiglianza. Esso rigetta esplicitamente l'ipotesi che i due marchi siano dissimili, ma solleva la questione se la tutela accordata dalla direttiva nei casi in cui i prodotti non sono simili non possa essere estesa in via analogica (ed a fortiori) ai casi in cui lo siano. Nelle sue osservazioni il Bundesgerichthof prosegue chiedendosi se la somiglianza fra i marchi sia necessaria qualora sia stabilita la somiglianza fra i prodotti, ma nel testo delle questioni sollevate non si fa alcun riferimento a tale problematica.

24. La prima questione deve perciò essere intesa in base a tale criterio, nel senso che con essa si chiede se la maggior tutela autorizzata dagli artt. 4, n.4, lett. a), e 5, n.2, possa essere accordata qualora i prodotti o i servizi in questione siano simili, così come quando non lo sono. Non mi sembra che sussistano ragioni per supporre che il Bundesgerichthof avesse bisogno di stabilire o desiderasse anche appurare se, nel decidere sul caso di specie, il criterio della somiglianza fra prodotti o quello della somiglianza fra i marchi, o fra marchio e segno, possano essere sostituiti reciprocamente per l'interpretazione di tali disposizioni, anche se questo si sarebbe potuto verificare se il Bundesgerichthof avesse concordato con il giudice di primo grado, o con la Corte d'appello, sul fatto che i marchi «Davidoff» e «Durffee» fossero, nel senso della direttiva, non sufficientemente simili.

25. In ogni caso, non sembrerebbe coerente con la struttura della direttiva, o con i principi relativi alla protezione del marchio d'impresa in generale, che il titolare di un marchio d'impresa, qualsiasi sia il grado di notorietà, possa impedire a terzi, in caso di prodotti simili, l'uso o la registrazione di un segno o di un marchio che non mostra somiglianze con il suo. E se l'uso senza giusta causa di un marchio o di un segno concorrenti è tale da permettere di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa tutelato o di recare pregiudizio allo stesso, mi sembra che debba allora sussistere un certo grado di somiglianza fra i due.

Nel merito

26. La Davidoff, il governo portoghese e la Commissione sostengono tutti in generale la tesi, per cui lo stesso giudice nazionale sembra propendere, secondo cui gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva, dato che tutelano un marchio d'impresa notorio contro l'uso di marchi o segni simili per prodotti che non sono simili a quelli per cui il marchio stesso è stato registrato, devono anche, ed a fortiori, accordare tale tutela quando i prodotti sono simili. La Gofkid ed il governo britannico, tuttavia, rilevano

numerose ragioni che depongono a favore di una interpretazione più restrittiva di tali disposizioni; sostengono in particolare che il dato letterale sia chiaramente delimitato e che non sembra né necessario né auspicabile estendere ulteriormente la tutela già accordata.

27. Il primo punto di vista appare in effetti interessante: il dato letterale della direttiva sembra comportare una lacuna quanto alla tutela dei marchi notori.

28. Tali marchi sono tutelati, come gli altri, dagli artt. 4, n. 1, lett. a) e b), e 5, n. 1, lett. a) e b), così come ad essi si riferiscono le proprie specifiche norme degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2. Risultano perciò tutelati contro i) ogni marchio o segno identico usato per prodotti identici, ii)ogni marchio o segno identico o simile usato per prodotti simili ed ogni marchio o segno simile usato per prodotti identici, a condizione che sussista un rischio di confusione, e iii) ogni marchio o segno identico o simile usato per prodotti che non sono simili, che sussista o meno un rischio di confusione, se l'uso senza giusta causa è tale da permettere di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa tutelato o di recare pregiudizio allo stesso.

29. Tuttavia, sembrano non esserci norme per l'ipotesi in cui il marchio o segno concorrente sia simile al marchio notorio ed il suo uso — per prodotti che sono simili a quelli tutelati dal marchio — è senza giusta causa e tale da permettere di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa tutelato o di recare pregiudizio allo stesso, a meno che sussista un rischio di confusione. Se può essere accordata una tutela in circostanze simili, e cioè quando i prodotti non sono simili, nonostante l'assenza di ogni rischio di confusione, sicuramente il legislatore non può aver inteso escluderla quando i prodotti sono simili.

30. Inoltre, nella giurisprudenza della Corte sembrano esistere elementi a sostegno della tesi secondo cui la tutela accordata dagli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, qualora i prodotti in questione non siano simili, rappresenti un'estensione di una tutela analoga ammessa qualora essi lo siano. Nella sentenza Sabel [12], la Corte ha affermato che gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, consentono al titolare di un marchio che goda di notorietà di inibire l'uso senza giusti motivi di contrassegni identici o simili al proprio marchio, senza necessità che risulti accertato un rischio di confusione, «anche quando» i prodotti di cui trattasi non siano simili. Inoltre, nella sentenza General Motors [13] ha nuovamente

12 — Sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabel (Racc. pag. I-6191, punto 20).

13 — Sentenza 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors (Racc. pag. I-5421, punto 23).

affermato che la tutela accordata dall'art. 5, n. 2, si applica «anche per» marchi usati per prodotti non simili.

31. Tuttavia, l'uso dei termini «anche quando/per» in tali passaggi non deve necessariamente essere inteso come «inclusi i casi in cui», che sarebbe come dire «nei casi in cui i prodotti siano simili ed anche nei casi in cui non lo sono». Possono anche essere interpretati come diretti a sottolineare la differenza evidenziata dalla Corte nella sentenza Canon: «contrariamente a quanto è previsto dall'art. 4, n. 4, lett. a), che riguarda esplicitamente l'ipotesi in cui i prodotti o servizi non siano somiglianti, l'art. 4, n. 1, lett. b), stabilisce che un rischio di confusione presuppone un'identità o una somiglianza tra i prodotti o i servizi designati» [14]. Tuttavia, tali affermazioni non rappresentano motivazioni che corroborano quanto statuito nei due casi di specie, ma piuttosto dei commenti sulle relative questioni; in nessun caso l'utilizzo della parola «anche» ad opera della Corte era pertinente alla materia in questione. La questione sollevata nella presente causa non è stata ancora oggetto di specifico apprezzamento da parte della Corte [15] e ritengo che sia auspicabile analizzarla più nei dettagli.

32. In primo luogo, gli argomenti sostenuti dalla Gofkid e dal governo britannico, relativi alla chiarezza del dato testuale delle disposizioni in questione, godono di considerevole valore.

33. Gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva si riferiscono esplicitamente ai segni o ai marchi usati per «prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa [anteriore]», senza nessuna specificazione del tipo «anche» o «inclusi». Né nel preambolo si rinviene alcuna indicazione relativa all'intenzione di interpretare tali disposizioni nel senso di includere prodotti o servizi simili.

34. Quando una disposizione legislativa è chiara, in linea di principio non è né necessario né auspicabile effettuare una ricerca oltre il dato testuale adottato. Ciò detto, tuttavia, nel caso di specie l'iter legislativo della direttiva, strettamente connesso a quello del regolamento, tende a confermare l'interpretazione letterale.

35. Nelle proposte iniziali della direttiva e del regolamento presentate al Consiglio il 25 novembre 1980 [16], la tutela veniva

14 — Citata supra alla nota 11, punto 22 della sentenza; v. anche il punto 21 della stessa sentenza Sabel, in cui la Corte sottolinea la differenza mediante le parole «contrariamente all'art. 4, n. 1, lett. b)».

15 — Tuttavia essa è stata sollevata dallo Hoge Raad del Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) in un rinvio recentissimo (causa C-408/01, Adidas) relativo allo stesso marchio oggetto della causa C-425/98, Marca Mode (Racc. 2000, pag. I-4861).

16 — GU 1980 C 351, rispettivamente pagg. 1 e 5.

accordata in linea di principio solo contro una registrazione o un uso per prodotti identici o simili. Solo nel regolamento compariva un'eccezione relativa ai marchi d'impresa notori, ma era circoscritta all'uso effettivo di un marchio o di un segno concorrente «per prodotti o servizi che non sono simili». Nella versione infine adottata ciò veniva esteso fino alla tutela, contro la registrazione di un marchio comunitario d'impresa concorrente, nelle medesime circostanze, ma né la proposta originaria né quella modificata [17] della direttiva contenevano disposizioni simili. La ratio di tale deliberata omissione veniva fornita nella relazione esplicativa [18]; si voleva intendere che i titolari di marchi che godono di notorietà, qualora desiderassero maggiore tutela, avrebbero potuto ottenerla attraverso la registrazione come marchio comunitario d'impresa.

36. Il testo infine adottato degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, che lascia tale tutela alla scelta facoltativa degli Stati membri, è lo stesso utilizzato durante tutto l'iter legislativo del regolamento — «per prodotti o servizi che non sono simili» — nonostante il Comitato economico e sociale nel suo parere avesse raccomandato che la direttiva, sulla scia del regolamento, proteggesse i marchi nazionali già noti «*anche* al di là del campo dell'analogia dei prodotti» [19]. Nonostante quindi fosse stato già suggerito che la tutela in questione avrebbe dovuto estendersi all'uso sia di prodotti simili che di prodotti non simili, il legislatore ha scelto una formulazione letterale che si riferisce esclusivamente ai prodotti non simili. Ciò milita in favore di un'interpretazione letterale, congiuntamente al fatto che tali disposizioni sono state aggiunte in ultimo, in deroga all'intenzione in via di principio di accordare tutela solo qualora fossero in questione prodotti identici o simili.

37. In tali circostanze, mi sembra evidente che il legislatore abbia inteso disporre precisamente quello che ha affermato e niente più. Solo un argomento particolarmente decisivo potrebbe, a mio avviso, giustificare un'interpretazione diversa sia dall'intenzione del legislatore che dal chiaro dato testuale della normativa.

38. Si potrebbe rinvenire tale argomento nel caso in cui sussistesse un'evidente lacuna nella tutela dei marchi d'impresa notori; specialmente la Commissione ritiene che, come sottolineato in precedenza, tale lacuna sussista. Se così fosse, vi sarebbe ragione di interpretare estensivamente le disposizioni della direttiva in modo da colmare tale lacuna.

39. La Gofkid ed il governo britannico, al contrario, asseriscono che non sussiste alcuna lacuna di tutela e che la tutela già accordata risulta sufficiente.

17 — GU 1985 C 351, pag. 4.

18 — Bollettino delle Comunità europee, 1980, Supplemento 5/80, pag. 13.

19 — GU 1981, C 310, pag. 22, in particolare pag. 24; il corsivo è mio.

40. Un aspetto dell'interpretazione del governo inglese riguarda il fatto che, se l'uso di un marchio di impresa o segno simile per prodotti non simili risulta senza giusto motivo e trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso, il suo uso per prodotti simili farebbe normalmente sorgere un rischio di confusione che ricadrebbe sotto gli artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della direttiva.

41. Tuttavia, anche se questo potrebbe verificarsi di sovente, il ritenere che ciò accada in ogni caso si avvicina quasi, e pericolosamente, ad assumere che, quando un marchio d'impresa goda di notorietà, si possa presumere sempre l'esistenza del rischio di confusione, quando un marchio simile viene usato per prodotti simili. Tale eventualità è stata esclusa dalla Corte nella sentenza Marca Mode[20] nel caso in cui esista un rischio di associazione, pronuncia che deve essere ancora più valida qualora non vi sia alcun rischio.

42. In ogni caso, concordo sul fatto che non esiste alcuna effettiva lacuna di tutela. Si potrebbe comunque ritenere che vi sia una lacuna qualora, ad esempio, l'uso di un marchio o di un segno simile giochi sull'uso di un marchio antecedente, ma si neghi esplicitamente ogni connessione con lo stesso, prevenendo così in via di principio un rischio di confusione[21]. Anche in tali casi, nonostante le apparenze, potrebbe esistere un rischio di confusione. Se così è, i marchi che godono di notorietà beneficeranno di tutela allo stesso modo di ogni altro marchio, e non sembra sussistere alcuna ragione per accordare loro una tutela doppia e facoltativa ai sensi degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n.2. Altrimenti, tuttavia, significa ciò che tali marchi saranno, in determinati casi, privi di tutela in quanto non rientrano né negli artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, da un lato, né negli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, dall'altro?

43. Non penso. A mio avviso non è difficile interpretare tali disposizioni nel senso di approntare un continuum di tutela, senza andare oltre il dato letterale.

44. Dalla struttura della direttiva risulta chiaramente, e comunque viene espressamente affermato al decimo 'considerando'

20 — Citata supra alla nota 15, al punto 41 della sentenza.

21 — Come, ad esempio, per il gioco «Anti-Monopoli», cui mi riferivo ai paragrafi 40 e 19 delle mie conclusioni nella causa Sabel, anche se sembra che il giudice olandese si sia basato in tal caso sul fatto che in realtà esisteva un rischio di confusione. Un'altra causa di questo tipo è attualmente pendente avanti la Corte nella causa C-206/01, Arsenal Football Club, in cui prodotti identici contrassegnati da un segno identico a quello del marchio tutelato venivano offerti in vendita soggetti ad uno specifico avvertimento quanto alla loro origine.

della stessa, che il rischio di confusione costituisce la condizione specifica della tutela obbligatoria di base ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 5, n. 1. (In verità, gli artt. 4, n. 1, lett. a), e 5, n. 1, lett. a) non impongono esplicitamente tale condizione ma, come ho suggerito nelle mie conclusioni nella causa LTJ Diffusion [22], essa risulta implicitamente dai presupposti di applicazione di tali disposizioni).

45. Gli artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, prevedono una tutela in una gamma di situazioni progressive, che vanno dall'identità assoluta sia fra prodotti e fra marchi, o fra marchio e segno, fino alla mera somiglianza in entrambi i casi. Qualora non esista alcuna somiglianza fra i marchi, o fra il marchio o il segno, appare evidente, come ho già affermato, che non sussistono le condizioni per accordare tutela al titolare del marchio tutelato contro l'uso di un altro marchio o segno, qualsiasi sia il grado di somiglianza o di differenza fra i prodotti in questione. Non può esservi alcuna estensione della gamma di tutela in tali circostanze.

46. Tuttavia, qualora un marchio o un segno simile o identico venga usato per prodotti non simili, potrebbero esservi situazioni in cui la tutela risulta giustificata. Tali situazioni riguarderanno principalmente marchi che godono di notorietà intrinseca, piuttosto che quelli che operano solo come garanzia d'origine, ed in questi casi rileveranno gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2. Queste situazioni possono essere considerate come un'estensione (solo per tali marchi) della gamma di situazioni tutelate (per tutti i marchi) dagli artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, oltre al caso in cui i prodotti in questione cessano di essere simili. I marchi che godono di notorietà non dispongono perciò di un sistema di tutela separato ed indipendente, ma piuttosto della stessa tutela generale accordata a tutti i marchi, unitamente ad una tutela specifica, supplementare ed facoltativa.

47. Oltre ad essere frutto di una scelta facoltativa degli Stati membri e limitata ai soli marchi d'impresa che godono di reputazione, la tutela accordata dagli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, dipende da diverse condizioni [23]. Da un lato, non è più necessario dimostrare l'esistenza di un rischio di confusione ma, dall'altro, occorre stabilire se dall'uso del marchio o del segno concorrente, senza giusta causa, si trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa tutelato o si recherebbe pregiudizio allo stesso, condizioni di cui non è necessaria l'esistenza qualora i prodotti siano simili. Mi sembra perciò che non sussista alcuna lacuna nella continuità della tutela per i marchi notori, ma piuttosto che,

22 — Sentenza 20 marzo 2003, causa C-291/00, LTJ Diffusion (non ancora pubblicata in Raccolta), conclusioni presentate il 17 gennaio 2002, paragrafi 34-39.

23 — V., ad esempio, la sentenza Marca Mode, citata supra alla nota 15, punti 35 e 36.

quando si va oltre al caso della somiglianza fra prodotti (situazione in cui la tutela per gli altri marchi cessa del tutto), le condizioni da soddisfare cambino.

48. Si deve inoltre ricordare che, anche ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, i marchi che possiedono un rilevante carattere distintivo, intrinsecamente o per la notorietà di cui godono nel pubblico, beneficiano di una tutela più ampia degli altri marchi. Nella causa Sabel [24], la Corte ha rilevato che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio. Tale rischio, anche se deve essere sempre valutato sulla base delle prove presentate al giudice nazionale [25], sarà semplice da individuare anche quando il grado di somiglianza fra i prodotti in questione è più tenue. Ancora una volta, la tutela accordata ai marchi che godono di notorietà va oltre quella accordata agli altri marchi e contribuisce a colmare ciò che altrimenti potrebbe venir percepito come una lacuna [26].

49. I sostenitori della «teoria della lacuna» potrebbero pensare ad una situazione come la seguente. Se il segno «Coca-Cola», o un segno simile a questo, venisse usato da un terzo per un lubrificante industriale [27], la società Coca-Cola potrebbe impedire tale uso sulla scorta dell'art. 5, n. 2, della direttiva se, come sembra, non sussisteva alcuna giustificazione per usare quel marchio per quel prodotto e se, come sembra di nuovo plausibile, se ne trarrebbe un indebito vantaggio, o risulterebbe pregiudizievole per il marchio Coca-Cola. Se, tuttavia, tale marchio venisse usato per un prodotto simile alla Coca-Cola, ma in circostanze tali da non far sorgere il rischio di confusione (ciò sembrerebbe improbabile), risulterebbe allora assurdo se la società dovesse perdere tale diritto a causa dell'accresciuta somiglianza fra i prodotti?

50. La risposta risiede però nell'interpretazione data dalla Corte nelle sentenze Sabel, Canon e Marca Mode, come si è già sottolineato. Anche se i due prodotti non possono venire facilmente confusi fra loro, la notorietà del marchio Coca-Cola in relazione alle bibite potrebbe essere tale da far credere al pubblico che essi provengono dalla stessa azienda o da aziende economicamente collegate [28], anche se ovviamente questo sarebbe un aspetto da

24 — Citata supra alla nota 12, punto 24 della sentenza. V. anche il punto 18 della sentenza Canon, citata supra alla nota 11, ed il punto 41 della sentenza Marca Mode, citata alla nota 15.

25 — V. sentenza Marca Mode, punto 39 della decisione.

26 — La giurisprudenza concorda appieno con il decimo 'considerando' della direttiva, che stabilisce che la valutazione del rischio di confusione «dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla *notorietà del marchio d'impresa sul mercato*, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o i servizi designati» (il corsivo è mio).

27 — Classe n. 4 della Classificazione di Nizza: Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele, stoppini. Per quanto a mia conoscenza, la società Coca-Cola, sebbene abbia registrato il suo marchio per prodotti che rientrano in un'ampia gamma di classi, non ha fatto altrettanto per la classe 4. Anche se l'avesse fatto, comunque, l'esempio che ho citato è un caso del tutto ipotetico.

28 — V. il dispositivo delle sentenze Canon e Marca Mode.

valutare in base alle prove. Tale tutela è accordata solo ai marchi che godono di un carattere particolarmente distintivo, e qualora essi derivino tale carattere distintivo dalla loro notorietà, essa assicura il passaggio alla tutela alquanto diversa fornita dagli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva.

51. Perciò, anche se potrebbe sussistere un'area in cui un marchio d'impresa che gode di notorietà non è tutelato contro l'uso di marchi o di segni identici o simili, segnatamente qualora i prodotti in questione sono simili ma non sussiste alcun rischio di confusione, la stessa definizione di quest'area indica che essa in pratica può essere quasi insignificante, e la sua estensione viene inoltre ulteriormente limitata dalla giurisprudenza della Corte. Il legislatore inoltre, non disciplinando deliberatamente quest'area, potrebbe aver inteso dire che nelle sue intenzioni il normale criterio per la tutela è la sussistenza del rischio di confusione. Avrebbe potuto anche ritenere che l'area dei prodotti non simili è quella in cui gli operatori disonesti avrebbero potuto trarre indebito vantaggio da un marchio molto conosciuto in assenza di tutela supplementare, mentre sarebbe considerevolmente più difficile trarre tale vantaggio nell'area dei prodotti simili senza far sorgere il rischio di confusione.

52. È vero che, a causa della diversa natura delle condizioni probatorie da soddisfare in base ai due gruppi di norme, potrebbero sorgere alcune difficoltà pratiche, in un numero limitato di casi, e cioè quando sussiste un dubbio concreto circa il fatto se i prodotti tutelati possano essere considerati simili o meno. Il titolare del marchio d'impresa che gode di notorietà potrebbe inoltrare due reclami fra loro alternativi, uno ai sensi degli artt. 4, n. 1, o 5, n. 1, e l'altro ai sensi degli artt.4, n. 4, lett. a), o 5, n. 2. Tuttavia, anche ammettendo la sua riluttanza ad agire in tal modo, tale problema non sembra insormontabile, e dalla direttiva emerge chiaramente che il legislatore intendeva approntare norme differenti per situazioni differenti.

53. Perciò ritengo che il testo della direttiva sia chiaro e che non sussista alcuna ragione convincente per interpretarlo in modo contrario al suo significato evidente.

54. Per giungere a tale conclusione, non è necessario considerare se, nel complesso, sia preferibile che la tutela in questione si estendesse anche ai casi in cui i prodotti in questione sono simili. Tale analisi è materia per il legislatore. Tuttavia, ho già, da un lato, rilevato l'attrazione per un approccio a fortiori ed inoltre, dall'altro, la Gofkid ed il Regno Unito hanno sostenuto che tale

interpretazione sarebbe senza dubbio non auspicabile. Potrebbe risultare utile considerare brevemente questi ultimi argomenti.

55. Trovo molto persuasivo l'argomento della Gofkid e del Regno Unito secondo cui la proposta interpretazione estensiva degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, che consentirebbe in determinate circostanze una tutela concorrente o alternativa basata su altri criteri e come tale in contrasto con la certezza del diritto, confonderebbe i chiari confini della tutela accordata dalla direttiva, che si basa essenzialmente sull'esistenza di un rischio di confusione. I concorrenti che volessero usare un marchio simile per prodotti simili (ed occorre ricordare che un certo grado di somiglianza deve essere giustificato o comunque dettato dalla natura del prodotto) dovrebbero dimostrare non solo di aver evitato ogni rischio di confusione, ma anche che nessun reclamo potrebbe sorgere contro di loro ai sensi degli artt. 4, n. 4, lett. a), o dell'art. 5, n. 2. Ciò introdurrebbe nel sistema stesso un indesiderato livello di confusione.

56. Come è stato sottolineato dal Regno Unito, occorre anche considerare l'effetto «a catena» per i marchi d'impresa comunitari. Ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento, è esclusa la registrazione di un segno come marchio comunitario d'impresa nel caso in cui un marchio nazionale anteriore goda di notorietà nella Stato membro in questione e qualora, sostanzialmente, siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva. Pertanto, la decisione di un giudice nazionale in un singolo Stato membro che stabilisca che il marchio d'impresa ivi gode di notorietà e che l'uso di un marchio concorrente trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio allo stesso in tale Stato membro è sufficiente a precludere la registrazione del segno concorrente come marchio comunitario d'impresa. In tali circostanze, sembrerebbe poco auspicabile estendere l'ambito di applicazione degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n.2, della direttiva oltre il necessario.

57. Riguardo ad entrambe dette considerazioni, occorre ricordare che la direttiva è stata adottata sulla base dell'art. 100 a del Trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), come strumento per gli obiettivi di cui all'art. 7 a del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 14 CE), vale a dire l'instaurazione del mercato interno ed in particolare l'eliminazione delle disparità che possano ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi [29]. Interpretare le sue disposizioni in modo non solo contrastante col dato testuale, ma in maniera tale da estendere l'ambito dell'opposizione all'uso o alla registrazione di marchi o segni in circostanze tali per cui non sussiste alcun rischio di confusione, non sembra particolarmente compatibile con i suddetti obiettivi.

29 — V. il primo 'considerando'.

58. Pertanto sulla prima questione concludo nel senso che la tutela opzionale specificata agli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva si riferisce esclusivamente ai casi in cui i prodotti o i servizi in questione non siano simili a quelli tutelati dal marchio [anteriore] d'impresa. Qualora i prodotti o i servizi siano simili, il giudice nazionale deve esaminare, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa alla tutela accordata ai marchi dal rilevante carattere distintivo, se sussista un rischio di confusione.

La seconda questione

59. Né il governo portoghese né la Commissione hanno sollevato la questione se gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva, qualora debbano essere interpretati nel senso che si applicano esclusivamente ai casi in cui i prodotti non sono simili, possano comunque venire integrati da norme nazionali che accordino ai marchi notori una tutela su altre basi contro i marchi o segni (posteriori) usati per prodotti identici o simili. La Davidoff sostiene risolutamente una risposta affermativa, mentre la Gofkid ed il governo inglese propendono per la soluzione opposta.

60. L'argomentazione della Davidoff si basa essenzialmente sul terzo e sul nono 'considerando' della direttiva: «non appare attualmente necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi d'impresa e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno;» «è fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi d'impresa registrati abbiano ormai negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, la medesima tutela; (...) ciò non priva tuttavia gli Stati membri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi d'impresa che abbiano acquisito una notorietà». A parere della Davidoff, le disposizioni della direttiva sono state così stabilite per introdurre norme obbligatorie solo per quei casi in cui sussista un rischio di confusione, lasciando agli Stati membri la discrezionalità di introdurre una tutela ulteriore.

61. Non posso concordare con questa interpretazione. Essa non solo non trova alcun punto di appoggio nelle disposizioni della direttiva, come ammette la stessa Davidoff, ma risulta in contrasto con l'affermazione di cui al settimo 'considerando' secondo cui «gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità inerenti al marchio di impresa stesso, ad esempio l'assenza di carattere distintivo, ovvero ai conflitti tra il marchio d'impresa e i diritti anteriori devono essere enumerati esaurientemente, anche se alcuni di essi sono enumerati a titolo facoltativo per gli Stati

membri che potranno quindi mantenerli o introdurli nelle rispettive legislazioni» (il corsivo è mio).

62. Sembra pertanto evidente che il legislatore intendeva limitare la tutela facoltativa più estesa a quei casi precisati nelle disposizioni pertinenti. Infatti, se così non fosse, non vi sarebbe stato motivo di specificare ogni dettaglio relativo alla tutela che può essere accordata ai sensi degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2. Stando così le cose, tali disposizioni stabiliscono molto chiaramente i confini del potere facoltativo accordato agli Stati membri.

63. Al riguardo, è nuovamente importante notare che la registrazione di un marchio comunitario d'impresa può essere respinta a causa dell'esistenza di un diritto anteriore in qualsiasi Stato membro. Se ogni Stato membro fosse libero di accordare la tutela ulteriore che vuole, sussisterebbe invero il concreto pericolo di ridurre a zero l'intero edificio del sistema comunitario dei marchi d'impresa, così come la finalità di armonizzazione della stessa direttiva, che consiste nell'impedire che vi siano ostacoli al commercio e che siano falsate le condizioni di concorrenza nell'interesse del mercato comune [30].

64. Inoltre, come la Corte ha ripetutamente affermato [31], gli artt. 5-7 della direttiva contengono un'armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio d'impresa. Altrettanto deve valere almeno per l'art. 4, n. 4, lett. a), a meno che non lo si interpreti in modo tale da configgere con il testo, praticamente identico, dell'art. 5, n. 2.

65. È vero che il Bundesgerichthof nella sua motivazione afferma che con la seconda questione si chiede in particolare se siano consentite norme integrative nazionali relative alla concorrenza sleale. La direttiva, ai sensi del sesto 'considerando' «non esclude che siano applicate ai marchi d'impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi d'impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori».

66. Tuttavia — a parte il fatto che la questione sollevata dal giudice nazionale non tratta specificamente tale aspetto, che per di più nelle argomentazioni non è stato indirizzato all'esame della Corte — mi sembra che gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, riguardino una certa modalità di concorrenza sleale. In conformità con il sesto 'considerando', essi specificano i tipi di misure nazionali relative alla concorrenza sleale che, nelle circostanze descritte,

30 — V. sentenza 16 luglio 1998, causa C-355/96, Silhouette International Schmied (Racc. pag. I-4799, punti 26 e 27).

31 — V., ad esempio, il punto 25 della sentenza Silhouette, citata supra alla nota 30, e sentenza 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Davidoff e Levi Strauss, punto 39.

non devono essere escluse quanto ai machi. Stando così le cose, sembra plausibile che il legislatore non intendesse permettere, in tali circostanze, l'applicazione estensiva di tali disposizioni; se avesse inteso far questo, l'avrebbe esplicitamente affermato e non avrebbe specificato la tipologia di norme la cui applicazione è autorizzata.

67. A mio avviso la risposta alla seconda questione deve essere negativa.

Conclusione

68. Ritengo pertanto che la Corte debba rispondere al Bundesgerichthof come segue:

«La tutela facoltativa di cui agli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, si riferisce esclusivamente alle situazioni in cui i prodotti o i servizi in questione non siano simili a quelli tutelati dal marchio d'impresa [precedente]. Qualora i prodotti o i servizi siano simili, il giudice nazionale deve esaminare, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa alla tutela dei marchi d'impresa aventi un rilevante carattere distintivo, se sussista un rischio di confusione, in conformità agli artt. 4, n. 1, o 5, n. 1, a seconda dei casi.

Le ipotesi in cui può essere accordata tale tutela facoltativa, specificate agli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, sono esaustive e non possono essere integrate da norme nazionali che tutelano marchi notori dai segni posteriori usati o da usare relativamente a prodotti o servizi identici o simili».