SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

27 novembre 2008 *

Nel procedimento C-252/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) con decisione 15 maggio 2007, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2007, nella causa

Intel Corporation Inc.

contro

CPM United Kingdom Ltd,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), A. Tizzano, A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,

* Lingua processuale: l'inglese.

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 16 aprile 2008,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Intel Corporation Inc., dal sig. J. Mellor, QC, su mandato della CMS Cameron McKenna LLP;

— per la CPM United Kingdom Ltd, dai sigg. M. Engelman, barrister, e M. Bilewycz, registered trade mark attorney;

— per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Malynicz, barrister;

— per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Wils, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 4, n. 4, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Detta domanda è stata sollevata nell'ambito di un ricorso con il quale la Intel Corporation Inc. (in prosieguo: la «Intel Corporation») chiede l'annullamento della registrazione del marchio INTELMARK, marchio di cui è titolare la CPM United Kingdom Ltd.

Contesto normativo

Il diritto comunitario

3 L'art. 4 della direttiva, rubricato «Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori», così dispone:

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

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

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

2. Per "marchi di impresa anteriori" ai sensi del paragrafo 1 si intendono:

a) i marchi di impresa la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di domanda del marchio di impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi, e che appartengano alle categorie seguenti:

(…)

ii) i marchi di impresa registrati nello Stato membro (…)

(…)

(…)

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

a) il marchio di impresa sia identico o simile ad un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 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 di impresa anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

(…)».

4 L'art. 5 della direttiva, rubricato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», stabilisce al n. 2 quanto segue:

«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 di impresa per (…) prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa 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 di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

5 La Corte ha così interpretato quest'ultima disposizione ai punti 29 e 30 della sentenza 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux (Racc. pag. I-12537):

«29 I pregiudizi di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, laddove si verifichino, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio d'impresa ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato [associa] il segno [al] marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, [pur non confondendoli] (v., in tal senso, sentenza 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors, Racc. pag. I-5421, punto 23).

30 L'esistenza di un tale nesso, così come un rischio di confusione nell'ambito dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, dev'essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., per il rischio di confusione, sentenze [11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191], punto 22, e [22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861], punto 40)».

Il diritto nazionale

6 La direttiva è stata trasposta nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dalla legge del 1994 sui marchi di impresa (Trade Marks Act 1994; in prosieguo: la «legge sui marchi di impresa»).

7 Ai termini dell'art. 5, n. 3, lett. a), della legge sui marchi di impresa, «[u]n marchio di impresa (…) identico o simile ad un marchio di impresa anteriore (…) è escluso dalla registrazione se e nella misura in cui il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nel Regno Unito (o, in caso di marchio comunitario [o di marchio internazionale (CE)], nella Comunità europea) e l'uso senza giusto motivo del marchio di impresa posteriore trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi».

8 L'art. 47, n. 2, lett. a), della medesima legge dispone che «un marchio di impresa, una volta registrato, può essere dichiarato nullo ove (…) esista un marchio di impresa anteriore rispetto al quale sono soddisfatte tutte le condizioni enunciate all'art. 5, nn. 1, 2 o 3».

Causa principale e questioni pregiudiziali

9 La Intel Corporation è titolare di una serie di marchi di impresa nazionali e comunitari che consistono nella parola «Intel» o la includono tra i quali, in particolare, il marchio nazionale denominativo INTEL, registrato nel Regno Unito. I prodotti e i servizi per i quali tali marchi sono stati registrati corrispondono essenzialmente a computer e a prodotti e servizi informatici e rientrano nelle classi 9, 16, 38 e 42 di cui all'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

10 Dalla decisione di rinvio risulta che INTEL gode di un'ampia notorietà nel Regno Unito come marchio di impresa per microprocessori (chips e periferiche) e per programmi multimediali e per le imprese.

11 La CPM United Kingdom Ltd è titolare del marchio denominativo nazionale INTELMARK, registrato nel Regno Unito con effetto dal 31 gennaio 1997, per i servizi di «marketing e telemarketing» compresi nella classe 35 di cui all'Accordo di Nizza.

12 Il 31 ottobre 2003 la Intel Corporation ha chiesto allo United Kingdom Trade Mark Registry di dichiarare nullo il marchio INTELMARK sul fondamento dell'art. 47, n. 2, della legge sui marchi di impresa, facendo valere che l'uso di detto marchio trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del suo marchio anteriore INTEL ovvero recherebbe loro pregiudizio ai sensi dell'art. 5, n. 3, della medesima legge.

13 La richiesta è stata respinta con decisione 1° febbraio 2006 dallo Hearing Officer (funzionario competente dello United Kingdom Trade Mark Registry).

14 Il ricorso presentato dalla Intel Corporation dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), è stato respinto con sentenza 26 luglio 2006.

15 La Intel Corporation ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

16 Dinanzi a tale giudice la Intel Corporation fa valere che tanto l'art. 4, n. 4, lett. a), quanto l'art. 5, n. 2, della direttiva sono intesi a tutelare il titolare di un marchio notorio contro il rischio di diluizione.

17 Sulla base della succitata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux essa considera che, per beneficiare della tutela conferita dall'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, è sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio anteriore e il marchio posteriore sia tale che il pubblico di riferimento stabilisca un nesso tra i due marchi. Per

«nesso» andrebbe intesa ogni possibile associazione mentale tra detti marchi. Basterebbe, così, anche la semplice evocazione del marchio anteriore.

18 Con riferimento, poi, al punto 30 della citata sentenza General Motors, la Intel Corporation sostiene che, se il marchio anteriore è unico e allo stesso tempo ha un forte carattere distintivo, usarlo per qualunque altro prodotto o servizio gli causerà necessariamente pregiudizio. Non solo: se il marchio anteriore è unico e ben noto, è importante bloccare dall'inizio ogni violazione, altrimenti tale marchio perderebbe lentamente significato.

19 Il giudice del rinvio constata, in primo luogo, che «Intel» è un termine di fantasia privo di significato autonomo rispetto ai prodotti che identifica, che il marchio INTEL è unico, nel senso che il termine di cui consta non è stato utilizzato da altri per un altro prodotto o servizio, ma solo dalla Intel Corporation per i prodotti e i servizi che essa commercializza, e che detto marchio, infine, gode di grandissima notorietà nel Regno Unito per i computer e i prodotti connessi.

20 In secondo luogo, detto giudice considera che i marchi INTEL e INTELMARK sono simili, ma parte dall'assunto che l'uso di INTELMARK non sia in grado di evocare un nesso commerciale con la Intel Corporation.

21 In terzo luogo, constata che, da un lato, i prodotti — segnatamente i computer e i prodotti connessi — e i servizi per i quali sono stati registrati i marchi nazionali e comunitari costituiti dal termine «Intel», o comprensivi di esso, dei quali la Intel Corporation è titolare e, dall'altro lato, i servizi per i quali è stato registrato il marchio INTELMARK non sono simili.

22 Il giudice remittente si chiede se, in tali circostanze di fatto, il titolare del marchio notorio anteriore abbia diritto alla tutela prevista dall'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva. Più in generale, s'interroga sulle condizioni e la portata di tale tutela.

23 La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

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

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

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

c) il marchio di impresa anteriore sia unico rispetto a qualsiasi prodotto o servizio;

d) il marchio di impresa anteriore sia richiamato alla mente dal consumatore medio nel caso in cui questi si trovi di fronte al marchio di impresa posteriore usato per i servizi del marchio posteriore,

se questi fatti siano sufficienti di per sé a stabilire: i) un "nesso" nel senso dei punti 29 e 30 della sentenza [Adidas-Salomon e Adidas Benelux, cit.,] e/o ii) un indebito vantaggio e/o un pregiudizio ai sensi del detto articolo.

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

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

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

24 Si deve constatare che gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva sono redatti in termini sostanzialmente identici e mirano a conferire ai marchi notori lo stesso tipo di tutela.

25 L'interpretazione dell'art. 5, n. 2, offerta dalla Corte nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux è applicabile, pertanto, anche all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva (v., in tal senso, sentenza 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff, Racc. pag. I-389, punto 17).

Sulla tutela conferita dall'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva

26 L'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva introduce, a favore dei marchi che godono di notorietà, una tutela più ampia di quella prevista al n. 1 del medesimo articolo. La condizione specifica di detta tutela è costituita da un uso ingiustificato del marchio posteriore che trae o potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che reca o potrebbe recare loro

pregiudizio (v., in tal senso, quanto all'art. 5, n. 2, della direttiva, citate sentenze Marca Mode, punto 36, e Adidas-Salomon e Adidas Benelux, punto 27, nonché 10 aprile 2008, causa C-102/07, adidas e adidas Benelux, Racc. pag. I-2439, punto 40).

27 Le violazioni contro le quali l'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva assicura detta tutela a favore dei marchi che godono di notorietà sono, anzitutto, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, poi il pregiudizio alla notorietà di tale marchio e infine il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso.

28 È sufficiente che ricorra anche uno solo di questi tre tipi di violazione perché detta disposizione vada applicata.

29 Quanto, più in particolare, al pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore, detto anche «diluizione», «corrosione» o «offuscamento», esso si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità di tale marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l'uso del marchio posteriore fa disperdere l'identità del marchio anteriore e della corrispondente impresa nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio anteriore non è più in grado di suscitare un'associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.

30 Le violazioni di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa l'un marchio all'altro, vale a

dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli (v., quanto all'art. 5, n. 2, della direttiva, citate sentenze General Motors, punto 23; Adidas-Salomon e Adidas Benelux, punto 29, e adidas e adidas Benelux, punto 41).

31 Se manca tale nesso nella mente del pubblico, l'uso del marchio posteriore non è idoneo a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o ad arrecare loro pregiudizio.

32 Per contro, un tale nesso da solo non è sufficiente per concludere che ricorre una delle violazioni di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, le quali costituiscono, com'è stato rilevato al precedente punto 26, la condizione specifica per la tutela dei marchi notori prevista da tale disposizione.

Sul pubblico di riferimento

33 Il pubblico da prendere in considerazione al fine di stabilire se la registrazione del marchio posteriore possa essere annullata in applicazione dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva varia in funzione del tipo di violazione fatta valere dal titolare del marchio anteriore.

34 In effetti, da un lato, tanto il carattere distintivo quanto la notorietà di un marchio devono essere valutati in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, che è rappresentato dal consumatore medio dei prodotti o servizi per i quali quel

marchio è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (quanto al carattere distintivo, v. sentenza 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 34; quanto alla notorietà, v., in tal senso, sentenza General Motors, cit., punto 24).

35 Pertanto, la sussistenza delle violazioni costituite dal pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore deve essere valutata facendo riferimento al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

36 Dall'altro lato, quanto alla violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, nella misura in cui ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del marchio posteriore potrebbe trarre dal marchio anteriore, detta violazione deve essere verificata avendo riguardo al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Sulla prova

37 Affinché gli si applichi la tutela introdotta dall'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, il titolare del marchio anteriore deve fornire la prova che l'uso del marchio posteriore «trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi».

38 A tal fine il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva. Quando, infatti, è prevedibile che dall'uso che il titolare del marchio posteriore ha fatto del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non deve essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso. Egli deve tuttavia dimostrare l'esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro.

39 Quando il titolare del marchio anteriore riesce a provare l'esistenza o di una violazione effettiva ed attuale al suo marchio ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva o, quanto meno, di un rischio serio che tale violazione si produca in futuro, spetta al titolare del marchio posteriore dimostrare di avere un giusto motivo per l'uso di tale marchio.

Sulla prima questione, sub i), e sulla seconda questione

40 Con la prima questione, sub i), e con la seconda il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quali siano i criteri pertinenti per valutare se sussista un nesso, come definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux (in prosieguo: un «nesso»), tra il marchio notorio anteriore e il marchio posteriore di cui si chiede l'annullamento.

41 L'esistenza di un tale nesso deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., quanto all'art. 5, n. 2, della direttiva, citate

sentenze Adidas-Salomon e Adidas Benelux, punto 30, e adidas e adidas Benelux, punto 42).

42 Tra tali fattori possono essere menzionati:

— il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto;

— la natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato;

— il livello di notorietà del marchio anteriore;

— la distintività, intrinseca o acquisita grazie all'uso, del marchio anteriore;

— l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico.

43 A tale proposito occorre apportare talune precisazioni.

44 Quanto al grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, più questi sono simili, più è probabile che il marchio posteriore evocherà, nella mente del pubblico pertinente, il

marchio anteriore notorio. Altrettanto dicasi, a maggior ragione, se i marchi sono identici.

45 Nondimeno, l'identità tra i marchi in conflitto e, a fortiori, la loro mera somiglianza non sono sufficienti a concludere per l'esistenza di un nesso tra di loro.

46 È possibile, infatti, che i marchi in conflitto siano registrati rispettivamente per prodotti o servizi per i quali i pubblici di riferimento non si sovrappongono.

47 Occorre peraltro ricordare che la notorietà di un marchio si valuta con riferimento al pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali tale marchio è stato registrato. Può trattarsi tanto del grande pubblico quanto di un pubblico più specializzato (v. sentenza General Motors, cit., punto 24).

48 Non si può escludere, quindi, che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato sia del tutto diverso da quello interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è stato registrato il marchio posteriore e che il marchio anteriore, benché notorio, sia ignoto al pubblico di riferimento del marchio posteriore. In casi siffatti il pubblico di riferimento di un marchio può non trovarsi mai a confronto con l'altro marchio, ragion per cui non stabilirà alcun nesso tra loro.

49 Inoltre, anche se i pubblici interessati ai prodotti o ai servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati sono gli stessi, o almeno in certa misura si

sovrappongono, detti prodotti o servizi possono essere così diversi tra loro che il marchio posteriore non sarà in grado di evocare quello anteriore nella mente del pubblico di riferimento.

50 Per stabilire l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto occorre, pertanto, prendere in considerazione la natura dei prodotti o dei servizi per i quali tali marchi sono stati rispettivamente registrati.

51 Occorre altresì sottolineare che taluni marchi possono avere acquisito notorietà ben oltre il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali essi sono stati registrati.

52 In tale eventualità è possibile che il pubblico interessato ai prodotti o ai servizi per i quali è registrato il marchio posteriore associ i marchi in conflitto l'uno all'altro anche ove detto pubblico sia completamente diverso dal pubblico di riferimento per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore.

53 Ciò considerato, per valutare l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto può essere necessario prendere in considerazione il livello di notorietà del marchio anteriore onde accertare se tale marchio sia noto non solamente al suo pubblico di riferimento.

54 Allo stesso modo, più il marchio anteriore presenta un carattere distintivo forte, non importa se intrinseco o acquisito grazie all'uso che ne è stato fatto, più è verosimile che,

dinanzi ad un marchio posteriore identico o simile, il pubblico pertinente ricordi tale marchio anteriore.

55 Così, al fine di stabilire se esista un nesso tra i marchi in conflitto, occorre prendere in considerazione anche la distintività del marchio anteriore.

56 Al riguardo, nella misura in cui l'idoneità di un marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato e, per ciò stesso, il suo carattere distintivo sono ancora più forti allorché tale marchio è unico — vale a dire, trattandosi di un marchio denominativo come INTEL, quando il termine di cui il marchio consta non è stato già utilizzato da alcuno per altro prodotto o servizio se non dal suo titolare per i prodotti o servizi da esso commercializzati —, occorre verificare se il marchio anteriore sia unico o essenzialmente unico.

57 Infine, sussiste necessariamente un nesso tra i marchi in conflitto in caso di rischio di confusione, vale a dire quando il pubblico pertinente crede o potrebbe credere che i prodotti o i servizi commercializzati sotto il marchio anteriore e quelli commercializzati sotto il marchio posteriore provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate [v., in tal senso, segnatamente sentenze 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17, e 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holdings e O2 (UK), Racc. pag. I-4231, punto 59].

58 Tuttavia, come risulta dai punti 27-31 della citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux, perché trovi applicazione la tutela introdotta dall'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva il rischio di confusione non è necessario.

59 Il giudice del rinvio chiede, più in particolare, se le circostanze enumerate alle lett. a)-d) della prima questione pregiudiziale siano sufficienti a concludere per un nesso tra i marchi in conflitto.

60 Riguardo alla circostanza di cui alla lett. d), il fatto che il marchio posteriore evochi quello anteriore nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, equivale all'esistenza di un tale nesso.

61 Quanto alle circostanze di cui alle lett. a)-c) della medesima questione, dai punti 41-58 della presente sentenza risulta che esse non implicano necessariamente un nesso tra i marchi in conflitto, ma neppure lo escludono. Spetta al giudice del rinvio fondare la sua analisi su tutti i fatti della causa principale.

62 Occorre perciò rispondere alla prima questione, sub i), e alla seconda questione che l'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un nesso, quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux, tra il marchio anteriore notorio e il marchio posteriore deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

63 Il fatto che il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, equivale all'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux.

64 Il fatto che:

— il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e

— tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non siano significativamente simili e

— il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizio

non implica necessariamente l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux.

Sulla prima questione, sub ii), e sulla terza questione

65 Con la prima questione, sub ii), il giudice del rinvio chiede se le circostanze ivi elencate alle lett. a)-d) siano sufficienti a fornire la prova che l'uso del marchio posteriore tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che rechi o possa recare loro pregiudizio. Con la terza questione chiede, in sostanza, quali siano i criteri pertinenti per stabilire se l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore.

66 In primo luogo, come è stato ricordato al punto 30 della presente sentenza, le violazioni di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa l'un marchio all'altro, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli.

67 Più l'evocazione del marchio anteriore ad opera del marchio posteriore è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del marchio posteriore tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio.

68 Ne discende che, così come l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, anche l'esistenza di una delle violazioni di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva o di un rischio serio che una tale violazione si produca in futuro deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, fra i quali quelli già elencati al punto 42 della presente sentenza.

69 Del resto, la Corte ha già dichiarato, trattando del livello della notorietà e della distintività di un marchio di impresa anteriore, che più il carattere distintivo e la notorietà di un marchio anteriore sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione (v., quanto all'art. 5, n. 2, della direttiva, sentenza General Motors, cit., punto 30).

70 In secondo luogo, le circostanze elencate alle lett. a)-d) della prima questione non sono sufficienti per dimostrare l'esistenza di un vantaggio indebito e/o di un pregiudizio ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva.

71 Per quanto riguarda specificamente la circostanza di cui alla lett. d) di tale questione, dal punto 32 della presente sentenza si ricava che l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto non esonera il titolare del marchio anteriore dal fornire la prova di una violazione effettiva ed attuale del suo marchio, come prevede l'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, o di un rischio serio che una tale violazione si produca in futuro.

72 In ultimo luogo, quanto più in particolare al pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, occorre rispondere alla seconda parte della terza questione, innanzitutto, che non è necessario che il marchio anteriore sia unico perché possa risultare l'esistenza di una tale violazione o del rischio che la stessa si produrrà in futuro.

73 In effetti, un marchio notorio ha necessariamente carattere distintivo, acquisito se non altro grazie all'uso. Pertanto, anche se un marchio anteriore notorio non è unico, l'uso di un marchio identico o simile posteriore può riuscire ad indebolire il carattere distintivo di cui gode tale marchio anteriore.

74 Più il marchio anteriore presenta un carattere unico, però, più l'uso di un marchio posteriore identico o simile sarà in grado di recare pregiudizio al suo carattere distintivo.

75 Secondariamente, un primo uso di un marchio identico o simile posteriore può bastare, all'occorrenza, a causare un pregiudizio effettivo ed attuale al carattere distintivo del marchio anteriore o ad ingenerare un serio rischio che un tale pregiudizio si produca in futuro.

76 Infine, come già osservato al punto 29 della presente sentenza, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità di tale marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l'uso del marchio posteriore fa disperdere l'identità del marchio anteriore e dell'impresa corrispondente nella mente del pubblico.

77 Ne consegue che la prova che l'uso del marchio posteriore pregiudichi o possa pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all'uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro.

78 Per contro, per stabilire se l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, non rileva che il titolare del marchio posteriore tragga o meno un effettivo vantaggio commerciale dal carattere distintivo del marchio anteriore.

79 Occorre dunque rispondere alla prima questione, sub ii), e alla terza questione che l'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un uso del marchio posteriore che tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure che rechi o possa recare loro pregiudizio, deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

80 Il fatto che:

— il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e

— tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non siano significativamente simili e

— il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizio e

— il marchio posteriore evochi quello anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto,

non è sufficiente a provare che l'uso del marchio posteriore tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che rechi o possa recare pregiudizio agli stessi ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva.

81 L'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva deve essere interpretato nel senso che:

— l'uso del marchio posteriore è idoneo ad arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio anche se quest'ultimo non è unico;

— un primo uso del marchio posteriore può essere sufficiente a pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore;

— la prova che l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all'uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro.

Sulle spese

82 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) **L'art. 4, n. 4, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un nesso, quale definito nella sentenza 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, tra il marchio anteriore notorio e il marchio posteriore deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.**

2) **Il fatto che il marchio posteriore evochi il marchio anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, equivale all'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux.**

3) **Il fatto che:**

— **il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e**

— **tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non siano significativamente simili e**

— **il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizio**

non implica necessariamente l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto quale definito nella citata sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux.

4) **L'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un uso del marchio posteriore che tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, oppure che rechi o possa recare loro pregiudizio, deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.**

5) **Il fatto che:**

— **il marchio anteriore goda di una grande notorietà per determinate categorie specifiche di prodotti o di servizi e**

— **tali prodotti o servizi e quelli per i quali il marchio posteriore è stato registrato non siano simili o non siano significativamente simili e**

— **il marchio anteriore sia unico per qualunque prodotto o servizio e**

— **il marchio posteriore evochi quello anteriore notorio nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto,**

non è sufficiente a provare che l'uso del marchio posteriore tragga o possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che rechi o possa recare pregiudizio agli stessi ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104.

6) **L'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che:**

— **l'uso del marchio posteriore è idoneo ad arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio anche se quest'ultimo non è unico;**

— **un primo uso del marchio posteriore può essere sufficiente a pregiudicare il carattere distintivo del marchio anteriore;**

— **la prova che l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all'uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro.**

Firme