CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F.G. JACOBS

presentate il 10 luglio 2003 [1]

1. Nella causa in esame, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi (Corte di Cassazione dei Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva in materia di marchi d'impresa [2].

2. È in discussione, in particolare, l'art. 5, n. 2, ai sensi del quale gli Stati membri possono predisporre la tutela del titolare di un marchio che gode di una certa notorietà contro l'uso da parte di terzi di un segno analogo che «consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

La direttiva in materia di marchi d'impresa

3. L'art 5 della direttiva dispone, nella parte che qui ci interessa, quanto segue:

«1. 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.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è

1 — Lingua originale: l'inglese.

2 — 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).

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. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

4. Si può inoltre osservare che l'art. 4, n. 1, della direttiva stabilisce che un marchio è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se, in sostanza, integra le medesime condizioni esposte, per i segni, all'art. 5, n. 1, e che, ai sensi dell'art. 4, n. 4, lett. a), gli Stati membri possono disporre che un marchio sia escluso dalla registrazione o che, se registrato, possa essere dichiarato nullo se integra, in sostanza, le condizioni esposte, per i segni, all'art. 5, n. 2. Inoltre, le norme di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9, n. 1 (tutte norme imperative) del regolamento n. 40/94 [3] dispongono equivalente tutela per il marchio comunitario.

5. Come riferito nelle osservazioni scritte presentate dalla Commissione, tutti gli Stati membri si sono avvalsi dell'opzione concessa dall'art. 5, n. 2, della direttiva. L'art. 13 A, n. 1, lett. c) della legge uniforme del Benelux sui marchi di impresa [4] traspone l'art. 5, n. 2, in termini sostanzialmente simili.

Fatti e questioni pregiudiziali

6. L'ordinanza di rinvio descrive i fatti ed il procedimento principale nel modo seguente.

7. L'Adidas - Salomon AG è titolare di un marchio figurativo costituito da un motivo a tre strisce, registrato come marchio Benelux per taluni tipi di indumenti. Essa

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

4 — Allegata alla Convenzione del Benelux sui marchi di impresa del 19 marzo 1962; modificata da un protocollo del 2 dicembre 1991, che è entrato in vigore il 1° gennaio 1996.

ha concesso all'Adidas Benelux BV una licenza esclusiva per utilizzare tale marchio nel territorio del Benelux. Farò congiuntamente riferimento a tali società con il termine «Adidas».

8. Il marchio è costituito da tre strisce verticali parallele, molto vistose e della stessa larghezza, che corrono dall'alto in basso lungo tutto il fianco dell'indumento. Questo motivo può essere realizzato in diverse dimensioni e in varie combinazioni di colori, purché vi sia sempre contrasto con il colore di base dell'indumento.

9. Il marchio a tre strisce della Adidas è un marchio forte e beneficia di una notorietà generale.

10. La Fitnessworld trading Ltd («Fitnessworld») commercializza indumenti sportivi recanti la denominazione Perfetto e opera come importatore della Perfetto Sportswear Inc. Un certo numero di indumenti messi in vendita dalla Fitnessworld reca un motivo a due strisce. Queste strisce sono parallele, di uguale larghezza, contrastano con il colore principale e sono applicate sulle cuciture laterali dell'indumento.

11. Nel settembre 1997 l'Adidas ha chiesto al Presidente del Rechtbank te Zwolle (Tribunale di Zwolle) di adottare un provvedimento d'urgenza che ingiungesse, tra l'altro, alla Fitnessworld (i) di astenersi dall'usare nei paesi del Benelux qualsiasi segno simile al motivo a tre strisce dell'Adidas, quale il motivo a due strisce che la Fitnessworld appone su determinati indumenti e (ii) di comunicare gli utili realizzati grazie alla vendita della merce in causa.

12. A sostegno delle sue domande la Adidas ha fatto valere che la commercializzazione da parte della Fitnessworld degli indumenti recanti il motivo a due strisce genera un rischio di confusione nel pubblico interessato, in quanto tale pubblico potrebbe associarli con i capi di abbigliamento sportivo e per il tempo libero della Adidas, che recano il marchio a tre strisce; essa ha inoltre argomentato che la Fitnessworld trae profitto dalla reputazione e dalla popolarità del marchio a tre strisce e che l'esclusività di questo marchio figurativo della Adidas potrebbe risultarne pregiudicata.

13. Nell'ottobre del 1997 il presidente del Rechtbank ha emesso l'ingiunzione richiesta. La Fitnessworld ha impugnato il provvedimento dinanzi al Gerechtshof te Arnhem (Corte d'appello di Arnhem).

14. Nell'agosto del 1998 il Gerechtshof ha annullato la sentenza del Rechtsbank ed ha respinto con nuova sentenza le domande dell'Adidas.

15. La sentenza del Gerechtshof era, tra l'altro, così motivata:

«5.10 Il Gerechtshof parte dal principio che l'uso di un segno simile ad un marchio molto rinomato può rendere probabile una confusione, ma ritiene tuttavia nell'immediato che non vi sia alcun rischio di confusione. Il pubblico interessato, al quale si rivolge la Adidas, comprende principalmente persone che preferiscono indossare abiti di marca esclusiva e più cara. Questo pubblico sa molto bene che la Adidas si caratterizza per il suo motivo a tre strisce e non sarà quindi sconcertato nel vedere indumenti recanti due strisce, quali gli indumenti sportivi e per il tempo libero della Fitnessworld, anche se queste due strisce vi sono apposte alla stessa maniera delle tre strisce della Adidas. Solo le tre strisce sono associate alla Adidas. La differenza tra due e tre strisce è facile da accertare, soprattutto all'atto dell'acquisto di indumenti, che non avviene in generale affrettatamente o alla leggera. A tal riguardo il Gerechtshof ritiene, nell'ambito di una valutazione globale dell'impressione generale, che la presenza di tre strisce costituisca un carattere distintivo e dominante.

5.11 Il Gerechtshof osserva inoltre che, come la Fitnessworld ha provvisoriamente dimostrato in maniera sufficientemente plausibile sulla base dei (...) documenti che ha presentato, il motivo costituito da due strisce verticali parallele sulle cuciture laterali e contrastante con il colore di base è stato regolarmente utilizzato nei Paesi Bassi, nel corso degli anni, per decorare indumenti (sportivi). Non è quindi ammissibile che la Adidas, che ha scelto per il suo marchio un motivo a tre strisce, cerchi di monopolizzare qualsiasi motivo a strisce. Come risulta dai documenti che ha presentato, la Adidas ha attivamente perseguito tale obiettivo dal 1996 e, a suo dire, anche prima di tale data. Questa monopolizzazione non è certo possibile nella fattispecie, in quanto il motivo a due strisce è utilizzato solo come decorazione e non come marchio, e gli indumenti sportivi venduti dalla Fitnessworld sono (quasi) sempre muniti del marchio Perfetto. Il Gerechtshof respinge l'affermazione della Adidas secondo cui questo uso determina una diluizione del suo marchio ed essendo illecito le causa un danno. Infatti, dato che il motivo a strisce è regolarmente utilizzato per decorare gli indumenti sportivi, la Fitnessworld dispone di una ragione valida per utilizzarlo, a meno che non esista una somiglianza con il marchio della Adidas, somiglianza che il Gerechtshof non ritiene tuttavia di dover constatare (...) per il momento».

16. Pertanto, il Gerechtshof ha essenzialmente considerato che non vi è nel presente caso (i) rischio di confusione, data la categoria di consumatori interessati e la differenza esistente tra il segno ed il marchio e (ii) che non sussiste alcuna diluizione del marchio Adidas, in quanto il motivo a due strisce verrebbe utilizzato a scopo estetico e decorativo.

17. L'Adidas ha presentato ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, argomentando in particolare che la direttiva in materia di marchi di

impresa accorda protezione, almeno per quanto riguarda quei marchi che godono di notorietà e/o di notevole carattere distintivo, anche se non esiste rischio di confusione, qualora vantaggi indebiti siano tratti dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o sia a questi ultimi recato pregiudizio.

18. In questo contesto, lo Hoge Raad nutre i seguenti dubbi in relazione alla corretta interpretazione della direttiva.

19. In primo luogo, esso si domanda se l'art. 5, n. 2, che nella sua formulazione espressa si applica soltanto quando un determinato segno è usato in relazione a beni o servizi che non sono simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, si possa applicare anche con riferimento a beni o servizi simili. Se l'art. 5, n. 2, non si applica con riferimento a beni simili, lo Hoge Raad chiede se, qualora un terzo usi un segno con le caratteristiche e nelle circostanze descritte in tale disposizione a danno di un marchio che gode di notorietà, possa sorgere per beni simili un rischio di confusione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b).

20. In secondo luogo, sorge la questione se il Gerechtshof abbia applicato un criterio valido per determinare se i segni in questione fossero simili ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva.

21. In ultimo, lo Hoge Raad si riferisce alle affermazioni del Gerechtshof riguardanti l'uso da parte della Fitnessworld del motivo a doppia striscia a scopo puramente decorativo. Prendendo in considerazione la precedente osservazione di quella Corte secondo cui tale motivo sarebbe stato utilizzato nei Paesi Bassi regolarmente nel corso degli anni come decorazione per l'abbigliamento sportivo, lo Hoge Raad ritiene che il Gerechtshof intendesse chiaramente dire che il pubblico interessato avrebbe considerato simile motivo esclusivamente come ornamento o decorazione e quindi non come marchio di impresa. Lo Hoge Raad non è, tuttavia, certo se ed in qual misura tale atteggiamento del pubblico possa influenzare la soluzione della questione se il diritto di marchio sia violato quando l'asserito illecito consista nella sua diluizione.

22. Lo Hoge Raad ha, di conseguenza, sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se l'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa vada interpretato nel senso che, in applicazione di una legge nazionale che ha trasposto questa disposizione, il titolare di un marchio rinomato nello Stato interessato possa opporsi anche all'uso di tale marchio o di un segno simile, nella maniera e nelle circostanze

indicate in tale disposizione, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato depositato.

b) In caso di soluzione negativa della questione 1. a.: se, nel caso di una legge nazionale che ha trasposto la disposizione dell'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104, si debba interpretare la nozione di "rischio di confusione" di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva nel senso che un tale rischio esista allorché una persona diversa dal suo titolare utilizza un marchio rinomato o un segno simile, nella maniera e nelle circostanze indicate all'art. 5, n. 2, della direttiva, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato depositato.

2) In caso di soluzione affermativa della questione 1. a.

a) se, in un tale caso, si debba valutare la similitudine tra il marchio ed il segno sulla base di un criterio diverso da quello della confusione (diretta o indiretta) sull'origine; in caso affermativo, secondo quale criterio.

b) Qualora, in un tale caso, il segno impugnato a causa di un'asserita violazione del marchio venga esclusivamente percepito dal pubblico interessato come una decorazione, quale ne sia l'incidenza sulla questione della similitudine tra il marchio ed il segno.

23. L'Adidas, la Fitnessworld, i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte e tutti, ad eccezione del governo dei Paesi Bassi, sono anche intervenuti all'udienza.

La prima questione pregiudiziale e la sentenza *Davidoff II*

24. Con la questione 1. a. il giudice del rinvio intende sostanzialmente sapere se l'art. 5, n. 2, della direttiva disponga che gli Stati membri che scelgono di dargli attuazione debbano legittimare il proprietario di un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione ad opporsi all'uso di un segno simile o identico, nel modo e nelle circostanze descritte nella disposizione, con riferimento a beni o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

25. In epoca successiva al momento in cui è stato effettuato il rinvio e sono state presentate le osservazioni scritte nella causa in esame, tale questione è stata, a mio avviso, risolta in senso affermativo dalla sentenza della Corte nella causa *Davidoff II*[5].

26. In quella causa, la Corte era chiamata a pronunciarsi, infatti, sulla questione se l'art. 5, n. 2, trovi applicazione, come la sua formulazione suggerisce, soltanto in relazione a beni o servizi che *non* sono simili. La Corte ha dichiarato che l'art. 5, n. 2, legittima gli Stati membri a predisporre una tutela specifica, per marchi registrati che godono di notorietà, nei casi in cui un marchio od un segno successivo, identico o simile al marchio registrato, sia utilizzato per beni o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio registrato.

27. Il Regno Unito, ad ogni modo, asserisce che la sentenza *Davidoff II* non risolve la prima questione pregiudiziale presentata nella causa in esame. Fondamentalmente, il Regno Unito sostiene che tale sentenza concederebbe un mera facoltà: la Corte avrebbe stabilito che gli Stati membri, nel trasporre l'art. 5, n. 2, possono legittimamente estendere la tutela a beni o servizi identici e simili. La sentenza non intenderebbe però affermare che essi sono tenuti a questo risultato e, pertanto, una trasposizione che (come quella in questione nel presente caso), in linea con i termini dell'art. 5, n. 2, limitasse espressamente la tutela a beni o servizi non simili rimarrebbe adeguata e legittima, coerentemente alla formulazione dell'articolo in questione.

28. Il Regno Unito sostiene che tale interpretazione consegue al fatto che l'art. 5, n. 2, è una norma che prevede una facoltà. La direttiva non esige alcuna tutela speciale da parte degli Stati membri per i marchi che godono di notorietà, ma piuttosto conferisce espressamente una specifica facoltà a disporre simile tutela, quando il marchio o il segno vengono usati in relazione a beni o servizi non simili. Se è vero che lo Stato membro può legittimamente decidere di respingere l'art. 5, n. 2, nel suo insieme, è evidentemente legittimo che esso possa decidere di trasporre soltanto l'aspetto che, in tale disposizione, è stato reso esplicito.

29. Riconosco, naturalmente, che la questione presentata ed il dispositivo della sentenza *Davidoff II* sono formulati in termini che evidenziano come gli Stati membri siano autorizzati dalla direttiva ad accordare una tutela con riferimento a beni simili e identici, piuttosto che obbligati a predisporre tale tutela. La suddetta terminologia potrebbe, tuttavia, trovare spiegazione nel fatto che l'art. 5, n. 2, è una norma facoltativa, di modo che gli Stati membri non sono, comunque, obbligati a trasporla. Inoltre, non sono persuaso degli argomenti proposti dal Regno Unito per un certo numero di ragioni.

5 — Sentenza 9 gennaio 2003, causa C-292/00, *Davidoff e Zino Davidoff (Davidoff II)* (Racc. pag. I-389). Il rinvio relativo alla causa in esame è stato effettuato nell'ottobre 2001 e le osservazioni presentate nel febbraio 2002.

30. In primo luogo, la Corte nella sentenza *Davidoff II* ha esplicitamente stabilito che, alla luce dello schema generale e della ratio della normativa, «non si può fornire del detto articolo un'interpretazione che comporti una tutela dei marchi notori minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili» [6]. Appare evidente dai successivi punti della sentenza che la Corte ha considerato che tale sarebbe il risultato, qualora venisse fornita un'interpretazione dell'art. 5, n. 2, che non contemplasse la tutela contro l'uso di un determinato segno in relazione a beni o servizi simili. Conseguentemente, deriva dalla sentenza che l'art. 5, n. 2, non può essere interpretato in questo modo. Già questo solo fatto milita, a mio avviso, contro la linea interpretativa invocata dal Regno Unito.

31. Inoltre, l'interpretazione del Regno Unito si scontra apertamente con quanto esposto nel preambolo della direttiva, secondo cui «gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità inerenti al marchio d'impresa stesso (...) ovvero ai conflitti tra il marchio di impresa e i diritti anteriori devono essere enumerati esaurientemente, anche se alcuni di essi sono enumerati a titolo facoltativo per gli Stati membri che potranno quindi mantenerli o introdurli nelle rispettive legislazioni» [7].

6 — Punto 25 della sentenza.

7 — Settimo 'considerando'.

32. La Corte ha anche coerentemente affermato che gli artt. 5-7 della direttiva rappresentano la completa armonizzazione delle norme relative ai diritti connessi al marchio di impresa e, di conseguenza, definiscono i diritti dei titolari dei marchi nella Comunità [8].

33. Infine, sembra improbabile che la Corte nella sentenza *Davidoff II* intendesse permettere agli Stati membri di mantenere in vigore una legislazione nazionale di attuazione che non si estendesse a beni o servizi simili dato che la normativa nazionale in questione (come quella di cui trattasi nella presente causa) era, in linea con la formulazione dell'art. 5, n. 2, espressamente limitata a beni o servizi non simili [9]; il giudice a quo voleva stabilire se la normativa nazionale conferisse, nondimeno, tutela, qualora l'uso che si dichiarava illegittimo fosse relativo a beni o servizi simili.

34. A mio avviso, pertanto, la questione 1) a), presentata dello Hoge Raad, dovrebbe essere risolta per l'affermativa, e cioè nel senso che l'art. 5, n. 2, della direttiva non è correttamente trasposto se il proprietario di

8 — V., ad esempio, sentenza della Corte 20 novembre 2001, cause riunite C-414/99 e C-416/99, *Davidoff e Levi Strauss* (Racc. pag. I-8691, punto 39) e, con specifico riferimento all'art. 5, n. 2, sentenza 21 novembre 2002, causa C-23/01, *Robelco* (Racc. pag. I-10913, punti 27-30).

9 — Paragrafo 14, n. 2, terzo comma del Markengesetz (Legge in materia di marchi di impresa); v. paragrafo 10 delle mie conclusioni nella causa *Davidoff II*.

un marchio rinomato nello Stato membro in questione non è legittimato ad opporsi all'uso del marchio o di un segno simile, nel modo e nelle circostanze descritte nella disposizione, non soltanto rispetto a beni o servizi non simili, ma anche con riferimento a beni o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

35. Di conseguenza, la questione 1. b., che sorge soltanto se la questione 1. a. riceve soluzione negativa, non va più affrontata.

L'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 2: diluizione, degradazione e sfruttamento (free riding)

36. L'art. 5, n. 2, tutela il titolare del marchio che gode di notorietà contro l'uso di un segno identico o simile «se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi». Si possono, pertanto, ipotizzare, in linea di principio, quattro tipi di utilizzo: l'uso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo del marchio, l'uso che consente di trarre indebitamente vantaggio dalla sua notorietà, l'uso che reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio e l'uso che reca pregiudizio alla sua reputazione.

37. Il concetto di pregiudizio recato al carattere distintivo del marchio riflette quanto viene generalmente ricondotto al concetto di diluizione. Tale nozione è stata articolata per la prima volta da Schechter [10], il quale sosteneva che le lesioni contro cui il titolare del marchio andava tutelato oltrepassavano la lesione, causato dall'uso di un marchio identico o simile in relazione a beni o servizi identici o simili, che poteva creare confusione sull'origine del prodotto. Schechter descriveva il genere di danno che andava trattando come «la graduale diminuzione o dispersione dell'identità e della presa sulla coscienza del pubblico» di alcuni marchi [11]. I tribunali degli Stati Uniti, dinanzi ai quali i titolari di certi marchi hanno ottenuto tutela contro la diluizione per un certo periodo di tempo [12], hanno ampiamente arricchito la terminologia della diluizione, descrivendola in termini di sminuimento, attenuazione, indebolimento, diminuzione di intensità, scalzamento, offuscamento, sgretolamento ed insidiosa erosione a danno di un determinato marchio. [13] L'essenza della diluizione, in questo senso classico, consiste nello smussamento della qualità distintiva del

10 — Frank I. Schechter, «The rational basis of trademark protection», *Harvard Law Review* 1927, pag. 813.

11 — Egli riteneva, comunque, che soltanto «marchi arbitrari, coniati ex novo o inventati» potessero beneficiare di questa tutela.

12 — La prima legislazione di uno Stato in materia è stata approvata nel Massachusetts nel 1947, seguito dall'Illinois nel 1953 e da New York nel 1955. In seguito ne sono intervenute molte altre. Poche leggi statali, tuttavia, definivano la diluizione in quanto tale, giacché ci si limitava in genere a tutelare contro «la diluizione della qualità distintiva» di alcuni marchi (o espressioni analoghe). A livello federale, il Federal Trademark Dilution Act (Legge federale sulla diluizione dei marchi di impresa), del 1995, ha creato un'azione specifica contro la diluizione di marchi notori di impresa. Tale normativa definisce la diluizione come «la riduzione della capacità di un marchio notorio di identificare e contraddistinguere beni o servizi».

13 — V., per le fonti giurisprudenziali, T. Martino, *Trademark Dilution* (1996), pagg. 43 e 46.

marchio, di modo che esso non risulta più in grado di suscitare un'immediata associazione mentale con i beni per i quali è stato registrato ed utilizzato.[14] Dunque, per citare nuovamente Schechter,[15] «ad esempio, se si ammettono ristoranti col marchio Rolls Royce, bar col marchio Rolls Royce, pantaloni marchiati Rolls Royce e caramelle Rolls Royce, fra dieci anni non si avrà più il marchio Rolls Royce».

38. Per contro, il concetto di pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio, spesso riferito come degradazione o appannamento del marchio, descrive la situazione in cui — come risulta dalla nota decisione della Corte di giustizia del Benelux, Claeryn/Klarein[16] — i beni per i quali il segno che costituirebbe la violazione è utilizzato influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulta compromesso. La causa alla quale mi riferisco riguardava marchi che presentavano identica pronuncia, «Claeryn», per un gin olandese, e «Klarein», per un detersivo liquido. Dal momento che è stato accertato che la somiglianza tra i due marchi poteva indurre i consumatori a pensare ad un detersivo mentre bevevano il gin «Claeryn», è stato dichiarato che il marchio «Klarein» ledeva il marchio «Claeryn».[17]

39. I concetti di vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo del marchio o dalla sua reputazione devono, per contro, essere intesi nel senso che essi abbracciano « casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua reputazione»[18]. Per esempio, dunque, la Rolls Royce sarebbe legittimata ad impedire ad un produttore di whisky di avvalersi della reputazione del marchio Rolls Royce allo scopo di promuovere la sua marca[19]. Non è scontato che esista una concreta differenza tra l' indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del marchio e l'indebito vantaggio tratto dalla sua reputazione; poiché, tuttavia, tale distinzione non è essenziale nel caso in esame, mi riferirò ad entrambe come «sfruttamento (free riding)».

40. Come risulta dall'ordinanza di rinvio, nella causa in esame, l'Adidas allega che l'uso del motivo a due strisce consente alla Fitnessworld di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio Adidas (sfruttamento) e reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio stesso (diluizione)[20]. Su questo presupposto, lo Hoge Raad ha posto due questioni relative all'interpretazione dell'art. 5, n. 2.

14 — V. paragrafo 39 delle mie conclusioni 29 aprile 1997, causa C-251/95, *SABEL* (Racc. pag. I-6191), che parafrasa la sentenza della Corte del Benelux 1° marzo 1975, causa A 74/1, *Claeryn/Klarein* (Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia del Benelux, 1975, pag. 472).

15 — Udienze dinanzi alla Commissione per i Brevetti del Congresso, 72° Congresso, Prima Sessione 15 (1932).

16 — V. riferimenti alla nota 14.

17 — Il pregiudizio alla reputazione del marchio è stato, in aggiunta, uno dei motivi in base ai quali la Maison Christian Dior si è opposta, dinanzi alle Corti nazionali, alla pubblicità promozionale dei suoi prodotti di lusso rivolta, come è stato sostenuto, da Evora, ad un segmento poco esigente del mercato. Sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95, *Parfums Christian Dior* (Racc. pag. I-6013), per quanto dinanzi alla Corte di giustizia la causa si sia incentrata sul dettato dell'art. 7, n. 2, della direttiva (che stabilisce un'eccezione al principio generale dell'esaurimento del diritto conferito dal marchio).

18 — F.W. Mostert, *Famous and Well-Known Marks* (1997), pag. 62. V. anche la *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks* adottata dall'Assemblea dell'Unione per la Tutela della Proprietà Industriale di Parigi e dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) (1999): la Nota all'art. 4 (iii), che si riferisce all'uso del marchio che «consentirebbe di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo del marchio rinomato», commenta che «l'uso in questione corrisponderebbe, ad esempio, allo sfruttamento dell'avviamento del marchio rinomato».

19 — V. sentenza del Bundesgerichtshof (Corte di Cassazione federale tedesca) 9 dicembre 1982 (GRUR 247).

20 — V. supra, paragrafo 12.

La questione 2) a)

41. Con la questione 2. a. lo Hoge Raad intende sapere se la nozione di somiglianza tra marchio e segno ai fini dell'art. 5, n. 2, debba essere valutata in base ad un criterio diverso da quello di confusione (diretta od indiretta) relativa all'origine; in caso di risposta affermativa, chiede alla Corte di indicare quale sia il criterio corretto.

42. L'art. 5, n. 2, si applica, come l'art. 5, n. 1, lett. b), quando il marchio ed il segno sono identici o simili. Entrambe le disposizioni esigono ulteriori condizioni per la loro applicazione: in particolare l'art. 5, n. 2, trova applicazione laddove l'uso di un segno senza una valida ragione consente di trarre indebito vantaggio o reca pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio, mentre l'art. 5, n. 1, lett. b) trova applicazione quando, a causa dell'identità o della somiglianza, esiste rischio di confusione da parte del pubblico.

43. Risulta evidente dalle sentenze della Corte nelle cause *SABEL* [21] e *Lloyd* [22] che, per valutare il grado di somiglianza tra un marchio ed un segno ai fini dell'art. 5, n. 1, lett. b) e, quindi, per accertare se essi sono così simili da generare un rischio di confusione ai fini di tale disposizione, il giudice nazionale deve determinare il grado di somiglianza visiva, uditiva o concettuale tra di essi. A seguito di tali pronunzie, la Corte ha riconosciuto, nella causa Sieckmann [23], che un odore o un segno olfattivo può in linea di principio costituire marchio di impresa (e questo sebbene il requisito che il segno fosse suscettibile di rappresentazione grafica non fosse soddisfatto da nessuno dei mezzi di prova presentati nella controversia cui mi riferisco); il giudice nazionale potrà pertanto in futuro essere chiamato a determinare, in aggiunta, anche il grado di somiglianza olfattiva tra marchio e segno. Concordo con Fitnessworld, Adidas ed i governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito che il giudice nazionale deve compiere lo stesso esercizio — e cioè determinare il grado di somiglianza sensoriale e concettuale — per valutare il grado di somiglianza ai fini dell'art. 5, n. 2; in realtà, è difficile scorgere su quale altra base si potrebbe altrimenti valutare tale somiglianza.

44. Appare chiaro che, ad ogni modo, non è necessario dimostrare, ai fini dell'art. 5, n. 2, che la somiglianza genera rischio di confusione, come invece sostiene la Fitnessworld.

45. Nella sentenza *SABEL* [24], la Corte ha esposto i concetti di confusione diretta ed indiretta riguardo all'origine, indicando che sussiste confusione diretta quando il pub-

21 — Cit. alla nota 14, punto 23 della sentenza.

22 — Sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I-3819, punto 27 della sentenza).

23 — Sentenza 12 dicembre 2002, causa C-273/00, Sieckmann (Racc. pag. I-11737).

24 — Cit. alla nota 14, punto 16.

blico ha confuso il segno ed il marchio in questione e confusione indiretta quando il pubblico ha istituito un collegamento tra i proprietari del segno e quelli del marchio e li ha confusi. Sia la confusione diretta sia quella indiretta, in questa accezione, costituiscono confusione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b). Per contro, una possibilità di associazione sorgerebbe laddove il pubblico avesse percepito il segno come simile al marchio e la percezione del segno avesse evocato il ricordo del marchio, senza tuttavia confonderlo con quest'ultimo. La Corte ha stabilito che il rischio di associazione non costituisce confusione ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b).

46. Tale disposizione, lo si ricordi, legittima i proprietari dei marchi ad impedire a terzi di usare «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... possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico». Essa, pertanto, richiede un rapporto causale diretto tra la somiglianza (o l'identità) ed il rischio di confusione. L'interdipendenza tra i due concetti è, inoltre, posta in rilievo nel preambolo della direttiva, in cui si legge che «è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione» [25].

47. L'art. 5, n. 2, per contro, non fa alcuna menzione del rischio di confusione. La Corte ha, inoltre, esplicitamente dichiarato che tale disposizione «introduce, in favore dei marchi notori, una tutela per la cui attuazione *non è richiesta l'esistenza di un rischio di confusione*» [26].

48. Per quanto l'art. 5, n. 2, trovi applicazione soltanto qualora il marchio ed il segno siano identici o simili, tale disposizione non richiede esplicitamente che la somiglianza sia causa di una determinata percezione da parte del pubblico. Al contrario, essa si incentra sull'effetto dell'uso contro il quale mira ad assicurare tutela, riferendosi all'uso che «consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

49. Appare evidente che l'uso del segno non può produrre un tale effetto senza che il segno evochi in qualche modo al pubblico interessato il ricordo del marchio. Dunque, considerando il requisito previsto all'art. 5, n. 2, secondo cui il marchio deve godere di notorietà, la Corte ha stabilito che soltanto laddove sussiste un sufficiente grado di notorietà del marchio, il pubblico, di fronte al segno in questione, può eventualmente

25 — Decimo 'considerando'.

26 — Sentenza 22 giugno 2000, causa C-425/98, *Marca Mode* (Racc. pag. I-4861, punto 36, il corsivo è mio); v. anche paragrafi 33 e 34 delle conclusioni dell'avvocato generale Ruíz-Jarabo 13 giugno 2002, causa C-206/01, *Arsenal Football Club* (Racc. pag. I-10273) e, con riferimento all'art. 4, n. 4, lett. a), i cui termini materiali sono identici a quelli usati all'art. 5, n. 2, il paragrafo 48 delle mie conclusioni ed il punto 20 della sentenza in causa *SABEL*, cit. alla nota 14.

istituire un collegamento tra i due ed il marchio è, conseguentemente, esposto a subire un pregiudizio [27].

50. Comunque, non sembra utile né necessario cercare di specificare ulteriormente i criteri in base ai quali dovrebbe essere valutata la questione riguardante la somiglianza tra il marchio e il segno. I giudici nazionali saranno in grado di decidere, senza ulteriore analisi del concetto di similarità, se la somiglianza è tale da rendere possibile l'uso contestato, quale che ne sia la forma (diluizione, degradazione o sfruttamento). È, pertanto, a mio avviso, sufficiente notare che l'art. 5, n. 2, richiede (i) che il marchio ed il segno siano simili e (ii) che l'uso contestato consenta di trarre indebitamente vantaggio o rechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio.

51. Ritengo, coerentemente, che si debba risolvere, in ultima analisi, la questione 2. a. nel senso che (i) la nozione di similarità tra un marchio ed un segno ai fini dell'art. 5, n. 2, deve essere valutata in base al grado di somiglianza sensoriale o concettuale tra essi e che (ii) la tutela prestata dall'art. 5, n. 2, non richiede l'esistenza di un rischio di confusione tra marchio e segno.

27 — Sentenza 14 settembre 1999, causa C-375/97, *General Motors* (Racc. pag. I-5421, punto 23). Sebbene la versione inglese della sentenza usi il termine «association», la versione francese fa riferimento ad un «rapprochement». Mi è di aiuto, nello sviluppo del ragionamento, seguire il francese usando un termine che è diverso da quello usato agli artt. 4, n. 1, lett. b) e 5, n. 1, lett. b) della direttiva; ho usato, pertanto, il termine «connection (collegamento)».

La questione 2) b)

52. Con la questione 2. b., lo Hoge Raad chiede se sia rilevante per valutare la somiglianza tra marchio e segno ai fini dell'art. 5, n. 2, il fatto che il segno sia inteso dal settore interessato del pubblico soltanto come ornamento o decorazione.

53. Per stabilire se si applichi l'art. 5, n. 2, occorre ovviamente valutare, tra l'altro, se il marchio ed il segno il cui uso sarebbe illecito siano simili. Come ho già detto analizzando la questione 2. a., ritengo che la somiglianza tra il marchio e il segno ai fini dell'art. 5, n. 2, debba essere valutata in base al grado di somiglianza sensoriale o concettuale tra di essi. La circostanza che il segno sia visto soltanto come decorazione non mi sembra intervenire in tale valutazione. Di conseguenza affronterò la questione 2. b. partendo dalla considerazione che il problema consiste piuttosto nell'accertare se per l'applicabilità dell'art. 5, n. 2, nel suo insieme, sia rilevante il fatto che il segno sia visto semplicemente come decorazione dal settore interessato del pubblico.

54. Alcuni di coloro che hanno presentato osservazioni [28] hanno suggerito che l'art. 5,

28 — In particolare la Fitnessworld; anche l'Adidas, comunque, solleva il punto, sebbene subordinatamente alla precisazione che se il pubblico istituisce un collegamento con il marchio, non si può allora ritenere che il segno sia percepito esclusivamente come decorazione. Anche la Commissione sostiene che una semplice decorazione non può essere considerata simile, ai sensi dell'art. 5, n. 2.

n. 2, non può trovare applicazione quando il segno sia inteso semplicemente come decorazione già per il fatto che in simili circostanze non verrebbe istituito alcun collegamento con il marchio di foggia simile. Tali considerazioni non mi sembrano tuttavia necessariamente esatte, in particolare quando il marchio che si sostiene violato è basato su di una forma o un motivo di ampia diffusione. Non è impossibile, ad esempio, che ad una persona, che vede un motivo formato anche da disegni di diamanti, venga in mente il marchio della Renault consistente in un diamante stilizzato, o che un motivo di triangoli rossi possa richiamare alla mente il triangolo rosso che è stato componente essenziale del marchio di Bass, la birreria inglese, a partire dalla metà del diciannovesimo secolo [29]. Inoltre, la Corte ha recentemente dichiarato che, in linea di principio, un colore può, di per se, essere sufficientemente distintivo per essere registrato come marchio [30]; se si possono così registrare i colori, aumenta chiaramente la possibilità che il semplice uso decorativo di un colore uguale o simile in altri contesti evochi nel pubblico uno specifico marchio.

55. Pertanto, non ritengo che la questione 2) b), possa essere risolta semplicemente affermando che l'art. 5, n. 2, non si applica quando un segno sia inteso come pura decorazione, per il solo fatto che in tale circostanza non si può istituire alcun collegamento con il marchio simile. Il punto di partenza corretto deve essere costituito dalla formulazione, dal sistema e dalle finalità dell'art. 5, n. 2, nel suo insieme.

56. Tale disposizione non si riferisce espressamente al modo in cui il segno lesivo è percepito. Essa si applica quando il segno è usato nell'ambito del commercio con riferimento a beni o servizi. La Commissione sostiene che tale frase significa necessariamente «allo scopo di contraddistinguere beni o servizi» oppure «come marchio». A sostegno di questo argomento, la Commissione cita il paragrafo 5 dell'art. 5, a tenore del quale i paragrafi da 1 a 4 dello stesso articolo «non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi». La Commissione asserisce che di conseguenza l'art. 5, n. 2, non permette al titolare del diritto di marchio di impedire qualsiasi uso di un determinato segno, ma soltanto quegli usi il cui scopo sia distinguere i beni o i servizi cui il segno si riferisce da quelli di altre imprese.

29 — Il marchio verbale e figurativo contenente un triangolo, registrato come marchio di impresa nel Regno Unito il primo gennaio 1876, è stato il primo marchio registrato ai sensi del Trade Marks Act (Legge sui marchi di impresa) del 1875. Poiché tale Act del Regno Unito è stata la prima legge a prevedere la registrazione dei marchi, il suddetto marchio è quindi il più antico marchio registrato del mondo. Esso era comunque stato usato per qualche tempo già in precedenza. Lo si può notare su due bottiglie di birra sul bancone del bar alle Folies-Bergères, dipinte da Manet nel 1882.

30 — Sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, *Libertel Groep* (Racc. pag. I-3793).

57. L'art. 5, n. 5, si riferisce chiaramente a disposizioni di diritto nazionale che operano in campi diversi dalla disciplina dei marchi — ad esempio, in materia di concorrenza sleale e di pubblicità comparativa [31]. Deriva da tale disposizione che la direttiva non disciplina il caso in cui l'uso senza valido motivo di un segno con funzioni diverse da quelle di un marchio consenta di avvantaggiarsi indebitamente del carattere distintivo o della notorietà di un marchio o rechi pregiudizio agli stessi. Tale uso non può, pertanto, ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 2.

58. La soluzione di cui sopra è, inoltre, saldamente ancorata nella giurisprudenza della Corte. In particolare, nella causa *Robelco* [32], la Corte ha dichiarato che «la tutela rafforzata del carattere distintivo o della notorietà di un marchio d'impresa contro determinati usi di un segno a fini diversi da quelli di contraddistinguere prodotti o servizi non rientra nell'armonizzazione comunitaria» e che «qualora il segno non sia utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti o servizi, ci si deve riferire agli ordinamenti giuridici degli Stati membri per determinare la portata e, se del caso, il contenuto della tutela concessa ai titolari di marchi d'impresa che sostengono di aver subito un danno derivante dall'uso di tale segno».

59. La questione consiste pertanto nello stabilire se un segno possa essere a ragione considerato come «utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti o servizi», quando esso è visto come semplice decorazione dal settore interessato del pubblico.

60. Mi sembra che simile questione richieda soluzione negativa. Se il settore interessato del pubblico percepisce un determinato segno come destinato soltanto ad ornare la merce, e non ad individuarne l'origine, il segno in questione non può ritenersi utilizzato allo scopo di contraddistinguere quella merce.

61. La giurisprudenza della Corte conferma che la percezione del pubblico interessato è determinante per stabilire se un dato segno sia usato come marchio di impresa. A partire dalle prime cause sui marchi ad essa sottoposte (che, prima dell'emanazione della direttiva, erano promosse ai sensi delle norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci), la Corte ha dichiarato che la funzione essenziale del marchio «consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza» [33]. Tale funzione non può ovviamente essere

31 — V. anche il sesto 'considerando' della direttiva, in cui si legge che questa «non esclude che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori».

32 — Cit. alla nota 8, punti 31 e 34 della sentenza. V. anche sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, *BMW e BMW Nederland* (Racc. pag. I-905, punto 38); v. mie conclusioni 20 settembre 2001, causa C-2/00, *Hölterhoff* (Racc. pag. I-4187, paragrafo 37), nonché conclusioni dell'Avvocato Generale Ruíz-Jarabo, causa C-206/01, *Arsenal Football Club*, cit. alla nota 26, paragrafo 38.

33 — Sentenza 23 maggio 1978, causa 102/77, *Hoffmann-La Roche* (Racc. pag. 1139, punto 7). Tale affermazione è stata riecheggiata in tutta la giurisprudenza fino ad oggi; v., più recentemente, sentenza *Libertel Groep*, cit. alla nota 30, punto 62, e cause ivi cit.

soddisfatta se il settore interessato del pubblico percepisce il segno esclusivamente come ornamento o decorazione. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza *Libertel Groep* [34]:

«Un marchio deve distinguere i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. A tal riguardo, occorre tener conto, al tempo stesso, dell'utilizzazione abituale dei marchi quale indicazione d'origine nei settori interessati nonché della percezione del pubblico cui ci si rivolge».

62. Nella causa in esame, l'effetto del modo in cui l'elemento decorativo è percepito è molto diverso dalla situazione che si è presentata nella causa *Arsenal* [35], in cui la Corte aveva dichiarato irrilevante il fatto che il segno il cui uso si asseriva illecito fosse percepito come dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio. Tale causa aveva ad oggetto un ricorso per la violazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), che accorda assoluta tutela in caso di identità tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi controversi e quelli per i quali il marchio è stato registrato [36]. In tale contesto, l'uso, senza il consenso del titolare, da parte di un terzo di un identico marchio su identici beni costituiva palesemente uso del marchio, malgrado tale percezione.

63. Infine, aggiungerei che, a mio avviso, sarebbe comunque inopportuno, in linea di principio, estendere la tutela del marchio d'impresa fino a precludere l'uso di comuni motivi decorativi, quali le strisce. La Corte ha dichiarato che l'art. 3, n. 1, lett. c) e l'art. 3, n. 1, lett. e) della direttiva perseguono una finalità d'interesse generale, la quale impone che i segni e le indicazioni descrittive delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione e una forma, le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica e sono state scelte per adempiere quest'ultima, possano essere liberamente utilizzati da tutti [37]. Essa ha anche riconosciuto che sussiste un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione [38]. L'avvocato generale Ruíz-Jarabo ha espresso un analogo invito alla cautela in quella che può essere opportunamente descritta come l'appendice alle sue recenti conclusioni nella causa *Shield Mark* [39], controversia riguardante la questione se segnali acustici e suoni [40] possano essere considerati marchi di impresa.

34 — Cit. alla nota 30, punto 62. V. anche sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee* (Racc. pag. I-2779, punti 49-52).

35 — Cit. alla nota 32, punto 61 della sentenza.

36 — V. punto 50 della sentenza, in cui è riportato il decimo 'considerando' della direttiva.

37 — Sentenza *Libertel Groep*, cit. alla nota 30, punti 52 e 53 e cause ivi cit.

38 — Sentenza *Libertel Groep*, cit. alla nota 30, punto 55.

39 — Conclusioni 3 aprile 2003, causa C-283/01, paragrafi 48-52.

40 — Erano in questione nel procedimento principale le prime nove note della «Für Elise» di Beethoven (Bagatelle in LA minore, Wo O 59) ed il canto di un gallo.

Per quanto la causa in esame sollevi la questione leggermente differente dell'estensione della tutela accordata dall'art. 5, n. 2, ritengo che analoghe considerazioni di interesse generale facciano propendere contro l'estensione della tutela al punto da precludere agli operatori commerciali l'uso di decorazioni e motivi semplici ed accettati da tempo.

64. Concludo, di conseguenza, che è condizione di applicazione dell'art. 5, n. 2, il fatto che il segno il cui uso si asserisce illegittimo sia utilizzato come marchio di impresa, cioè allo scopo di contraddistinguere beni o servizi. Ciò non accade quando il segno è percepito semplicemente come decorazione dal settore interessato del pubblico.

Conclusione

65. Sono pertanto dell'opinione che le questioni sottoposte alla Corte dallo Hoge Raad debbano ricevere la seguente soluzione:

1) L'art. 5, n. 2, della Prima Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, per essere correttamente trasposto richiede che il titolare del marchio che gode di notorietà nello Stato membro di cui trattasi sia legittimato ad opporsi all'uso del marchio o di un segno simile, nel modo e nelle circostanze descritte in tale disposizione, non solo in relazione a beni o servizi non simili, ma anche in relazione a beni o servizi che sono identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

2) La nozione di similarità tra marchio e segno ai fini dell'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 deve essere valutata in base al grado di somiglianza sensoriale o concettuale tra di essi.

3) La tutela accordata dall'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 non richiede l'esistenza di un rischio di confusione tra marchio e segno.

4) È condizione di applicazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva 89/104 il fatto che il segno il cui uso si asserisce illegittimo sia usato come marchio, cioè allo scopo di contraddistinguere beni o servizi. Ciò non accade qualora il segno sia percepito semplicemente come decorazione dal settore interessato del pubblico.