CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 10 novembre 2005 [1]

1. Il presente ricorso di impugnazione ha ad oggetto la sentenza del Tribunale di primo grado (quarta sezione) 3 marzo 2004 [2], che ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni, modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), che, a sua volta, aveva respinto l'opposizione presentata dalla società Mülhens GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Mülhens»), titolare del marchio comunitario figurativo «Sir» e ricorrente nel presente procedimento, contro il segno denominativo «Zirh», utilizzato per profumi e cosmetici.

2. Si ripropone, ancora una volta, la discussione intorno all'interpretazione del concetto di rischio di confusione, disciplinato dall'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento sul marchio comunitario [3]. L'impugnazione poggia su un unico motivo, suddiviso in due parti, che si riferiscono, rispettivamente, all'accertamento dell'esistenza del detto rischio, tenuto conto di determinate modalità di commercializzazione dei prodotti designati con i marchi in conflitto, e alla regola elaborata dal Tribunale di primo grado nell'ambito di precedenti pronunce, secondo cui il predominio dell'elemento concettuale può neutralizzare le somiglianze fonetiche.

3. Desta altresì interesse, in proposito, una sentenza resa il 6 maggio 2004 dal Landgericht Hamburg (Germania), nel ruolo di Tribunale dei marchi comunitari, in una causa avente ad oggetto la violazione di un diritto di proprietà industriale, che opponeva le due summenzionate società in relazione ai marchi commerciali suindicati; il Landgericht si è pronunciato a favore della richiesta del titolare del marchio «Sir» contro la società proprietaria del segno «Zirh», avendo constatato l'esistenza di un rischio di confusione tra i due segni. Sebbene tale pronuncia non sia imprescindibile ai fini della soluzione della causa in esame, tuttavia tale fatto merita alcune considerazioni in relazione al sistema europeo dei marchi.

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Sentenza 3 marzo 2004, causa T-355/02, Mülhens GmbH & Co. KG/UAMI (Racc. pag. I-791).

3 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato con regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 83), e dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (GU L 70, pag. 1).

I — Il regolamento sul marchio comunitario

4. Il menzionato regolamento n. 40/94 costituisce la normativa di base per chiarire i problemi latenti nel caso in esame.

5. Così, a tenore dell'art. 4 del regolamento, possono costituire marchi comunitari «tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

6. L'art. 8 descrive gli impedimenti relativi alla registrazione, tra i quali il n. 1, lett. b) indica il seguente:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

a) (...)

b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

(...)».

7. Sebbene non incidano direttamente sul merito della presente causa, è opportuno richiamare le disposizioni del regolamento n 40/94 che riguardano sia la norma applicabile ai casi di violazione dei diritti conferiti dai detti titoli di proprietà industriale, sia i tribunali dei marchi comunitari.

8. Per quanto riguarda il primo punto summenzionato, l'art. 14 così recita:

«1. Gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti la contraffazione di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X.

2. (...).

3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente alle disposizioni del titolo X.»

9. Al riguardo, l'art. 91, n. 1, che è inserito nella sezione seconda, «Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi comunitari », sotto il titolo X, «Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi comunitari», impegna gli Stati membri a designare, nei rispettivi territori, un numero per quanto possibile ridotto «di tribunali nazionali di prima e seconda istanza, qui di seguito denominati "tribunali dei marchi comunitari", che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento».

10. A norma dell'art. 92, anch'esso contenuto nei medesimi titolo e sezione,

«I tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva:

a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e — qualora siano previste dalla legislazione nazionale — per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari;

b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano previste dalla legislazioni nazionale;

(...)».

II — Antefatti del ricorso d'impugnazione

A — *Fatti all'origine della lite*

11. Il 21 settembre 1999 la Zirh International Corp. presentava presso l'UAMI una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo «Zirh», domanda che veniva pubblicata il 3 aprile 2000 nel Bollettino dei marchi comunitari n. 27/2000.

12. I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione del marchio appartengono alle classi 3, 5 e 42 di cui all'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

13. Il 24 maggio 2000, la società Mülhens proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, per tutti i prodotti e i servizi indicati nella domanda, basandosi

sull'esistenza di un marchio figurativo comunitario anteriore che conteneva l'elemento denominativo «Sir» per designare prodotti ricompresi nella classe 3 dell'accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente: «Prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, saponi».

14. Il 2 ottobre 2000 la società Zirh precisava nei termini seguenti le classi dei prodotti e servizi contenuti nella propria domanda di marchio:

— «saponi; prodotti di profumeria; oli essenziali; cosmetici; lozioni per i capelli; lozioni dopobarba; talco per neonati e cipria per il viso e per il corpo; shampoo per neonati e capelli; doposhampoo; balsami, creme, gel e lozioni per la rasatura; balsamo e lucidalabbra; gel per il bagno e la doccia; creme e lozioni per la pelle; deodoranti e antiaspiranti; esfolianti per il viso; prodotti per acconciature; oli per il corpo; profumi, creme e lozioni detergenti per la pelle; idratanti per la pelle; saponi per la pelle, deodoranti e per toilette; prodotti antisolari e a schermo solare», appartenenti alla classe 3;

— «servizi d'igiene e di bellezza; servizi di parrucchieri; servizi di saloni di bellezza; ricerca e sviluppo di prodotti cosmetici; ricerca e sviluppo in materia di profumi», appartenenti alla classe 42.

15. Ciononostante, la società Mülhens manteneva la propria posizione iniziale.

16. Con decisione 29 giugno 2001 la divisione competente dell'UAMI respingeva l'opposizione essenzialmente sulla base del rilievo che le differenze visive e concettuali prevalevano sulla somiglianza fonetica dei segni, ragion per cui non sussisteva alcun rischio di confusione tra i due marchi.

17. Il 10 luglio 2001 la società Mülhens proponeva ricorso dinanzi alla divisione d'opposizione dell'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.

18. Con decisione 1° ottobre 2002 la seconda commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso, confermando la decisione impugnata e riprendendone, sostanzialmente, l'argomento secondo cui, benché i prodotti e servizi in oggetto fossero commercializzati attraverso gli stessi canali di distribuzione o gli stessi punti di vendita, le differenze tra i due marchi prevalevano maifestamente sulle possibili somiglianze fonetiche esistenti tra i marchi medesimi in talune lingue ufficiali dell'Unione europea.

19. Contro tale decisione di rigetto, la Mülhens presentava un ricorso di annullamento, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 4 dicembre 2002.

B — *La sentenza impugnata*

20. A sostegno di tale ricorso viene dedotto un unico motivo, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. La ricorrente insisteva su una somiglianza tra i segni «Sir» e «Zirh» derivante dalla pronuncia dei rispettivi vocaboli, ciò che, a suo avviso, li rendeva identici, tenendo conto soprattutto del fatto che la vendita di profumi e cosmetici non viene effettuata esclusivamente in modo tale che i consumatori percepiscano l'aspetto di tali prodotti.

21. Pur riconoscendo, parzialmente, che sussisteva una somiglianza fonetica tra i marchi controversi, l'UAMI ha tuttavia negato che tale coincidenza generasse un rischio di confusione, ponendo in rilievo le notevoli differenze di natura concettuale tra un segno che ha un significato ben preciso nella lingua inglese ed un altro segno, che è puramente di fantasia.

22. Il Tribunale di primo grado, dopo aver ricordato i criteri formulati dalla giurisprudenza sul rischio di confusione [4], ha esaminato se il grado di somiglianza tra i due marchi in conflitto fosse abbastanza elevato da creare un tale rischio.

23. Il Tribunale ha messo a confronto i due marchi sotto l'aspetto visivo, fonetico e concettuale, giungendo alla conclusione che essi risultavano simili soltanto se pronunciati in taluni paesi [5].

24. Successivamente, seguendo la teoria della Corte di giustizia secondo cui la mera somiglianza fonetica dei marchi può creare un rischio di confusione [6], il Tribunale ha effettuato una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti del caso, basandosi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto e prestando particolare attenzione ai loro rispettivi elementi distintivi e dominanti.

25. In esito a tale esame, il Tribunale ha constatato che il termine «Sir» era dotato di un significato chiaro e preciso, che veniva captato in forma immediata dal pubblico interessato [7], sebbene non indicasse alcuna caratteristica dei prodotti designati. Da tale circostanza il Tribunale ha dedotto che le somiglianze fonetiche potevano venire neutralizzate dalle differenze concettuali e dalle

4 — Punti 34-42 della sentenza impugnata.

5 — Ibidem, punti 44-47.

6 — Sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I-3819, punto 28).

7 — Certamente, nei paesi di lingua slava, tale segno sarebbe stato percepito rapidamente dai consumatori, anche se con un certo stupore, vista l'associazione ai prodotti di profumeria, poiché il detto vocabolo, pronunciato nelle rispettive lingue, per esempio «sýr» in ceco, «ser» (più vicino alla pronuncia inglese) in polacco, «syr» in slovacco e «sir» in sloveno, significa «formaggio».

differenze visive osservate, giacché il marchio «Sir» veniva addirittura accompagnato da una figura araldica [8], ed ha perciò applicato la regola che aveva formulato in precedenza [9], secondo cui la somiglianze fonetiche possono essere neutralizzate dalle differenze concettuali.

26. La sentenza impugnata ha attribuito scarsa importanza alla somiglianza fonetica tra i marchi in conflitto, considerando che la commercializzazione dei prodotti da essi designati veniva effettuata, abitualmente, in maniera tale che la percezione dei segni da parte dei consumatori si formava attraverso l'esame visivo e non unicamente, o prevalentemente, mediante l'udito, contrariamente a quanto sostenuto, senza peraltro apportare alcuna prova a sostegno di tale tesi, dalla ricorrente in primo grado e nel procedimento in esame [10].

27. Di conseguenza, il Tribunale di primo grado ha escluso che il grado di somiglianza tra i marchi in questione fosse elevato e che potesse creare confusione in merito all'origine commerciale dei prodotti e dei servizi in oggetto, nonostante il fatto che questi ultimi si presentassero in parte simili e in parte identici a quelli designati dal marchio anteriore [11], ed ha perciò respinto la domanda di annullamento ed il ricorso.

8 — Ibidem, punti 49-51.

9 — Tale regola è stata esposta nella sentenza 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen Corp./UAMI (Racc. pag. II-4335), e poi utilizzata in periodi successivi, nelle sentenze 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés/UAMI (Racc. pag. II-965, punto 93) e 22 giugno 2004, causa T-185/02, Claude Ruiz-Picasso e a./UAMI (Racc. pag. II-1739, punto 56, avverso la quale è stata presentata un'impugnazione, tuttora pendente).

10 — Punti 51-54 della sentenza impugnata.

11 — Ibidem, punti 55 e 56.

III — Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e conclusioni delle parti

28. L'atto introduttivo del ricorso della società Mülhens è stato registrato nella cancelleria della Corte il 6 maggio 2004 e la comparsa di risposta dell'UAMI è stata depositata il 27 luglio dello stesso anno.

29. Le parti hanno depositato una replica ed una controreplica, rispettivamente, in data 20 ottobre 2004 e 28 gennaio 2005.

30. L'udienza, cui hanno preso parte rappresentanti della Mülhens, dell'UAMI e della Zihr International Corp., si è tenuta il 6 ottobre 2005.

31. La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 3 marzo 2004 nella causa T-355/02.

— pronunciare una sentenza di annullamento della decisione emessa dalla seconda commissione di ricorso dell'UAMI il 1° ottobre 2002 (procedi-

mento R 657/2001-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Mülhens e la Zirh International Corp.

— condannare l'UAMI alle spese.

32. L'UAMI, sostenuto dalla interveniente in primo grado, chiede che la Corte voglia:

— respingere il ricorso d'impugnazione;

— condannare la ricorrente alle spese.

IV — Analisi del motivo di ricorso

33. Come unico motivo di ricorso, la Mülhens fa valere la violazione del concetto di rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e lo divide in due parti: una prima parte denuncia l'esistenza di tale rischio e, in particolare, l'incidenza della forma di commercializzazione dei prodotti e dei servizi nella valutazione delle somiglianze fonetiche, visive e concettuali; l'altra parte, impugna la regola che neutralizza, in determinate circostanze, le somiglianze fonetiche con quelle di carattere concettuale.

A — *Sulla prima parte dell'unico motivo di ricorso*

34. Anzitutto occorre segnalare che questa parte del motivo può apparire irricevibile, in quanto si chiede alla Corte di modificare la valutazione di fatto effettuata dal Tribunale di primo grado, che ha negato l'esistenza del rischio di confusione, quando, a tenore dell'art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, tale tipo di valutazione sfugge alle sue competenze [12].

35. Tuttavia, in nome del principio *in dubio pro actione*, quale criterio interpretativo favorevole alla continuazione del procedimento fino alla decisione sul merito, e che discende dal diritto ad una tutela giudiziaria effettiva, un'analisi più attenta dei dispersivi argomenti presentati dalla ricorrente, e della replica, consentirà di comprendere il vero significato della prima parte del motivo di impugnazione.

12 — A proposito di un ampliamento del controllo della Corte nei procedimenti di impugnazione in materia di marchi, si vedano le conclusioni che ho presentato il 14 maggio 2002 nella causa che ha dato luogo alla sentenza 19 settembre 2002, C-104/00, DKV (Racc. pag. I-7651, punti 58-60).

36. Secondo la Mülhens, la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 trae origine dal fatto che il Tribunale di primo grado non avrebbe tenuto presente la teoria della Corte di giustizia secondo la quale la semplice somiglianza fonetica tra i marchi sarebbe in grado di creare un rischio di confusione [13]. La società ricorrente sostiene che siffatta somiglianza provoca automaticamente il detto rischio, rendendo perciò irrilevante l'analisi dell'elemento visivo e concettuale.

37. A suo avviso, la somiglianza fonetica risulta ancor più importante per il fatto che il cliente non sempre ha di fronte la merce al momento dell'acquisto, poiché avviene di frequente che i prodotti arrivino al consumatore attraverso canali in cui la pronuncia del marchio svolge una funzione a sé stante, come i regali, la vendita per corrispondenza o al telefono, e la raccomandazione dei prodotti in negozi specializzati, per esempio, nei saloni di bellezza, dal parrucchiere o in profumeria.

38. A dimostrazione di tale tesi, la ricorrente ha unito al fascicolo, in allegato all'atto di replica, una fotocopia della sentenza emessa il 6 maggio 2004 dal Landgericht Hamburg (Germania), in un procedimento per contraffazione di marchio, in cui le parti e i segni erano identici a quelli del caso in esame. Nella sua decisione, il tribunale tedesco ha riconosciuto che esisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, contraddicendo esplicitamente la sentenza impugnata nel presente procedimento, che è stata resa in data anteriore.

13 — Sentenza 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. (punto 28).

39. L'UAMI non contesta l'analisi della ricorrente sulla somiglianza fonetica tra i marchi, tuttavia non è d'accordo sul ruolo fondamentale che la ricorrente attribuisce a tale somiglianza. Esso inoltre considera che la citata sentenza Lloyd, al punto 28, prevede unicamente la *possibilità* che la somiglianza fonetica crei un rischio di confusione, essendo comunque necessario, prima di giungere a tale conclusione, effettuare una valutazione globale di tutti gli elementi pertinenti e dei prodotti in conflitto.

40. L'UAMI sminuisce l'importanza degli effetti della trasmissione sonora dei segni nell'ambito della commercializzazione, considerando insufficienti e non rappresentativi gli esempi prodotti dalla ricorrente. A suo avviso, le situazioni cui allude la ricorrente non costituiscono la norma, quando invece i parametri giurisprudenziali della Corte di giustizia mirano a determinare la situazione tipica o mediamente comune.

41. Per di più, l'UAMI non ritiene che il verdetto del Landgericht Hamburg provochi inconvenienti, purché i fatti posti a conoscenza di quel tribunale siano stati diversi da quelli sottoposti al Tribunale di primo grado; in caso contrario, l'UAMI esprime preoccupazione per la situazione che potrebbe scaturire dalla sentenza del tribunale tedesco, che avrebbe l'effetto di porre le parti in una posizione delicata, quasi insostenibile,

giacché, nell'atto di valutare il rischio di confusione, i tribunali nazionali applicherebbero norme giuridiche diverse da quelle indicate dal Tribunale comunitario il quale, anche se in primo grado, esercita una competenza fondamentale nell'Unione europea. Quest'ultimo aspetto, tuttavia, non incide direttamente sulla soluzione del presente ricorso d'impugnazione, ragione per cui verrà trattato più avanti, a conclusione dell'esame del motivo d'impugnazione [14].

42. Quindi, dopo aver spianato la strada alla ricevibilità dell'argomento della ricorrente, impostato nei termini suindicati, l'esame di questa prima parte del motivo d'impugnazione dovrà incentrarsi sul commento alla teoria formulata dalla Corte di giustizia nella citata sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, e, precisamente, nel punto 28 della medesima, in cui la Corte espone che «(...) non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi possa creare un rischio di confusione (...)».

43. Chiaramente, tale affermazione non è da intendersi in termini assoluti, come sostiene la ricorrente, atteso che la sentenza dichiara sufficiente la somiglianza fonetica affinché i giudici *a quo*, a fronte di prodotti identici, concludano per l'esistenza di tale rischio. Un'interpretazione letterale di tali parole suggerisce che la Corte di giustizia *non esclude* che tale somiglianza basti al fine di dedurre la presenza di un rischio di confusione, ma che, tuttavia, essa non determina necessariamente tale rischio per il solo fatto di evocare un suono.

14 — V. *infra*, paragrafi 58 e segg.

44. Sotto il profilo logico-linguistico, quando «non si esclude la possibilità» che qualcosa accada, implicitamente si riconosce che tale evento è poco probabile, lasciando intuire il suo carattere inusuale. Ad ogni modo, tale affermazione non consente di dedurre una regola generale in cui si mette in dubbio che tale rischio di confusione possa verificarsi in qualche caso concreto.

45. Il confronto con altre versioni linguistiche di tale sentenza della Corte di giustizia conforta la esegesi proposta. Così risulta, sia dalla versione tedesca, lingua di procedura in tale occasione, «sich nicht ausschließen lässt, daß allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr (...) *hervorrufen kann*», sia dalla versione in lingua francese «qu'il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques *puisse créer* un risque de confusion», o dall'inglese «it is possible that mere aural similarity between trade marks *may create* a likelihood of confusion»; senza pretendere di essere esaustivo, ma con l'intenzione di fugare ogni minimo dubbio, riporto altresì le versioni in lingua neerlandese «niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring (...) *kan doen ontstaan*», ed in italiano «non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi *possa creare* un rischio di confusione».

46. Per quanto riguarda l'argomento relativo all'importanza di taluni canali di commercializzazione che sottrarrebbero i prodotti in oggetto alla percezione visiva dei consumatori, aspetto che accentuerebbe l'importanza della somiglianza fonetica, occorre segnalare che, nel punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado, ha respinto tale

argomento solo perché la ricorrente non ne aveva adeguatamente dimostrato l'attendibilità. Pertanto, la censura mossa dalla Mülhens nei confronti di tale decisione, che non avrebbe attribuito a tali forme di distribuzione il peso che presumibilmente meritavano, è irrilevante, poiché si riferisce ad un'affermazione effettuata ad abundantiam al punto 54 della sentenza, che non inficia la conclusione esposta nel punto precedente.

47. Inoltre, per quanto concerne la valutazione delle prove, occorre ricordare che, conformemente agli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso d'impugnazione si limita ad esaminare le questioni di diritto, essendo pertanto il Tribunale di primo grado l'unica istanza competente ad accertare e giudicare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo nel caso di snaturamento degli uni o degli altri [15]. Di conseguenza, la Corte di giustizia non è competente a esercitare un controllo su tali funzioni che sono già state svolte dal Tribunale di primo grado.

48. Alla luce di quanto esposto in precedenza, occorre dichiarare infondata la prima parte del motivo d'impugnazione, poiché non si avverte alcuna violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

15 — Sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punti 49 e 66); 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I-8375, punto 194), e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico (Racc. pag. I-11355, punto 69).

B — *Sulla seconda parte dell'unico motivo d'impugnazione*

49. Con la seconda parte del motivo d'impugnazione, la ricorrente contesta la regola cosiddetta della «neutralizzazione» delle somiglianze fonetiche attraverso le differenze concettuali tra i segni, utilizzata dal Tribunale di primo grado in varie sentenze [16]. Da un lato, essa ne critica il fondamento, considerandolo contrario alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Dall'altro, dubita che, nella fattispecie, il vocabolo inglese «sir» riesca ad ottenere, attraverso la pronuncia, un significato comprensibile per il pubblico rilevante.

50. Con il primo argomento, la ricorrente nega che la valutazione globale di tutti gli aspetti implichi un esame dei segni comprendente l'utilizzo di criteri fonetici, visuali e concettuali, dato che, a suo parere, qualora la somiglianza in uno degli aspetti sensoriali sia manifesta, è noto che essa possa, di per sé, dar adito ad un rischio di confusione, con ciò facendo una nuova e chiara allusione alla sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, già commentata in precedenza, e, precisamente, al punto 28.

51. In proposito, è opportuno ricordare i punti 43-45 delle presenti conclusioni, per respingere l'interpretazione di tale sentenza proposta dalla ricorrente e impostarla nei giusti termini.

16 — Ricordate supra, nella nota 8.

52. Per quanto riguarda il secondo argomento, relativo al significato del vocabolo «sir», occorre notare, anzitutto, che si tratta di una valutazione fattuale effettuata dal Tribunale di primo grado nell'ambito del ricorso di annullamento, il cui controllo, come ho già ricordato in precedenza, è precluso alla Corte di giustizia in forza dell'art. 58 del suo Statuto. Tuttavia, se tale argomento viene inteso nel senso che mette in discussione la legalità della citata regola della neutralizzazione, si rendono allora necessarie alcune precisazioni.

53. Non è la prima volta che dinanzi alla Corte di giustizia viene contestata la validità di tale regola di valutazione del rischio di confusione; e non è neppure la prima volta che mi pronuncio in proposito [17]. Il quadro giurisprudenziale è fornito, fondamentalmente, dalla sentenza SABEL, in cui la Corte di giustizia ha ritenuto necessario ponderare tutti i fattori rilevanti del caso di specie [18], aggiungendo che, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi in conflitto, la valutazione globale deve fondrsi sull'impressione complessiva da questi prodotta [19], in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi [20].

54. Siffatta valutazione degli elementi visivi, fonetici o concettuali che si presumono determinanti, spetta, nel caso specifico, al giudice che conosce della lite, con la consapevolezza che il controllo della Corte di giustizia in sede di impugnazione non si estende agli aspetti puramente fattuali.

55. Già in altre conclusioni [21] ho sostenuto che un tale controllo sarebbe pertinente unicamente qualora la regola controversa fosse utilizzata in modo assoluto e a priori, senza cioè procedere previamente ad un'analisi dettagliata dei diversi elementi, ma applicandola automaticamente, in chiara contraddizione con la citata giurisprudenza della Corte di giustizia. Naturalmente, sarebbe inoltre necessario che la ricorrente eccepisse uno snaturamento dei fatti [22], possibilità che deve essere esclusa in questa sede, poiché tale censura non è stata sollevata nel ricorso.

56. Nei punti 44-47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ponderato tutti gli elementi in conformità di tale giurisprudenza, per poi affrontare, al punto 50, l'elemento che ha reputato determinante, cioè quello concettuale, che si riferisce al significato del carattere denominativo del marchio «Sir».

17 — V. le conslusioni che ho presentato l'8 settembre 2005 nella causa C-361/04 P, Claude Ruiz-Picasso e a. (non ancora definita con sentenza, paragrafo 27 e segg.)

18 — Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95 (Racc. pag. I-6191, punto 22).

19 — Sentenza SABEL, punto 23.

20 — V., inoltre, sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25.

21 — Conclusioni 8 settembre 2005 relative alla causa Claude Ruiz-Picasso e a., citate supra (paragrafo 35).

22 — Sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Comisión (Racc. pag. I-667, punto 42).

57. Di conseguenza, conformandosi a tale dottrina, si deduce che la sentenza del Tribunale di primo grado, impugnata nel presente procedimento, non ha violato in alcun modo l'art. 8, n.1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ragione per cui occorre respingere in quanto infondata la seconda parte dell'unico motivo di impugnazione.

C — *Sulla sentenza del Landgericht Hamburg*

58. Come ho accennato nel paragrafo 38 delle presenti conclusioni, il Landgericht Hamburg ha emesso una sentenza il 6 maggio 2004, in cui ha riconosciuto l'esistenza di un rischio di confusione, nell'ambito di un procedimento per contraffazione di marchio tra la ricorrente nel presente ricorso d'impugnazione e la società interveniente in primo grado, avente ad oggetto gli stessi segni in discussione in questa sede.

59. Questo fatto non meraviglia, quando si esamina la struttura del regime comunitario di tutela dei marchi, sebbene non sia normale, né tanto meno auspicabile che simili episodi accadano.

60. I marchi comunitari e i marchi nazionali non operano in compartimenti stagni, privi di un qualsiasi collegamento, bensì coesistono in uno spazio comune; sebbene non si sostengano a vicenda, i detti marchi interferiscono gli uni con gli altri, rendendosi reciprocamente permeabili [23], giacché, come è indicato nel preambolo del regolamento n. 40/94, il diritto comunitario in materia di marchi non ha sostituito il diritto dei marchi dei singoli Stati membri [24].

61. Siffatto parallelismo con il diritto nazionale si riflette nei casi riguardanti la contraffazione, ambito disciplinato dal diritto europeo e, in via complementare, dal diritto degli Stati membri [25], come se venisse invertito il principio di sussidiarietà [26]. Così, a tenore dell'art. 14 del regolamento n. 40/94, mentre gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del medesimo, le violazioni di tale diritto di proprietà industriale sono soggette alle norme nazionali applicabili ai marchi nazionali, con una metodica che, giustamente, una parte della dottrina ha definito confusa [27].

62. La competenza a conoscere delle azioni per violazione dei diritti conferiti dal marchio comunitario è attribuita in via esclusiva

23 — Álvarez, J., «Marca comunitaria y marcas nacionales», in Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (a cura di), *Marca y Diseño Comunitarios*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1996, pagg. 191 e segg., in particolare, pagg. 195 e segg.

24 — Quinto 'considerando' del detto regolamento.

25 — Art. 14, n. 1, del regolamento n. 40/94.

26 — Tale immagine ribaltata del noto principio di diritto comunitario si deve a Gastinel, E., *La marque communautaire*, L.G.D.J., Parigi, 1998, pag. 197.

27 — Bender, A., «Artikel 14», en Ekey, F.L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C. F. Müller, Heidelberg, 2003, pag. 953; nello stesso senso, v. Gastinel, E., *op. cit.*, pag. 197.

ai tribunali dei marchi comunitari [28], in forza dell'art. 92, lett. a), dello stesso regolamento. Da qui in poi, la disciplina dei marchi comunitari sembra poggiare su un terreno instabile, a causa di una terminologia che produce un certo disorientamento [29]. Riassumendo tale disciplina, e senza volerne fornire un'analisi completa — impresa che andrebbe oltre il proposito delle presenti riflessioni —, possiamo mettere in rilievo alcuni aspetti, di seguito esposti.

63. Sul piano procedurale, dopo essere stati dichiarati competenti d'ufficio in materia di contraffazione di marchi, conformemente agli artt. 93 e 94 del regolamento n. 40/94 [30], i tribunali dei marchi comunitari sono responsabili, ai sensi dell'art. 97, n. 3, dello stesso regolamento, dell'applicazione delle norme procedurali vigenti per questo tipo di azioni nell'ordinamento giuridico del paese in cui sono situati, fatte salve le disposizioni specifiche del regolamento, peraltro scarse e dispersive, a dispetto dell'orientamento unitario e autonomo che il legislatore intendeva conferire a tale strumento normativo [31].

64. Sul piano sostanziale, il citato regolamento n. 40/94 stabilisce unicamente, all'art. 9, nn. 1 e 2, uno *ius prohibendi* del titolare del marchio ed il diritto ad un indennizzo cosiddetto «equo» per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario, i quali, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù del marchio stesso. Si deve poi aggiungere il diritto di chiedere che la riproduzione di un marchio comunitario in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione sia corredata dall'indicazione che si tratta di un marchio registrato [32]. In relazione a tali ipotesi, il regolamento non indica il diritto applicabile, con la conseguenza che, rispetto alle azioni di validità e di contraffazione di marchio comunitario, lo ius ed il forum si identificano, cosicché il tribunale competente applica il proprio diritto, che, in tale caso, assurge a norma comunitaria [33].

65. Al contrario, le altre azioni, ed in special modo l'azione di risarcimento, sono, in forza dell'art. 98, n. 2, del regolamento n. 40/94, regolate dalla legge dello Stato membro in

28 — A tenore dell'art. 91, n. 1, del regolamento n. 40/94, si tratta di organi giurisdizionali nazionali di prima e seconda istanza, designati dagli Stati membri allo scopo di svolgere le funzioni ad essi attribuite. Ne deriva che, a differenza dei procedimenti contro atti e risoluzioni dell'UAMI, la Corte di giustizia non rappresenta la giurisdizione di ultimo grado, sebbene tali tribunali rientrino nel meccanismo di cooperazione giudiziaria di cui all'art. 234 CE. V., in proposito, von Kapff, P., «Artikel 91», in Ekey, F.L./Klippel, D., *op. cit*, pag. 1248.

29 — La critica è unanime; Desantes Real, M., «La marca comunitaria y el Derecho internacional privado», in Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (a cura di), op. cit., pag. 247, offre, inoltre, una linea interpretativa degli artt. del regolamento n. 40/94, che servono per determinare il diritto applicabile; si tratta, fondamentalmente, dell' art. 14, n. 1, e degli artt. 97 e 98.

30 — In merito ai problemi delle norme di diritto internazionale privato contenute nel regolamento n. 40/94, v. Desantes Real, M., op. cit., pagg. 225 e segg; von Kapff, P.. «Artikel 93» e «Artikel 94» in Ekey, F.L./Klippel, D., *op. cit*, pagg. 1249 e segg; e Lobato García-Miján, M., *La marca comunitaria — Aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Pubblicazioni del Real Colegio de España, Bologna, 1997.

31 — Morenilla Allard, P., *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, COLEX, Madrid, 1999, pag. 141, lascia intendere che la menzione delle norme procedurali degli Stati membri è stata più una necesità che non una scelta. Nello stesso senso, Gastinel, E., *op. cit.*, pag. 198.

32 — Art. 10 del regolamento n. 40/94.

33 — Lobato García-Miján, M., *op. cit.*, pag. 183.

cui sono stati commessi gli atti di contraffazione *(lex loci delicti commissi)*, con la conseguenza che i tribunali dei marchi comunitari si vedono costretti sempre di più a far ricorso ad ordinamenti stranieri, a scapito del carattere unitario con cui era stata concepita tale forma di proprietà industriale [34]. Così, le disposizioni di legge e le pratiche giurisprudenziali in materia di responsabilità per danni risultano diverse nei vari Stati membri, divergenza che incide direttamente sull'ammontare che il titolare di un marchio comunitario, che sia stato vittima di un atto di contraffazione, riesca ad ottenere, a titolo di risarcimento, in un foro piuttosto che in un altro [35], a seconda dei criteri utilizzati dal giudice per valutare il danno che gli è stato arrecato e l'ammontare dell'indennizzo cui ha diritto.

66. A loro volta, le misure provvisorie e cautelari ordinate dai tribunali dei marchi comunitari sono soggette all'applicazione della lex fori, conformemente all'art. 99 del regolamento n. 40/94. Tuttavia, la portata di tali misure dipende dall'origine della competenza del tribunale che le emette: se questa deriva dall'art. 93, nn. 1, 2, 3 o 4, le dette misure sono efficaci nel territorio di un qualsiasi Stato membro; mentre le misure ordinate dal tribunale dei marchi comunitari del luogo in cui è stato commesso l'atto lesivo dei diritti sono efficaci solo all'interno dello Stato membro cui appartiene tale organo giurisdizionale [36].

67. Infine, nell'ambito di questa breve analisi della normativa europea sulla competenza dei tribunali dei marchi comunitari, rimane da esaminare un aspetto assai interessante, ossia come evitare che siano rese sentenze contraddittorie.

68. Consapevole del pericolo che era insito in tale complesso di norme sostanziali e procedurali, il legislatore comunitario ha inserito nel regolamento n. 40/94 alcuni mecanismi atti a scongiurarlo. In proposito, occorre segnalare il sedicesimo 'considerando' [37], nonché le norme specifiche in materia di connessione (art. 100), e quelle che disciplinano casi simili alla litipendenza [38] (art. 105). Viene inoltre incluso in tale categoria l'art. 96, n. 7, riguardante la competenza dei tribunali dei marchi comunitari, relativamente alle domande riconvenzionali.

69. Orbene, tutte le summenzionate disposizioni contemplano l'eventuale sospensione di un procedimento in corso o il rigetto dell'atto con cui l'azione è stata proposta, vuoi da parte del tribunale dei marchi

34 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Ed. C. H. Beck e Stämpfli + Cie AG, Monaco, 1998, in particolare, alle pagg. 213 e 214.

35 — Lobato García-Miján, M., *op. cit.*, pag. 187.

36 — Bumiller, U., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäische Union*, Ed. C. H. Beck, Monaco, 1997, pag. 21.

37 — A termini del quale: «occorre evitare che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le stesse parti e che si svolgano per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli (...)».

38 — Lobato García-Miján, M., *op. cit.*, pag. 219.

comunitari, vuoi ad opera di un altro organo giurisdizionale nazionale, e sono dettate unicamente dall'esigenza di evitare la pronuncia di decisioni contraddittorie, come stabilisce il sedicesimo 'considerando' del regolamento.

70. Tuttavia, non è il caso di esaminare tali disposizioni in dettaglio, poiché esse si riferiscono a situazioni diverse dalla controversia di cui era stato investito il Landgericht Hamburg, la quale non riguardava né una domanda riconvenzionale, né un problema di litipendenza o di connessione derivante dalla violazione di un marchio nazionale, ma verteva sulla violazione di diritti conferiti da un marchio comunitario, a causa della quale veniva chiesto un risarcimento, mentre, in parallelo, dinanzi al Tribunale di primo grado, si stava discutendo un ricorso di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI, avente ad oggetto l'opposizione della società Mülhens alla registrazione del marchio «Zirh». Dobbiamo riconoscere che un'ipotesi di questo tipo non è regolata esplicitamente né dal regolamento n.°40/94 né da altri atti normativi [39].

71. Ciononostante, la mancanza di una norma specifica non osta all'applicazione dei contenuti e dei principi generali dell'ordinamento comunitario, e, in particolare, di quei principi che si riferiscono alla cooperazione giudiziaria tra gli organi giurisdizionali nazionali e la Corte di giustizia, nonché dei principi di effettività del diritto comunitario e di leale collaborazione, contenuto nell'art. 10 CE.

72. Sebbene il giudice nazionale giochi un ruolo fondamentale nell'ambito della procedura prevista dall'art. 234 CE, rientrando nella sua competenza, potendo proporre o ritirare le domande di pronuncia pregiudiziale [40], non dobbiamo dimenticare che la finalità precipua di tale strumento di cooperazione giudiziaria è quella di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario [41].

73. Per di più, l'art. 10 CE, attraverso il dovere di cooperare lealmente che incombe agli Stati membri, fa sorgere obblighi a carico degli organi giurisdizionali nazionali [42], come l'obbligo di interpretare il diritto nazionale alla luce dell'ordinamento comunitario, e specialmente, delle direttive [43].

39 — Non può offrire una soluzione adeguata della controversia sottoposta al Landgericht Hamburg neppure la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 16), applicabile ai marchi comunitari in forza del suo art. 1, il cui obiettivo, a tenore del decimo 'considerando', mira a «ravvicinare [le legislazioni degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione (...) nel mercato interno».

40 — La pronuncia pregiudiziale di validità, al contrario, ha carattere obbligatorio per tutti i giudici nazionali [sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199)]. Sulla portata di tale obbligo, tuttavia, si vedano le conclusioni presentate il 30 giugno 2005 nella causa C-461/03, Gaston Schul, non ancora decisa con sentenza (paragrafi 60 e segg.)

41 — Sentenze 6 aprile 1962, causa 13/61, De Geus en Uitdenbogerd (Racc. pag. 89), e 24 maggio 1977, causa 107/77, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 957, punto 5).

42 — In proposito, v. Von Bogdandy, A., «Artikel 10» in Grabitz, E./Hilf, M., *Das Recht der Europäischen Union*, Ed. C.H. Beck, München, 2005, pag. 19 (paragrafi 53 e segg.)

43 — Sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I-3325, punti 22 e segg.)

74. Di conseguenza, allorché un tribunale nazionale emette una decisione impiegando un concetto giuridico indeterminato, che riceve l'avallo di una norma comunitaria direttamente applicabile — come la disposizione che regola il rischio di confusione in materia di marchi comunitari —, in palese contrasto con la giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il rispetto dei suddetti obblighi e la ratio del rinvio pregiudiziale gli impongono di far ricorso all'art. 234 CE, per evitare una situazione di incertezza che verrebbe provocata, sul piano giuridico, dalla coesistenza di sentenze divergenti in seno all'Unione europea.

75. Nella sua decisione, il tribunale tedesco respinge la tesi del Tribunale di primo grado secondo cui il grado di somiglianza fonetica tra i due marchi non basterebbe a dimostrare l'esistenza di un fondato rischio di confusione, poiché il grado di identità tra i due segni in conflitto non sarebbe sufficientemente elevato. Per motivare tale decisione, il Landgericht Hamburg invoca la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (tribunale tedesco di ultimo grado in materia civile e penale), a tenore della quale il fatto di non considerare le somiglianze fonetiche tra segni in sede di valutazione del rischio di confusione, priverebbe immotivatamente il titolare di un marchio comunitario di una parte della tutela cui ha diritto.

76. Pur ammettendo che gli organi giurisdizionali nazionali cui si rivolge l'art. 234 CE, n. 2, come il Landgericht Hamburg, dispongano di un margine discrezionale quanto alla decisione di rinviare o meno una questione in via pregiudiziale [44], l'esigenza di assicurare un'applicazione uniforme del diritto comunitario impone il ricorso all'234 CE, proprio quando la teoria di un tribunale superiore nazionale sia in contrasto con la giurisprudenza comunitaria, soprattutto tenendo conto del carattere decisivo che avrebbe potuto avere il parere del giudice comunitario sulla soluzione della controversia de qua.

77. La circostanza che la decisione adottata in primo grado fosse impugnabile, come pone in evidenza la Commissione, non minimizza il danno che è stato causato, fondamentalmente sul piano della certezza del diritto. Dinanzi ad un conflitto interpretativo di tale evidenza, riguardante una norma comunitaria, l'unico rimedio appropriato era costituito dall'utilizzo dell'art. 234 CE [45]; dobbiamo sperare, tuttavia, che il giudice di appello corregga la situazione così generatasi, nell'interesse del rigore ermeneutico e dello spirito europeista che hanno sempre ispirato il comportamento degli organi giurisdizionali di tale paese, sempre in testa per quanto concerne il ricorso alla leale collaborazione con la Corte di giustizia instaurata dal Trattato.

44 — Annand, R. e Norman, H., *Guide to the Community trade mark*, Ed. Blackstone Press Limited, Londra, 1998, pag. 210.

45 — Questi affronti diretti all'autorità di un tribunale comunitario potrebbero far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale, anche non di ultima istanza, in virtù di un'estensione della giurisprudenza esposta dalla Corte di giustizia nella sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler (Racc. pag. I-10239).

78. Ciò detto, probabilmente, non soltanto occorrerebbe censurare il comportamento del Landgericht Hamburg in tale contesto, ma dovremmo altresì augurarci che tali disfunzioni non si ripetano, e che il legislatore prenda atto dell'urgente necessità di migliorare questo complesso quadro normativo, che è stato instaurato allo scopo di facilitare uno sviluppo armonioso delle attività economiche in seno alla Comunità, e di ottenere la piena realizzazione ed il buon funzionamento del mercato interno in un'Unione europea, ogni volta più consapevole del suo fondamentale contributo all'opera di costruzione di un continente migliore.

V — Sulle spese

79. Non essendo stato accolto in quanto infondato il motivo d'impugnazione dedotto dalla Mülhens, occorre respingere il ricorso proposto da tale società, e condannare la medesima alle spese del presente procedimento.

VI — Conclusione

80. Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di giustizia di respingere il ricorso della Mülhens GmbH & Co. KG avverso la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado il 3 marzo 2004, nella causa T-355/02, e di condannare la ricorrente alle spese del presente procedimento.