CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS

presentate il 2 aprile 1998 *

1. L'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva sui marchi d'impresa [1] vieta la registrazione di un marchio «se l'identità o la somiglianza di [un] marchio di impresa [con un] marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore».

2. Al fine di opporsi alla registrazione di un marchio di impresa sulla base di tale disposizione, è conseguentemente necessario dimostrare sia che il marchio è identico o simile ad un marchio anteriore, sia che i prodotti o servizi contraddistinti da entrambi i marchi sono identici o simili.

3. Il Bundesgerichtshof vi chiede se, per stabilire se prodotti o servizi siano da considerare somiglianti ai sensi di detta disposizione, si possa prendere in considerazione il carattere distintivo di un marchio anteriore e segnatamente la sua notorietà.

La direttiva sui marchi d'impresa

4. La direttiva sui marchi d'impresa armonizza le disposizioni delle legislazioni nazionali in tema di marchi d'impresa che «hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno» (terzo 'considerando' della direttiva). Essa pertanto armonizza, fra l'altro, i motivi per escludere la registrazione o per dichiarare nullo un marchio di impresa (artt. 3 e 4) e i diritti conferiti dal marchio d'impresa (artt. 5 e ss.).

5. Ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a recepire le disposizioni della medesima entro il 28 dicembre 1991. Tuttavia, con la decisione 92/10/CEE [2], il Consiglio ha fatto uso del potere conferitogli dall'art. 16, n. 2, della direttiva ed ha prorogato il termine ultimo di attuazione della direttiva al 31 dicembre 1992.

* Lingua originale: l'inglese.

1 — Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, GU L 40, pag. 1.

2 — Decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, che proroga la data di messa in vigore della direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, GU L 6, pag. 35.

6. L'art. 4, n. 1, della direttiva, che concerne la possibilità di registrare un marchio, dispone:

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

a) se il marchio d'impresa è identico a un marchio d'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 da due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore».

7. Analogamente, l'art. 5, n. 1, che tratta dei diritti conferiti dal marchio di impresa, dispone:

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

a) un segno identico al marchio di 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 di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa».

8. I marchi che godono di notorietà possono beneficiare anche di una ulteriore tutela. L'art. 4, n. 4, lett. a), attribuisce agli Stati membri la facoltà di escludere la registrazione di un marchio, a talune condizioni, qualora il marchio sia simile o identico a un marchio nazionale anteriore che gode di notorietà, anche se i prodotti o servizi ai quali si riferisce la domanda di registrazione del marchio successivo non sono simili ai

prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato:

«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».

9. Qualora il marchio anteriore sia un marchio di impresa comunitario contemplato dal regolamento sul marchio comunitario [3], l'art. 4, n. 3, della direttiva consente lo stesso tipo di impedimento alla registrazione fatto valere dal titolare di un marchio di impresa comunitario anteriore e notorio nella Comunità.

Diversamente dall'art. 4, n. 4, lett. a), l'art. 4, n. 3, obbliga, e non semplicemente autorizza, gli Stati membri a prevedere tale tutela.

10. Inoltre, l'art. 5, n. 2 (che concerne l'uso, e non la registrazione, di un marchio successivo), attribuisce agli Stati membri una facoltà analoga a quella prevista nell'art. 4, n. 4, lett. a):

«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 i 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».

11. Si deve, tuttavia, osservare che, sebbene la questione si riferisca a marchi che godono di notorietà e sebbene gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, menzionino specificamente tali marchi, il Bundesgerichtshof ha precisato che la disposizione di cui trattasi nella presente causa è l'art. 4, n. 1, lett. b), per le ragioni in prosieguo esposte [4].

3 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, GU L 11, pag. 1.

4 — V. oltre, paragrafo 26.

Fatti

12. In data 29 luglio 1986 la Pathe Communications Corporation (in prosieguo: la «Pathe»), con sede negli Stati Uniti d'America, presentava una domanda di registrazione del marchio d'impresa nominativo «CANNON» in relazione ai seguenti prodotti e servizi: «film registrati su videocassette (videocassette preregistrate); produzione, locazione e proiezione di film per sale di proiezione e aziende televisive».

13. Avverso tale domanda faceva opposizione la Canon Kabushiki Kaisha (in prosieguo: la «CKK»), deducendo che essa confliggeva con il suo marchio di impresa nominativo «Canon». Detto marchio era già stato registrato, fra l'altro, per «apparecchi fotografici, cineprese e proiettori; apparecchi per riprese e registrazioni televisive, apparecchi per la ricezione e la riproduzione televisiva, compresi gli apparecchi a nastro o a disco per la registrazione e la lettura».

14. Alla data del deposito dell'opposizione della CKK la direttiva sui marchi di impresa non era stata ancora adottata e, conseguentemente, trovava applicazione la legge nazionale tedesca sui marchi di impresa. Tale legge è nota come Warenzeichengesetz (in prosieguo: il «WZG»). La direttiva, emanata il 21 dicembre 1988, e da attuare entro il 31 dicembre 1992 [5], è stata recepita con ritardo nel diritto tedesco mediante una legge del 25 ottobre 1994. Le principali disposizioni di quest'ultima sono entrate in vigore il 1° gennaio 1995. Tuttavia, il Bundesgerichtshof afferma che la presente causa deve decidersi sulla base della legge nella versione attuale, che recepisce la direttiva. La nuova legge tedesca in materia di marchi di impresa è denominata Markengesetz ed il Bundesgerichtshof precisa che l'art. 9, n. 1, punto 2, di detta legge corrisponde all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva.

15. Secondo il Bundesgerichtshof, si deve partire dal presupposto che i due marchi «CANNON» e «Canon» sono foneticamente identici. Essi non sono, tuttavia, usati per prodotti e servizi identici. La questione di cui i giudici tedeschi si sono dovuti occupare è se i rispettivi prodotti e servizi possano cionondimeno essere considerati somiglianti.

16. In sede di esame della domanda della Pathe da parte delle autorità amministrative tedesche, il primo esaminatore, ritenendo che i prodotti e servizi dei contendenti fossero simili, si rifiutava di registrare il marchio «CANNON». Il secondo esaminatore annullava tale decisione e respingeva l'opposizione in quanto non sussisteva alcuna somiglianza. La CKK proponeva ricorso dinanzi al Bundespatentgericht, che lo

5 — V. sopra, paragrafo 5.

respingeva con ordinanza 6 aprile 1994. La CKK adiva allora per cassazione il Bundesgerichtshof, ed è nell'ambito di tale procedimento che è stato effettuato il rinvio pregiudiziale.

17. Il Bundespatentgericht ha respinto il ricorso della CKK poiché ha ritenuto, come il secondo esaminatore, che non sussistesse somiglianza, ai sensi dell'art. 5, n. 4, punto 1, del WZG, tra i prodotti e servizi delle parti. A suo parere, sussiste somiglianza soltanto qualora i prodotti o servizi, in base alla loro rilevanza economica e alle loro modalità di uso, e segnatamente considerando i loro normali luoghi di fabbricazione e vendita, presentino tali punti in comune da poter far credere all'acquirente medio che essi provengano dalla stessa azienda. La CKK sostiene che, nel novembre 1985, il 76,6% della popolazione conosceva il suo marchio ed il Bundesgerichtshof afferma che quest'argomento dev'essere interpretato nel senso che il marchio «Canon» era un marchio notorio. Il Bundespatentgericht, tuttavia, ha ritenuto che la reputazione del marchio della CKK non avesse alcuna rilevanza per valutare la somiglianza dei prodotti e servizi di cui trattasi.

18. Il Bundespatentgericht ha osservato che i prodotti «videocassette preregistrate», indicati nella domanda di registrazione della Pathe, erano vicinissimi agli «apparecchi per riprese e registrazioni televisive, apparecchi per la ricezione e la riproduzione televisiva, compresi gli apparecchi a nastro o a disco per la registrazione e la lettura», contrassegnati dal marchio della CKK. Tuttavia, esso ha affermato che le due categorie di prodotti non erano somiglianti tra loro. Dissentendo dall'opinione espressa dalla Trentesima Sezione del Bundespatentgericht in una causa analoga, esso ha considerato che non si poteva presumere che le videocassette preregistrate fossero somiglianti agli apparecchi televisivi contrassegnati dal marchio della CKK o alle videocamere messe in commercio dalla medesima.

19. Il Bundespatentgericht ha spiegato di aver già accertato, nel 1989, che non un solo produttore di apparecchi elettronici da intrattenimento figurava tra i produttori di nastri video menzionati nel catalogo Seibt del 1988; ha altresì fatto notare che, sotto questo profilo, nessun cambiamento significativo c'era stato nel frattempo, almeno per quanto riguarda le videocassette preregistrate, e che da informazioni raccolte nei negozi specializzati in tale ramo risultava che nella gamma delle videocassette preregistrate non figuravano nomi di produttori di apparecchi televisivi o di videoregistratori. Il Bundespatentgericht ha, conseguentemente, considerato che non si poteva presumere che il compratore medio pensasse che le videocassette preregistrate ed i corrispondenti apparecchi per la registrazione e la lettura provenissero dalla stessa azienda. Anche la generalità del pubblico era sufficientemente consapevole delle diverse condizioni della produzione di cassette preregistrate e sapeva che le videocassette ed i videoregistratori non provenivano dallo stesso produttore.

20. Il Bundespatentgericht ha altresì negato la possibile somiglianza tra i servizi indicati nella domanda di registrazione della Pathe

concernente la «produzione, distribuzione e proiezione di opere cinematografiche per sale di proiezione e aziende televisive» e gli apparecchi per la ripresa di immagini televisive, etc., protetti dal marchio della CKK. Il Bundespatentgericht ha stimato che la circostanza che telecamere e proiettori fossero utilizzati per produrre e proiettare opere cinematografiche non inducesse erroneamente le persone, in una misura rilevante ai fini del diritto dei marchi, a concludere che i produttori di tali apparecchi, di regola, avessero altresì regolarmente prodotto, distribuito oppure proiettato opere cinematografiche.

21. Nel suo ricorso avverso l'ordinanza del Bundespatentgericht la CKK argomenta che, dopo la trasposizione della direttiva sui marchi di impresa nella legislazione tedesca, il criterio seguito dal Bundespatentgericht per valutare la somiglianza di prodotti o servizi non è più adeguato. Essa sostiene che il proprio marchio «Canon» è un marchio celebre o notorio e che tale circostanza, assieme al fatto che le videocassette preregistrate e gli apparecchi per la registrazione e la riproduzione di immagini vengono offerti negli stessi punti vendita, può condurre alla conclusione che i prodotti contrassegnati dai due marchi siano somiglianti tra loro e che sussista di conseguenza il rischio che si crei confusione per il pubblico, ai sensi dell'art. 9, n. 1, punto 2, del Markengesetz [6].

6 — Come precedentemente esposto, tale disposizione corrisponde all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva.

La questione pregiudiziale

22. Il Bundesgerichtshof ha conseguentemente sottoposto in via pregiudiziale alla Corte la seguente questione:

«Se, nel valutare la somiglianza dei prodotti o dei servizi contraddistinti dai due marchi, si debba tener conto del carattere distintivo, in ispecie della notorietà, del marchio anteriore (al momento determinante per il rango nel tempo del marchio successivo), di modo che, in particolare, il rischio di confusione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE deve ritenersi sussistere anche qualora per il pubblico i prodotti o i servizi di cui trattasi abbiano luoghi d'origine ("Herkunftsstätten") diversi».

23. Il Bundesgerichtshof fa presente che la questione fondamentale è se l'adozione della direttiva sui marchi d'impresa imponga ai giudici tedeschi di modificare il criterio finora seguito per valutare la somiglianza di prodotti o servizi. Esso mira pertanto ad accertare quali criteri debbano essere applicati per stabilire se dei prodotti o servizi siano somiglianti tra loro ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva.

24. L'ordinanza di rinvio contiene le seguenti informazioni in relazione alla trasposizione della direttiva. Nel recepire la direttiva, il legislatore tedesco è partito dal presupposto che la nozione di somiglianza di prodotti o di servizi non potesse intendersi nello stesso modo in cui tale nozione era stata intesa in base alla previgente normativa tedesca. Nella motivazione del disegno di legge recante riforma del diritto dei marchi (Markenrechtsreformgesetz) si è affermato che in futuro non sarebbe stato possibile riferirsi alla nozione «statica» di affinità elaborata nella previgente normativa.

25. In base al diritto previgente doveva esserci una somiglianza oggettiva tra prodotti o servizi: non sussisteva pertanto alcuna tutela in base alle norme sui marchi laddove non fosse esistita alcuna somiglianza oggettiva di prodotti e servizi, indipendentemente dal grado di somiglianza dei marchi e dalla notorietà del marchio anteriore. La dottrina osserva che, dal momento dell'attuazione della direttiva, questo non si verifca più: sussisterebbe ora una correlazione inversa tra, da un lato, la somiglianza dei prodotti e servizi e, dall'altro, la somiglianza dei marchi ed il carattere distintivo del marchio anteriore. Perciò, quanto più i marchi sono vicini e tanto maggiore è la forza distintiva del marchio anteriore, tanto meno la somiglianza di prodotti o servizi ha necessità di essere dimostrata. Secondo il Bundesgerichtshof, tale interpretazione significherebbe che è notevolmente più facile, rispetto a quanto valeva in base alla previgente normativa tedesca, dimostrare il rischio di confusione.

26. Il Bundesgerichtshof riconosce che, in talune circostanze, laddove il marchio anteriore goda di notorietà, esso può essere tutelato anche relativamente a prodotti e servizi non somiglianti in forza dell'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva. Benché tale disposizione sia facoltativa, il Bundesgerichtshof afferma che essa è stata recepita nel diritto tedesco dall'art. 9, n. 1, punto 3, del Markengesetz. Tuttavia, esso sottolinea l'importanza di distinguere tra l'applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), e l'applicazione dell'art. 4, n. 4, lett. a), in quanto, in base al diritto nazionale, la registrazione iniziale di un marchio per prodotti non simili non può, di per se stessa, essere oggetto di opposizione in base alle disposizioni nazionali che attuano l'art. 4, n. 4, lett. a): la persona che fa opposizione può soltanto intraprendere un'azione per la cancellazione del marchio una volta che sia stato registrato oppure proporre ricorso per violazione del proprio marchio, in quanto si parte dal principio che la procedura di registrazione sia eseguita in modo astratto e sistematico. L'art. 4, n. 1, lett. b), d'altro canto, costituisce un motivo per opporsi alla registrazione di un marchio. La questione se l'uso particolare di un marchio rientri nell'art. 4, n. 1, lett. b), oppure nell'art. 4, n. 4, lett. a), riveste, pertanto, una notevole importanza pratica.

Il significato del termine «confusione»

27. La questione mira in parte a stabilire se si debba ritenere esistente un rischio [7] di

7 — La versione tedesca della direttiva parla di «rischio» di confusione, mentre la versione inglese parla di «probabilità» (likelihood) di confusione.

confusione anche qualora il pubblico attribuisca ai prodotti o servizi origini differenti. Il significato del termine «confusione» contenuto nell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva è già stato esaminato dalla Corte nella sentenza emessa l'11 novembre 1997 nella causa SABEL [8].

28. Tale causa riguardava l'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva nella parte in cui si riferisce al «rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione» con il marchio di impresa anteriore. La Corte ha richiamato la tesi, sostenuta nel corso del procedimento secondo cui, «nel rischio di associazione rientrano (...) tre figure di specie: in primo luogo, il caso in cui il pubblico confonda il contrassegno ed il marchio di cui trattasi (rischio di confusione diretta); in secondo luogo, il caso in cui il pubblico operi una connessione tra i titolari del contrassegno o del marchio confondendoli (rischio di confusione indiretta o di associazione); in terzo luogo, quello in cui il pubblico effettui un ravvicinamento tra il contrassegno ed il marchio, ove la percezione del contrassegno evochi il ricordo del marchio, senza tuttavia confonderlo (rischio di associazione propriamente detto)» [9].

29. La Corte ha affermato che era pertanto necessario stabilire «se l'art. 4, n. 1, lett. b), possa trovare applicazione anche quando non esista rischio di confusione diretta o indiretta, bensì unicamente un rischio di associazione propriamente detto» [10]. Essa ha concluso: «I termini stessi della disposizione escludono, quindi, che essa possa trovare applicazione laddove non sussista nel pubblico un rischio di confusione» [11]. La Corte ha pertanto statuito che «la mera associazione tra due marchi che possa essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione ai sensi» [12] dell'art. 4, n. 1, lett. b).

30. Ne consegue che, qualora, nel caso presente, non sussista alcun rischio che il pubblico ritenga esistente una sorta di collegamento dal punto di vista commerciale tra i marchi «Canon» e «CANNON», non sussisterebbe alcun rischio di confusione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva. La Commissione rileva tuttavia che la questione pregiudiziale si riferisce all'associazione di prodotti o servizi a «luoghi di origine» diversi e che tale concetto può rispecchiare l'importanza attribuita dalla previgente normativa tedesca in materia di marchi di impresa al luogo di fabbricazione dei prodotti di cui trattasi. A tale proposito, va osservato che non basta semplicemente dimostrare l'insussistenza di rischi di confusione per il pubblico quanto al luogo in cui i prodotti sono fabbricati o i servizi sono prestati: qualora, pur riconoscendo che i prodotti e i servizi hanno luoghi di origine differenti, il pubblico possa credere che esista un legame tra le due società, sussisterà un rischio di confusione ai sensi della direttiva.

8 — Causa C-251/95, Racc. pag. I-6191.
9 — Punto 16 della sentenza.
10 — Punto 17 della sentenza.
11 — Punto 18 della sentenza.
12 — Dispositivo della sentenza.

Valutazione della somiglianza di prodotti e servizi

31. Nella presente causa è stata discussa soprattutto la questione se il carattere distintivo di un marchio, in particolare la sua notorietà, possa essere preso in considerazione per stabilire se dei prodotti o servizi debbano considerarsi somiglianti ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b). In altre parole, è possibile ritenere che dei prodotti o servizi siano somiglianti nel caso di marchi particolarmente distintivi mentre tali prodotti o servizi non verrebbero considerati simili nel caso di altri marchi meno distintivi? Oppure deve il criterio per stabilire la somiglianza di prodotti o servizi essere oggettivo (non collegato cioè al carattere dei marchi)?

32. Tutti i marchi di impresa, se debbono rispondere alla loro funzione, debbono avere carattere distintivo; un marchio che sia assolutamente privo di carattere distintivo non può, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, essere registrato e, se registrato, può essere dichiarato nullo. Ma il carattere distintivo è una questione di intensità. Un marchio di impresa può essere particolarmente distintivo o perché notorio o perché insolito. Quanto più un marchio è notorio o insolito, tanto maggiore è la possibilità che i consumatori si confondano nel credere esistente una sorta di connessione dal punto di vista commerciale tra prodotti o servizi recanti lo stesso marchio o un marchio simile. Come la Corte ha osservato nella sentenza SABEL, «il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore» [13]. Va notato, tuttavia, che in quella causa, diversamente che nella causa presente, era pacifico che almeno alcuni dei prodotti ai quali i marchi si riferivano erano identici; la questione era se i marchi (in opposizione ai prodotti) di cui trattavasi fossero sufficientemente simili per dar luogo a un rischio di confusione.

33. La CKK, il governo francese e la Commissione sono unanimi nel ritenere che il carattere distintivo di un marchio sia rilevante per valutare la somiglianza di prodotti o servizi. All'udienza il governo italiano ha affermato che la nozione di somiglianza è un concetto molto vago che non può essere basato soltanto su soli fattori oggettivi.

34. Essi si richiamano al decimo 'considerando' della direttiva, formulato nei seguenti termini:

«(...) è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione (...); il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di

13 — Citata alla nota n. 8, punto 24 della sentenza.

impresa sul mercato, dall'associazione [14] che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati [15], costituisce la condizione specifica della tutela (...); le norme procedurali nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della prova».

35. La CKK e il governo francese osservano che tale 'considerando', e segnatamente l'affermazione che «è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione», dimostra che il criterio della somiglianza di prodotti o servizi non va considerato come criterio oggettivo.

36. La CKK osserva altresì che è importante essere in grado di opporsi alla registrazione iniziale di un marchio in base all'art. 4, n. 1, lett. b), piuttosto che dover accettare la registrazione iniziale e contestarne l'uso in base ad altre disposizioni. Essa rileva che le parti di un giudizio di opposizione devono sostenere minori spese e possono far valere i propri diritti in maniera più effettiva e più efficace che in altri procedimenti.

14 — Nota irrilevante per la versione italiana di queste conclusioni.

15 — Nota irrilevante per la versione italiana di queste conclusioni.

37. La Pathe ed il Regno Unito, tuttavia, caldeggiano una valutazione oggettiva e indipendente della somiglianza dei prodotti o servizi (cioè una valutazione effettuata indipendentemente dal carattere o dalla notorietà del marchio anteriore). Il Regno Unito sostiene che l'imporre, nella fase di registrazione di un marchio, di prendere in considerazione la notorietà di un marchio anteriore per valutare la somiglianza dei prodotti o servizi di cui trattasi porrebbe un eccessivo onere a carico degli esaminatori e allungherebbe notevolmente la procedura di registrazione. La Pathe osserva altresì che le grandi società ritarderebbero appositamente la procedura di registrazione.

38. Inoltre, la Pathe osserva che una delimitazione elastica della nozione di prodotti o servizi somiglianti provocherebbe incertezza giuridica. Uno degli argomenti da ultimo prospettati dal Regno Unito è che, se la questione del rischio di confusione dovesse essere esaminata al fine di decidere se prodotti o servizi siano somiglianti tra loro, sarebbe inutile esigere tale somiglianza: la sola questione sarebbe se sussista o no un rischio di confusione; se tale fosse stata l'intenzione del legislatore, la direttiva avrebbe avuto una struttura diversa.

39. A mio parere, la considerazione decisiva per risolvere il problema è l'affermazione contenuta nel decimo 'considerando' della direttiva, secondo cui la valutazione del rischio di confusione dipende in particolare dalla notorietà del marchio. Tale afferma-

zione, collocata nel suo contesto, è del seguente tenore:

«(...) la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (...) la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (...) è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; (...) il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela; (...)».

Questa considerazione chiarisce che la notorietà del marchio, per quanto non specificamente menzionata nell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, è rilevante per decidere se sussista una somiglianza sufficiente a dar luogo a un rischio di confusione.

40. Tale opinione è anche confermata dalla sentenza nella causa SABEL, in cui la Corte ha affermato che il «rischio di confusione deve (...) essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie» [16]. È vero che tale affermazione è stata formulata in un diverso contesto: la Corte stava allora esaminando la questione se la sola somiglianza concettuale dei marchi potesse dar luogo a confusione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), in una situazione in cui i prodotti di cui trattavasi erano manifestamente gli stessi. Tuttavia, essa ha valore generale.

41. Il governo del Regno Unito tenta di confutare la tesi che il decimo 'considerando' della direttiva corrobora un criterio globale. Esso ritiene che tale 'considerando' significhi semplicemente che, per valutare la somiglianza, ci si deve chiedere se i prodotti o servizi siano tali che il pubblico possa essere erroneamente indotto a ritenerli della stessa origine commerciale, e che per effettuare tale valutazione non sia lecito tener conto della notorietà del marchio anteriore.

42. Questa spiegazione, tuttavia, impone di leggere il 'considerando' nel senso che la questione della confusione sia da prendere in considerazione per valutare la somiglianza di prodotti o servizi, ma che un elemento del criterio di valutazione della confusione, ossia quello della «notorietà» del marchio anteriore «sul mercato» (che viene espressamente menzionato nel 'considerando') non possa essere preso in considerazione a tale proposito. Trovo difficile leggere il 'considerando'

16 — Citata alla nota 8, punto 22.

in tal modo. (L'espressione «notorietà del marchio d'impresa sul mercato», a mio avviso, si riferisce al carattere distintivo del marchio: cioè, se esso sia prontamente riconosciuto dal pubblico, sia per la sua natura intrinsecamente insolita, sia per la sua notorietà.)

43. Inoltre, il rischio che la procedura di registrazione venga protratta se si impone di prendere in considerazione la notorietà di un marchio di impresa anteriore non mi sembra così grave come ritengono la Pathe e il governo del Regno Unito. Il governo francese ha affermato in udienza che, secondo la sua esperienza, tale valutazione non allunga né complica inutilmente la procedura. Anzi, potrebbe essere nell'interesse della certezza del diritto fare in modo che non vengano registrati subito i marchi il cui uso potrebbe essere contestato con successo. In ogni caso, mi sembra che il decimo 'considerando' della direttiva indichi che la notorietà di un marchio d'impresa va presa in considerazione per valutare il rischio di confusione tra due marchi, anche se non può essere presa in considerazione per valutare la somiglianza di prodotti e servizi. Per di più, l'Ufficio dei marchi comunitari sarà tenuto ad esaminare la questione della notorietà di un marchio in molti casi, posto che il regolamento sul marchio comunitario contiene una disposizione analoga all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva. Ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento, il titolare di un marchio anteriore che gode di notorietà può fare opposizione, a talune condizioni, alla registrazione di un marchio identico o simile per prodotti o servizi non simili. Ciò suggerisce che i problemi pratici che comporterebbe l'obbligo, per le autorità competenti in materia di registrazione, di prendere in considerazione la notorietà di un marchio non siano così importanti come si è sostenuto.

44. Sottolineo che, benché, a mio parere, si debba prendere in considerazione il grado di notorietà del marchio per valutare se sussista una somiglianza sufficiente per dare luogo a confusione, si deve dare piena importanza al requisito della somiglianza sia per valutare la somiglianza dei marchi, sia per valutare la somiglianza dei prodotti o servizi di cui trattasi. Non è pertanto corretto ritenere che, in conseguenza del recepimento dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva nel diritto nazionale, non sia più necessario, in presenza di un marchio particolarmente distintivo, comprovare la somiglianza dei prodotti o servizi di cui trattasi. Per valutare la somiglianza dei prodotti o servizi sarà utile far riferimento ai fattori suggeriti dai governi del Regno Unito e della Francia.

45. Secondo il governo del Regno Unito, per valutare la somiglianza di prodotti o servizi si dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori:

a) gli usi rispettivi dei prodotti o servizi;

b) gli utilizzatori rispettivi dei prodotti o servizi;

c) la natura fisica dei prodotti o degli atti che i servizi comportano;

d) i canali commerciali attraverso i quali i prodotti o servizi raggiungono il mercato;

e) nel caso di articoli di consumazione offerti in self service, il luogo all'interno dei supermercati in cui essi sono esposti, o possono verosimilmente essere esposti, e, in particolare, se siano esposti, o verosimilmente essere esposti, negli stessi scaffali o in scaffali differenti;

f) la misura in cui i prodotti o servizi sono in concorrenza tra loro: tale indagine può prendere in considerazione il modo in cui gli operatori del commercio classificano i prodotti, per esempio se le società che effettuano ricerche di mercato, che naturalmente operano per l'industria, classifichino i prodotti o servizi nello stesso settore o in settori differenti [17].

17 — Elenco tratto dalla sentenza della High Court inglese 23 maggio 1996, causa British Sugar Plc / James Robertson & Sons Ltd, RPC 1996, pag. 281.

46. Pur riconoscendo che tale elenco di fattori non è esaustivo, il governo del Regno Unito ha osservato all'udienza che, cionondimeno, esso evidenzia un denominatore comune che dovrebbe essere presente in tutti i fattori presi in esame per valutare la somiglianza di prodotti o servizi, ossia che i fattori si riferiscono ai prodotti o servizi stessi.

47. Analogamente, il governo francese ritiene che, per valutare la somiglianza di prodotti e servizi, i fattori da prendere in considerazione dovrebbero comprendere la natura dei prodotti o servizi, la loro destinazione e la loro clientela, il loro uso normale ed il modo consueto della loro distribuzione.

48. L'impiego di tali fattori «oggettivi» per valutare la somiglianza, tuttavia, non impedisce a mio parere di prendere in considerazione il grado di notorietà del marchio per decidere se sussista un grado di somiglianza sufficiente a dar luogo a un rischio di confusione.

49. Contro tale opinione si potrebbe sostenere che quanto più semplice e oggettivo è il criterio di valutazione della somiglianza di prodotti o servizi in base all'art. 4, n. 1, lett. b), tanto meno sarà probabile che gli uffici

nazionali competenti per la registrazione dei marchi o i giudici dei diversi Stati membri adottino valutazioni differenti sulla questione se un determinato marchio crei confusione. Ciò sarebbe conforme allo scopo della direttiva, cioè quello di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

50. Riconosco che l'elasticità del criterio di valutazione della somiglianza di prodotti o servizi può condurre a interpretazioni differenti di tale somiglianza nei diversi Stati membri. Invero può accadere che, contrariamente all'opinione prevalente in taluni Stati membri, un nuovo marchio possa non essere riguardato dall'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva in uno Stato membro semplicemente perché ivi si ritiene che, nonostante la notorietà del marchio anteriore ed il rischio di confusione, i prodotti o servizi non siano sufficientemente simili. In tale evenienza, tuttavia, la circostanza che il marchio anteriore goda di notorietà potrebbe ben significare che in quello Stato membro si applichino, invece di detta disposizione, l'art. 4, n. 4, lett. a), oppure l'art. 5, n. 2, della direttiva (concernenti la tutela di un marchio per prodotti o servizi diversi). Secondo la Commissione, tutti gli Stati membri si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 4, n. 4, lett. a) [18]. Pertanto, il risultato ultimo (segnatamente il divieto o l'annullamento della registrazione di un marchio oppure il divieto del suo uso) sarebbe spesso il medesimo in tutti gli Stati membri.

51. Come osservazione conclusiva, aggiungo di non ritenere iniquo che il titolare di un marchio d'impresa fruisca della tutela di una gamma di prodotti più ampia di quelli relativamente ai quali il marchio è stato registrato. Non sarebbe ragionevole imporre al titolare di un marchio d'impresa di registrare quest'ultimo per tutti i tipi di prodotti relativamente ai quali l'uso del suo marchio possa dar luogo a rischi di confusione, poiché egli potrebbe non utilizzare detto marchio per tali prodotti; invero, i marchi che vengono registrati per prodotti o servizi per i quali non vengono utilizzati possono essere cancellati dal registro dopo cinque anni per mancato uso [19]. Inoltre, il criterio della confusione garantisce che, quando registra un marchio d'impresa in relazione a talune categorie di prodotti o servizi, il titolare del marchio di impresa non sia con ciò tutelato per una gamma di prodotti e servizi troppo ampia. La nozione di confusione non va estesa eccessivamente poiché, come ho osservato nelle mie conclusioni relative alla causa SABEL [20], un'interpretazione estensiva sarebbe contraria allo scopo di garantire la libera circolazione delle merci perseguito dalla direttiva. Tuttavia, qualora sussista un rischio di confusione vero e debitamente comprovato, è a mio parere non solo plausibile, ma necessario tutelare sia il consumatore sia il titolare del marchio non consentendo la registrazione di un marchio successivo neppure per prodotti e servizi simili per i quali il marchio anteriore non è stato registrato.

18 — Dichiarazione della Commissione all'udienza del 13 gennaio 1998, nella causa C-63/97, BMW.

19 — V. artt. 10 e 12 della direttiva.

20 — Citata alla nota 8, punti 50 e 51.

Conclusione

52. Di conseguenza, occorre, a mio parere, risolvere la questione posta dal Bundesgerichtshof come segue:

Per valutare la somiglianza dei prodotti o dei servizi contraddistinti da due marchi ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio (CEE) 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, il carattere distintivo, e segnatamente la notorietà del marchio anteriore, può essere preso in considerazione per decidere se esista una somiglianza sufficiente a dar luogo a rischio di confusione. Tuttavia, sussiste rischio di confusione ai sensi di tale disposizione solo qualora sia probabile che il pubblico sia indotto a pensare che esista una sorta di collegamento dal punto di vista commerciale tra i fornitori dei prodotti o servizi di cui trattasi.