# SENTENZA DELLA CORTE
29 settembre 1998 *

Nel procedimento C-39/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

**Canon Kabushiki Kaisha**

e

**Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già Pathe Communications Corporation,**

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), 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),

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relatore), H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: F. G. Jacobs
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

* Lingua processuale: il tedesco.

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Canon Kabushiki Kaisha, dall'avv. Götz Jordan, del foro di Karlsruhe;

— per la Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già Pathe Communications Corporation, dall'avv. Wolf-W. Wodrich, del foro di Essen;

— per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Philippe Martinet, segretario per gli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti;

— per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

— per il governo del Regno Unito, dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e dall'avv. M. Daniel Alexander, barrister,

— per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Jürgen Grunwald, consigliere giuridico, e Berend Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Canon Kabushiki Kaisha, rappresentata dall'avv. Axel Rinkler, del foro di Karlsruhe, della Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già Pathe Communications Corporation, rappresentata dagli avv. ti Wolf-W. Wodrich e Joachim K. Zenz, Patentanwalt in Essen, del governo francese, rappresentato dalla signora Anne de Bourgoing, chargé de mission presso la direzione

«Affari giuridici» del ministero degli Affari Esteri, in qualità di agente, del governo italiano, rappresentato dal signor Oscar Fiumara, del governo del Regno Unito, rappresentato dall'avv. Daniel Alexander, e della Commissione, rappresentata dal signor Jürgen Grunwald, all'udienza del 20 gennaio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 aprile 1998,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

1 Con ordinanza 12 dicembre 1996, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 1997, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), 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 questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la società giapponese Canon Kabushiki Kaisha (in prosieguo: la «CKK») e la società americana Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già Pathe Communications Corporation (in prosieguo: la «MGM»), dopo che quest'ultima aveva depositato in Germania, nel 1986, una domanda di registrazione del marchio denominativo «CANNON», destinato a contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi: «film registrati su videocassette (videocassette preregistrate); produzione, locazione e proiezione di film per sale di proiezione e aziende televisive».

3 Richiamandosi all'art. 5, n. 4, punto 1, del Warenzeichengesetz (vecchia legge sui marchi; in prosieguo: il «WZG»), la CKK ha fatto opposizione a detta domanda

dinanzi al Deutsches Patentamt (Ufficio brevetti tedesco), ritenendola confliggente con il marchio denominativo anteriore «Canon», di cui era titolare, depositato in Germania, in particolare, per i seguenti prodotti: «apparecchi fotografici, cineprese e proiettori; apparecchi per riprese e registrazioni televisive, apparecchi di ricezione e di riproduzione televisiva, ivi compresi gli apparecchi di registrazione e di lettura su nastro o su disco».

4 Il primo esaminatore del Deutsches Patentamt ha rilevato la coincidenza tra i due marchi e quindi ha negato la registrazione in quanto i prodotti e i servizi rispettivi erano affini ai sensi dell'art. 5, n. 4, punto 1, del WZG. Il secondo esaminatore ha annullato questa decisione ed ha respinto l'opposizione per insussistenza dell'affinità.

5 Il Bundespatentgericht ha respinto il ricorso presentato dalla CKK contro quest'ultima decisione, escludendo la sussistenza di attività ai sensi dell'art. 5, n. 4, punto 1, del WZG, tra i prodotti e i servizi in questione. Ha osservato che detta somiglianza può venir riconosciuta solo se i prodotti o servizi presentano, data la loro importanza economica e il loro modo d'impiego, tali punti in comune, specie per quanto riguarda i loro luoghi di fabbricazione e di vendita abituali, che l'acquirente medio può pensare che provengano dalla stessa azienda in quanto sono usati contrassegni coincidenti o presuntivamente coincidenti. Secondo detto giudice, questo presupposto fa difetto nella fattispecie.

6 L'ordinanza del Bundespatentgericht è stata impugnata dalla CKK dinanzi al Bundesgerichtshof.

7 Nell'ordinanza di rinvio il Bundesgerichtshof osserva in primo luogo che la controversia va risolta in base al Markengesetz (nuova legge tedesca sui marchi), entrato in vigore il 1° gennaio 1995, che ha trasposto la direttiva nel diritto tedesco e il cui art. 9, n. 1, punto 2, corrisponde all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva.

8 Quest'ultima disposizione recita:

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

(...)

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

9 In seguito, per mettere in rilievo il contesto e l'importanza della questione sollevata, il Bundesgerichtshof ha osservato quanto segue:

— nella fattispecie i due marchi «CANNON» e «Canon» si pronunciano nella stessa maniera e il marchio «Canon» è molto rinomato; inoltre, come ha rilevato il Bundespatentgericht, il pubblico ritiene che i «film registrati su videocassette (videocassette preregistrate)» e gli «apparecchi di registrazione e di lettura di nastri video (magnetoscopi)» non provengano dallo stesso fabbricante;

— il Bundespatentgericht, conformandosi ai principi che scaturiscono dal WZG, non ha attribuito importanza nella sua decisione né all'identità dei contrassegni, né alla notorietà del marchio della società che ha presentato opposizione;

— poiché attualmente si deve applicare il Markengesetz, si devono determinare i criteri da seguire per interpretare la nozione di «somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi d'impresa» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva;

— se nella fattispecie non si tiene conto della notorietà del marchio anteriore per valutare il rischio di confusione qualora non vi sia somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi, il ricorso in cassazione della società opponente non può venir accolto in base agli accertamenti operati dal Bundespatentgericht;

— è però concepibile l'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva nel senso che la notorietà del marchio anteriore può non solo rafforzare il carattere distintivo inerente al marchio in quanto tale, ma anche indurre a trascurare l'opinione del pubblico circa il luogo d'origine («Herkunftsstätte») di detti prodotti o servizi allorché valuta la somiglianza dei prodotti o dei servizi così contraddistinti;

— secondo la dottrina, nella valutazione del rischio di confusione ai sensi del Markengesetz può essere opportuno fissare una correlazione tra la somiglianza dei prodotti, da un lato, e il grado di somiglianza dei contrassegni rispettivi e il carattere distintivo del marchio da tutelare, dall'altro, sicché la somiglianza dei prodotti possa essere tanto più tenue quanto i contrassegni sono più simili l'uno all'altro e quanto maggiore è il carattere distintivo del marchio del quale si chiede la tutela.

10 Infine, il Bundesgerichtshof osserva che l'importanza pratica che riveste l'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva è rafforzata dal fatto che il motivo di rifiuto della registrazione contemplato dall'art. 9, n. 1, punto 3, del Markengesetz — che traspone l'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva quanto alla possibilità per gli Stati membri di prevedere una tutela maggiore nell'ipotesi di marchi molto noti, prescindendo dal presupposto della somiglianza dei prodotti o servizi — non può venire invocato nell'ambito del procedimento nazionale di opposizione, ma soltanto dinanzi ai giudici ordinari nell'ambito di un'azione per cancellazione o di un'azione per contraffazione.

11 Premesse queste considerazioni, il Bundesgerichtshof ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«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 hanno luoghi d'origine ("Herkunftsstätten") diversi».

12 Con la prima parte della questione, il Bundesgerichtshof chiede in sostanza se l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva vada interpretato nel senso che il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, vada preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione.

13 La CKK, il governo francese, quello italiano, nonché la Commissione sono concordi in sostanza per dare soluzione affermativa a detta questione.

14 La MGM e il governo del Regno Unito ritengono invece che la somiglianza tra i prodotti o i servizi vada valutata in modo obiettivo ed autonomo, e quindi prescindendo dal carattere distintivo del marchio anteriore, ed in particolare dalla sua notorietà.

15 A questo proposito si deve ricordare anzitutto che nel decimo 'considerando' della direttiva si rileva che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione di 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 d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela».

16 In secondo luogo si deve osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il rischio di confusione nella mente del pubblico, che determina l'applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, dev'essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22).

17 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. L'interdipendenza tra questi fattori trova in effetti espressione nel decimo 'considerando' della direttiva, secondo il quale è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione a sua volta dipende in particolare dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti.

18 D'altro canto, emerge dalla giurisprudenza della Corte che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (sentenza SABEL, citata, punto 24). Dunque, poiché la tutela di un marchio depositato dipende, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, dall'esistenza di un rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

19 Ne consegue che, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, può esservi motivo di negare la registrazione di un marchio, nonostante il minor grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati, allorché la somiglianza dei marchi è grande e grande è il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà.

20 A questa interpretazione la MGM ed il governo del Regno Unito hanno obiettato che la presa in considerazione del carattere distintivo più o meno rilevante del marchio anteriore durante l'esame della somiglianza tra i prodotti o i servizi designati rischia di ritardare il procedimento di registrazione. Il governo francese invece ha sostenuto che, secondo la sua esperienza, la presa in considerazione di questo fattore durante l'esame della somiglianza tra i prodotti o i servizi designati non ha l'effetto di ritardare oltre misura o di complicare il procedimento di registrazione.

21 A questo proposito si deve rilevare che, anche supponendo che l'interpretazione auspicata abbia l'effetto di ritardare notevolmente il procedimento di registrazione, ciò non potrebbe essere determinante per l'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva. È comunque opportuno, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, assicurarsi che i marchi il cui uso potrebbe venir contestato validamente in sede giudiziaria non vengano registrati.

22 Tuttavia, si deve sottolineare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), resta necessario, anche nell'ipotesi in cui sussista identità con un marchio il cui carattere distintivo è particolarmente forte, dimostrare che sussiste somiglianza tra i prodotti o servizi contraddistinti. Infatti — e contrariamente a quanto è previsto, ad esempio, dall'art. 4, n. 4, lett. a), che riguarda esplicitamente l'ipotesi in cui i prodotti o servizi non siano somiglianti —, l'art. 4, n. 1, lett. b), stabilisce che un rischio di confusione presuppone un'identità o una somiglianza tra i prodotti o i servizi designati.

23 Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto, come hanno ricordato i governi francese e del Regno Unito nonché la Commissione, di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

24 In considerazione di quanto precede, la prima parte della questione pregiudiziale dev'essere risolta come segue: l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione.

25 Con la seconda parte della questione il Bundesgerichtshof chiede in sostanza se possa sussistere un rischio di confusione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva anche qualora per il pubblico i prodotti o i servizi abbiano luoghi d'origine («Herkunftsstätten») diversi.

26 A questo proposito si deve rilevare che un rischio di confusione sussiste, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, allorché il pubblico può sbagliare quanto all'origine dei prodotti o dei servizi in questione.

27 Infatti, da un lato emerge dall'art. 2 della direttiva che un marchio deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa; d'altro canto, è precisato nel decimo 'considerando' della direttiva che lo scopo della tutela conferita dal marchio consiste, in particolare, nel garantire la sua funzione d'origine.

28 Si deve inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa; inoltre, per poter svolgere la sua funzione

di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in particolare, sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG II, Racc. pag. I-3711, punti 13 e 14).

29 Costituisce perciò un rischio di confusione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (v. in questo senso sentenza SABEL, citata, punti 16-18). Di conseguenza, come ha osservato l'avvocato generale nel paragrafo 30 delle sue conclusioni, per escludere l'esistenza di tale rischio di confusione, non è sufficiente dimostrare semplicemente l'insussistenza del rischio di confusione nella mente del pubblico quanto al luogo di produzione dei prodotti o servizi di cui trattasi.

30 Si deve quindi risolvere la seconda parte della questione pregiudiziale dichiarando che può sussistere un rischio di confusione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva anche qualora, per il pubblico, i prodotti e i servizi di cui trattasi abbiano luoghi di produzione diversi. Per contro, l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro.

## Sulle spese

31 Le spese sostenute dai governi francese, italiano e del Regno Unito nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 12 dicembre 1996, dichiara:

**L'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione.**

**Può sussistere un rischio di confusione ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 anche qualora, per il pubblico, i prodotti e servizi di cui trattasi abbiano luoghi di produzione diversi. Per contro, l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro.**

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Wathelet Schintgen Kapteyn

Murray Edward Hirsch

Jann Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 settembre 1998.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias