

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS

presentate il 29 ottobre 1998 *

1. Nella presente causa il Landgericht di Monaco di Baviera I (Tribunale Regionale di Monaco di Baviera I) chiede che la Corte si pronunci sulla nozione di «rischio di confusione» di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in prosieguo: la «direttiva») ¹.

2. La Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (in prosieguo: la «Lloyd») si occupa della fabbricazione di calzature e dal 1927 vende scarpe con il marchio «Lloyd». Essa detiene diversi marchi con la parola «Lloyd».

3. La Klijsen Handel BV (in prosieguo: la «Klijsen») produce e distribuisce dal 1991 scarpe con il marchio «Loint's» in Germania (dal 1970 nei Paesi Bassi). Queste scarpe vengono poste in commercio in negozi di calzature specializzati nel settore delle scarpe da tempo libero, e oltre il 90% delle vendite è costituito da scarpe da donna. In data 24.8.1994 la Klijsen ha fatto registrare il marchio «Loint's» ed ha chiesto l'estensione della protezione alla Germania. Inoltre, in data 26 febbraio 1996, ha fatto registrare un marchio nomi-

nativo ed emblematico «Loint's» con estensione della protezione alla Germania.

4. Nel procedimento pendente innanzi al giudice a quo la Lloyd chiede fra l'altro di inibire alla convenuta l'utilizzo del marchio «Loint's» per scarpe e calzature in Germania. La Lloyd sostiene che il marchio «Loint's» può facilmente essere confuso con «Lloyd» sia per la somiglianza auditiva dei due marchi sia per l'elevato carattere distintivo del marchio «Lloyd», derivante dal fatto che esso è privo di qualsiasi elemento descrittivo e gode di un'ampia notorietà. Il provvedimento di rinvio riferisce che da un'indagine condotta nel novembre 1995 il marchio «Lloyd» risultava noto al 36% della popolazione di età compresa tra i 14 e i 64 anni, mentre da una ricerca effettuata nell'aprile 1996 esso risultava noto al 10% degli uomini di età superiore ai 14 anni.

5. Il giudice a quo ha ritenuto identici i prodotti contraddistinti dai due marchi, così respingendo la tesi della Klijsen secondo cui questi sarebbero diversi in quanto il marchio «Loint's» si riferisce esclusivamente alle scarpe da tempo libero, settore nel quale la Lloyd non è presente in maniera rilevante. Il giudice a quo non è tuttavia certo dell'esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi ai sensi dell'art. 4, n.1, lett. b) della direttiva.

* Lingua originale: l'inglese.

1 — Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (GU 1989, L 40, pag. 1).

6. L'art. 4, n. 1, della direttiva recita:

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

a) (...)

b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa 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. Il giudice a quo ritiene probabile il riconoscimento di un rischio di confusione, ai sensi della vigente legislazione e giurisprudenza tedesca. Tuttavia si interroga sulla compatibilità di tale analisi con la direttiva. Pur convenendo che la somiglianza auditiva rende possibile il rischio di confusione, si domanda se, come sostiene la Lloyd, la «s» finale, molto evidente, nel marchio «Loint's» possa essere trascurata. Inoltre il giudice a quo non è sicuro di quanto sostiene la Lloyd, vale a dire che il suo marchio goda di un maggiore carattere distintivo a causa del grado di notorietà del 36%, facendo rilevare che, nella citata

indagine di mercato del novembre 1995, 33 marchi di scarpe presentavano un grado di notorietà di oltre il 20%, 13 un grado di notorietà del 40% e più e ancora 6 un grado di notorietà del 70% e più. Ha quindi deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:

«1) Se, perché vi sia rischio di confusione per somiglianza del contrassegno con il marchio e identità della merce o dei servizi cui si riferiscono il marchio ed il contrassegno, sia sufficiente che il marchio ed il contrassegno rispettivamente siano composti da una sola sillaba, che comincia con la stessa consonante e prosegue con lo stesso dittongo, mentre all'unica consonante finale del marchio (una "d") corrisponde nel contrassegno una consonante di suono simile (una "t"), inserita però in un gruppo di tre consonanti, fra cui una "s"; in concreto, se le denominazioni per calzature "Lloyd" e "Loints"² collidano.

2) Quale rilevanza abbia in tale contesto l'espressione della direttiva secondo cui il rischio di confusione comporta il rischio di associazione mentale del contrassegno con il marchio.

2 — L'ordinanza di rinvio, contrariamente alle osservazioni scritte della Lloyd e della Klijssen, fa riferimento al marchio «Loints» senza apostrofo.

3) Se, in caso di una notorietà del 10% presso il pubblico commercialmente interessato, sussista un particolare carattere distintivo e quindi una protezione effettiva ampliata di un contrassegno.

Se tale sia il caso per una notorietà del 36% in generale.

Se una protezione così ampliata comporti una diversa soluzione della questione n. 1, qualora questa dovesse essere risolta in senso negativo dalla Corte.

4) Se si debba ammettere per un marchio un carattere distintivo maggiore, già per il solo fatto che esso non contiene alcun elemento descrittivo.»

8. Prima di esaminare le questioni è necessario, come suggerisce la Commissione nelle osservazioni scritte, ricordare le rispettive competenze della Corte e dei giudici nazionali ai sensi dell'art. 177 del Trattato. La Corte ha costantemente dichiarato che la sua funzione, a norma di tale articolo, consiste nell'indicare al giudice nazionale i principi per l'interpretazione delle disposizioni comunitarie pertinenti necessarie a risolvere il contenzioso

innanzi a lui pendente. Spetta poi al giudice nazionale applicare tali norme, come interpretate dalla Corte, ai singoli casi concreti³.

9. È pur vero che la Corte, nel fornire tali indicazioni ai giudici nazionali, ha talvolta espresso giudizi strettamente legati ai fatti delle specifiche cause. La distinzione tra interpretazione ed applicazione non è ben definita — certamente l'interpretazione può essere considerata parte integrante del processo di applicazione di una disposizione legislativa. Pressoché tutte le questioni, per quanto peculiari ad un particolare contesto fattuale, possono essere formulate a guisa di astratte questioni d'interpretazione. Questo punto è illustrato dalla prima questione sollevata dal giudice a quo, che è formulata sia come astratta questione d'interpretazione sia come esplicita domanda sul possibile conflitto tra i marchi «Lloyd» e «Loint's».

10. Tuttavia, a mio parere, è possibile distinguere tra fornire un generale criterio interpretativo, che può essere rilevante anche in altri casi in cui si debba applicare la stessa disposizione, e compiere una valutazione particolareggiata dei fatti nel caso specifico. Nella presente causa si chiede chiaramente alla Corte di svolgere quest'ultimo ruolo, vale a dire risolvere effettivamente il contenzioso pendente innanzi al giudice nazionale decidendo se nella fattispecie sussista un rischio di confusione tra i due marchi.

3 — V., ad esempio, sentenza 8 febbraio 1990, causa C-320/88, *Shipping and Forwarding Enterprise SAFE* (Racc. pag. I-285).

11. In tale contesto mi pare esistano molte ragioni che dovrebbero indurre la Corte ad osservare con particolare attenzione la corretta ripartizione delle competenze tra se stessa e i giudici nazionali. La decisione sulla sussistenza di un rischio di confusione tra un marchio e un contrassegno implicherebbe una valutazione particolarmente dettagliata sulla totalità delle prove presentate al giudice nazionale. Tale decisione quindi compete più naturalmente al giudice nazionale.

12. Inoltre, mentre la direttiva deve essere intesa nel senso che enuncia criteri uniformi per valutare il rischio di confusione, tali criteri possono essere applicati diversamente negli Stati membri a causa, inter alia, delle differenze linguistiche. Ad esempio i termini «Lloyd» e «Loint's» possono apparire di scarsa somiglianza auditiva o visiva ad una persona di lingua inglese, mentre si avrà un risultato contrario con una persona di lingua tedesca, dato che la lettera «t» e la «d» finale sono pronunciate in modo analogo in Germania. Pertanto sembra corretto che i giudici nazionali di uno Stato membro valutino il rischio di confusione che può prodursi nella mente del pubblico di quello Stato.

13. Occorre rilevare ancora che nel presente settore le norme giuridiche che possono essere dedotte dalla direttiva sono relativamente poche e tuttavia possono essere applicate ad un numero quasi illimitato di casi concreti. In tali circostanze la Corte può contribuire più efficacemente all'applicazione uniforme della direttiva e alla certezza del diritto stabilendo con chiarezza i criteri generali e, nel caso di specie, le regole che debbono essere appli-

cate per valutare il rischio di confusione, piuttosto che pronunciando decisioni troppo legate ai fatti delle singole fattispecie.

14. A seguito di quanto esposto, le questioni sollevate dal giudice a quo potrebbero essere riformulate come volte a chiarire:

- i criteri che debbono essere applicati per valutare il rischio di confusione e in particolare la rilevanza della somiglianza auditiva tra il marchio e il contrassegno;
- il significato che deve essere attribuito all'affermazione che il rischio di confusione comporta anche un «rischio di associazione»;
- le circostanze in cui un marchio deve essere considerato avente carattere distintivo e, in particolare, l'importanza del grado di notorietà del marchio e della mancanza di elementi descrittivi; e
- il significato che deve essere attribuito al carattere distintivo di un marchio nella valutazione del rischio di confusione.

15. Dopo che il giudice a quo ha disposto il rinvio della presente causa, la Corte ha pronunciato la sentenza nella causa SABEL⁴. Mi sembra che tale sentenza fornisca molti dei principi richiesti dal giudice a quo.

16. Per quanto concerne il significato dell'espressione «rischio di associazione», su cui verte la seconda questione sollevata dal giudice a quo nel caso di specie, la Corte ha statuito nella sentenza SABEL:

«Si deve ricordare al riguardo che l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva è diretto a trovare applicazione solamente quando l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi possa 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». Orbene, dal tenore di tale disposizione emerge come la nozione di rischio di associazione non costituisca un'alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serva a precisarne l'estensione. I termini stessi della disposizione escludono, quindi, che essa possa trovare applicazione laddove non sussista nel pubblico un rischio di confusione.

Tale interpretazione trova conforto anche nel decimo 'considerando' della direttiva, dal quale emerge «che il rischio di confu-

sione (...) costituisce la condizione specifica della tutela»⁵.

17. In merito alle restanti questioni sollevate nella presente causa, la Corte ha stabilito i seguenti principi riguardanti il modo in cui deve essere accertato il rischio di confusione:

«Come rilevato al precedente punto 18, l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva non può trovare applicazione se non sussista nel pubblico un rischio di confusione. In proposito, emerge dal decimo 'considerando' della direttiva che la valutazione del rischio di confusione "dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'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". Il rischio di confusione deve essere quindi oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

Tale valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e domi-

4 — Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL/Puma (Racc. pag. I-6191).

5 — Sentenza SABEL, citata, punti 18 e 19.

nanti dei marchi medesimi. Infatti, dal tenore dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, a termini del quale «(l'identità o somiglianza) (...) può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico (...)» emerge che la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi.

Ciò premesso, si deve rilevare che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. Non può quindi essere escluso che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti nel loro contenuto semantico possa creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui goda presso il pubblico.

Tuttavia, in circostanze come quelle della specie nella causa principale, in cui il marchio anteriore non gode di una particolare notorietà e consiste in una figura che presenta pochi elementi di fantasia, la semplice somiglianza concettuale tra i due marchi non è sufficiente per generare un rischio di confusione.

La questione pregiudiziale dev'essere quindi risolta nel senso che il criterio di

“rischio di confusione comportante il rischio di associazione con il marchio anteriore” di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, dev'essere interpretato nel senso che la mera associazione tra i 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 della detta disposizione»⁶.

18. Nell'ambito della presente causa appare utile aggiungere quanto segue. Anzitutto, facendo riferimento alla prima questione, emerge dalla sentenza SABEL che il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, alla luce di tutti i fattori rilevanti. Contrariamente al parere espresso dalla Lloyd, può essere importante, a seconda delle circostanze, considerare non solo il grado di somiglianza auditiva tra il marchio e il contrassegno, bensì anche il grado (o la mancanza) di somiglianza visuale e concettuale. In mancanza di somiglianza visuale o concettuale si dovrebbe considerare se, tenendo in considerazione tutte le circostanze, ivi comprese la natura dei prodotti e le condizioni alle quali questi vengono immessi in commercio, ogni somiglianza auditiva possa da sola far sorgere un rischio di confusione.

19. Come chiarisce il decimo 'considerando' della direttiva, «le norme procedurali nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio

6 — Sentenza SABEL, citata, punti 22-26.

di confusione, e in particolare l'onere della prova». Quindi, per valutare il rischio di confusione il giudice nazionale applicherà la normativa nazionale sulle prove.

20. Tuttavia le regole e i criteri che devono essere applicati per compiere tale valutazione appartengono al diritto comunitario. Come osserva la Klijsen, il rischio di confusione deve essere adeguatamente provato ed autentico — e non meramente ipotetico o remoto. Nella sentenza SABEL la Corte ha adottato il criterio del consumatore medio del tipo di prodotto o servizio trattato, concludendo che un marchio viene normalmente percepito come un tutt'uno piuttosto che facendo riferimento ai suoi singoli elementi. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Lloyd in udienza, un criterio del genere è conforme alle sentenze pronunciate dalla Corte in altre cause in cui si doveva verificare se una descrizione, un marchio o un'informazione o dichiarazione promozionale fosse idonea a trarre in inganno il consumatore. In tali casi la Corte ha tenuto in considerazione le presunte aspettative del consumatore medio dei prodotti o servizi in questione che sia adeguatamente informato e ragionevolmente attento e accorto⁷. Mi sembra che lo stesso criterio possa applicarsi al caso di specie. Come ho chiarito nei paragrafi 50 e 51 delle mie conclusioni

per la causa SABEL, un livello di protezione eccessivamente elevato ostacolerebbe l'integrazione dei mercati nazionali imponendo restrizioni ingiustificate alla libera circolazione delle merci e dei servizi tra gli Stati membri e, invero, finirebbe per annullare proprio l'obiettivo della direttiva.

21. In merito alla terza questione, emerge dalla sentenza SABEL che un marchio può possedere un carattere particolarmente distintivo, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui goda presso il pubblico e che «il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio». Il giudice a quo domanda se vi sia una soglia oltre la quale un marchio acquisisca, grazie alla sua notorietà, un carattere particolarmente distintivo e goda di «una protezione effettiva ampliata». La direttiva comunque non è volta a stabilire tale limite. Il grado di notorietà è uno dei vari fattori che devono essere tenuti in considerazione per compiere la valutazione globale del rischio di confusione per il consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi. Non esiste una specifica soglia cui attribuire un'importanza decisiva.

22. In riferimento alla quarta questione, emerge dalla sentenza SABEL⁸ che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere intrinsecamente distintivo del marchio. Ciò si verifica quando il marchio ha caratteristiche auditive, visuali o concettuali che lo distinguono particolarmente da altri segni.

7 — V., più recentemente, sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide (Racc. pag. I-4637, punti 30 e 31). V. anche sentenze 7 marzo 1990, causa C-362/88, GB-INNO-BM (Racc. pag. I-667); 13 dicembre 1990, causa C-238/89, Pall (Racc. pag. I-4827); 18 maggio 1993, causa C-126/91, Yves Rocher (Racc. pag. I-2361); 2 febbraio 1994, causa C-313/92, Verband Sozialer Wettbewerb/Clinique Laboratoires e Estée Lauder (Racc. pag. I-317); 29 giugno 1995, causa C-456/93, Langguth (Racc. pag. I-1737), e 6 luglio 1995, causa C-470/93, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln/Mars (Racc. pag. I-1923). V. inoltre le conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 29 settembre 1998, nella causa C-303/97, Verbraucherschutzverein/Sektorkellerei G.C. Kessler, in particolare il paragrafo 29 e ss. (sentenza 28 gennaio 1999, Racc. pagg. I-513, I-515).

8 — V. anche sentenza 29 ottobre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punti 17 e 18).

A prima vista ciò può apparire curioso poiché si può pensare che quanto maggiore è il carattere intrinsecamente distintivo del marchio, tanto minore dovrebbe essere il rischio di confusione. Tuttavia è chiaro che ci sarà un maggiore rischio di confusione tra un marchio e un contrassegno che si somigliano per essere entrambi caratterizzati da alcuni aspetti insoliti o originali piuttosto che tra un marchio e un contrassegno che hanno in comune aspetti somiglianti ma meno distintivi. Il fatto che un marchio e un contrassegno siano ambedue agevolmente distinguibili da altri marchi poiché condividono le stesse caratteristiche

originali o insolite, aumenta il rischio di confusione.

23. A mio parere la mancanza totale di elementi descrittivi può essere un fattore per valutare la particolarità di un marchio ma non può di per sé attribuirgli un carattere particolarmente distintivo; nonostante la mancanza di elementi descrittivi, un marchio può ancora essere privo di caratteristiche originali o essere banale nello Stato membro interessato.

Conclusioni

24. Di conseguenza suggerisco di risolvere nel seguente modo le questioni sollevate dal Landgericht di Monaco di Baviera I:

- «1) Per valutare il rischio di confusione, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 89/104/CEE, tra un marchio e un contrassegno impiegati in prodotti identici, il giudice nazionale deve considerare se vi sia un rischio di confusione autentico ed adeguatamente provato per un consumatore medio di quel particolare tipo di prodotto nello Stato membro interessato. In tale esame il giudice deve compiere una valutazione globale di tutti i fattori rilevanti, in particolare il grado di somiglianza auditiva, visuale o concettuale tra il marchio e il contrassegno e il carattere distintivo che il marchio possiede intrinsecamente o a motivo della sua notorietà.

- 2) La nozione di rischio di associazione, di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), non è alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne la portata.

- 3) La direttiva non stabilisce un limite oltre il quale un marchio acquisisca automaticamente, in virtù della sua di notorietà, un particolare carattere distintivo e goda di una maggiore protezione. Il grado di notorietà del marchio è uno dei fattori che devono essere tenuti in considerazione nella valutazione globale del rischio di confusione. Maggiore è la notorietà del marchio, maggiore sarà il rischio di confusione con un segno simile.

- 4) La circostanza che un marchio non possieda elementi descrittivi può essere un fattore per valutare il carattere distintivo di un marchio ma non può di per sé far aumentare il rischio di confusione».