



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale
in economia - economics

Tesi di Laurea

Il marchio comunitario

Commento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
nel caso "Specsavers International Ltd vs Asda Stores Ltd".

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

Relatore

Prof. Alessandra Zanardo

Laureando

Enrica Ongaro
Matricola 825078

Anno Accademico

2012 / 2013

INDICE-SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	1
-------------------	---

CAPITOLO 1: IL MARCHIO COMUNITARIO

1. I diritti conferiti dal marchio	3
2. L'uso del marchio	4
3. Il rischio di confusione	6
3.1 L'elemento territoriale del marchio	7
3.2 L'uso del marchio che determina confusione	8
4. Indebito vantaggio notorietà del marchio noto	9
4.1 L'elemento territoriale del marchio noto	12
4.2 L'uso nella corrispondenza commerciale	15
4.3 La localizzazione delle merci	16

CAPITOLO 2: LA CAPACITA' DISTINTIVA DEL MARCHIO COMUNITARIO

1. I marchi denominativi	23
2. I marchi figurativi	24
3. I marchi tridimensionali	25
4. I marchi di colore	26
5. I marchi sonori	28
6. Il marchio forte	31
7. Il marchio debole	34

CAPITOLO 3: L'USO DEL MARCHIO COMUNITARIO

1. L'ambito territoriale	46
2. Come riconoscere l'uso effettivo del marchio	50
3. La natura dell'uso effettivo	54
4. Motivi legittimi al mancato uso	56
5. L'uso del marchio in una forma che differisce da quella registrata	57

CAPITOLO 4

COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA NEL CASO "SPECSAVERS INTERNATIONAL LTD VS ASDA STORES LTD".

1. Contesto normativo	65
2. fatti	67
3. Questioni pregiudiziali	77
4. Dispositivo	96

INDICE BIBLIOGRAFICO E GIURISPRUDENZA.....	98
--	----

INTRODUZIONE

Ad oggi, affrontare le insidie del mercato non è cosa semplice. L'apertura commerciale rivolta agli ambiti comunitari, richiede uno sforzo considerevole per le imprese che ambiscono a commercializzare i propri prodotti oltre il territorio nazionale. Tuttavia, una forma di tutela è rappresentata dal marchio comunitario. Con la registrazione del segno che identifica l'impresa d'origine, si mira ad un riconoscimento uniforme in tutta la Comunità tale da garantire un legame esclusivo tra prodotti e servizi contraddistinti dal marchio con l'impresa d'origine. Una simile fattispecie consente a quest'ultima di godere di una sorta di esclusività al diritto tale da impedire a terzi di abusare di tale vincolo. I presupposti e i confini per poter agire in tal senso, sono oggetto di trattazione nelle pagine che seguono.

Nel capitolo 1 si affronterà in generale in concetto di marchio comunitario in riferimento ai diritti che questo conferisce al suo titolare. Nel proseguo dello stesso, si affronteranno i casi in cui quest'ultimo può vietare a terzi l'uso del marchio, di cui detiene l'esclusiva, nel commercio. Inoltre, verranno presi in esame i diversi casi di azioni illecite da parte di soggetti esterni ovvero gli ambiti in cui esse vengono ritenute del tutto regolari e consentite.

Nel secondo capitolo, per poter meglio comprendere le procedure di registrazione, si elencano le varie tipologie di marchi, ovvero le caratteristiche che essi debbono avere per poter essere oggettivamente idonei alla registrazione. Nonostante il conferimento del diritto all'esclusività in capo al titolare, quest'ultimo non risulta immune da obblighi. Per poter conservare tutela, egli deve muoversi nel mercato assumendo atteggiamenti volti all'uso del marchio agendo in direzione del suo sfruttamento commerciale che gli consenta di ambire al raggiungimento degli obiettivi per i quali è stata chiesta registrazione e, quindi, tutela.

L'uso del marchio sarà in tema affrontato nel capitolo 3 attraverso il quale si mira al cuore del marchio nel suo valore essenziale ovvero considerandolo il mezzo che consente al consumatore di riconoscerlo, differenziandolo da altri, e ricondurlo ad una specifica origine. I primi tre capitoli avranno lo scopo di offrire al lettore gli strumenti e i concetti adatti per poter comprendere il meccanismo che lega, da una parte, nozioni quali lo sviluppo e promozione delle attività economiche nel mercato comunitario, e dall'altra, le regole che ne definiscono gli ambiti applicativi.

Lo scopo di questo lavoro mira a comprendere gli equilibri tra i protagonisti del mercato comunitario ovvero i difficili rapporti che tra di essi possono venirsi a creare se, appartenendo alla stessa sfera merceologica, mirano ad agire ostacolandosi l'un l'altro. Quando la concorrenza non rientra nei limiti dettati da lealtà e correttezza, gli scontri e le rivendicazioni sono inevitabili.

Questo è il caso discusso nel quarto capitolo in cui due società inglesi a causa di una campagna pubblicitaria dal contenuto alquanto allusivo, si contendono un logotipo la cui somiglianza è piuttosto evidente. Il lettore, grazie a quanto acquisito nei primi tre capitoli, sarà in grado di comprendere ogni singolo passaggio fatta eccezione per la quinta questione oggetto di rinvio alla Corte di Giustizia. Il Tribunale d'Appello inglese richiede, dunque, un parere in merito ad un fatto, riscontrato nel caso specifico, per il quale si richiede pronuncia in via pregiudiziale. Tuttavia, il fatto non rientrando nelle fattispecie precedentemente trattate, verrà affrontato, durante l'esamina della controversia. La sentenza della Corte, nel caso specifico, verrà corredata di una serie di risoluzioni, relativi a casi precedentemente trattati, che vanno ad integrare e ad indirizzare i Giudici chiamati ad esprimere un parere e il lettore stesso, a conclusioni giuridicamente corrette e ad interpretazioni coerenti con quanto stabilito in controversie aventi ad oggetto i marchi comunitari.

CAPITOLO I:

IL MARCHIO COMUNITARIO:

1. I diritti conferiti dal marchio

Con la registrazione del marchio, colui che ne acquisisce la titolarità, gode di un diritto esclusivo tale da consentirgli protezione nel mercato contro coloro che, senza consenso, lo utilizzano per trarne indebiti vantaggi. La difesa del marchio contro simili attacchi esterni mira a produrre un duplice effetto: da una parte se ne preserva il valore nella sua funzione evocativa all'impresa d'origine e dall'altra impedisce ad altri segni di inficiarne il significato quando, a causa di identità o di una palese somiglianza, i due vengono erroneamente confusi o associati.

Il titolare ha, dunque, il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato ciò significa che nessuno ha facoltà, oltre al titolare, di utilizzare un marchio registrato a meno che non se ne conferisca l'autorizzazione.¹

Tale uso "non consentito" può dar vita a diverse fattispecie che conducono a diversi ambiti di tutela a seconda di come si utilizza il marchio e i beni o servizi ad esso associati.

Durante la procedura di registrazione, infatti, uno dei delicati passaggi riguarda proprio l'individuazione della classe di prodotto, merce o servizio designati dal marchio, che genera, di conseguenza, la classificazione dei prodotti e servizi da tutelare.

Ciò mira ad un duplice obiettivo, il primo dei quali consente, alle autorità competenti, un puntuale riconoscimento prodotto-marchio in grado di fornire i parametri sufficienti per esaminare preliminarmente le domande di registrazione, gestirne la pubblicazione e ottenere una stesura puntuale e precisa del registro dei marchi.

Il secondo obiettivo riguarda la determinazione dei diritti del titolare, ovvero la necessità di individuare con chiarezza e rigore gli elementi che possano garantire un'adeguata tutela afferente il marchio e la sua registrazione.

¹ ART. 9, PUNTO 1, REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 CONS. EUROPEO DEL 26 FEBBRAIO 2009.

L'ambito di protezione è perciò determinato dai limiti entro i quali il titolare può vietare di usare segni identici o simili al marchio a terzi che, agendo in contraffazione, interferiscono con l'esclusiva del titolare.

Tale diritto mira a proteggere il titolare dall'uso altrui di segni identici o simili al marchio comunitario (uso interferente con l'ambito di esclusiva) in quanto tale comportamento non si limita esclusivamente a sancire una scorrettezza nei rapporti di concorrenza tra imprese ma innesca una serie di conseguenze dannose per il marchio. Gli effetti di una confondibilità tra marchio e segno determina un'associazione tra i due tale da indurre il consumatore a ricondurre un determinato prodotto all'impresa di provenienza errata. Nel caso di identità tale meccanismo è inevitabile ma la tutela mira ad evitare che tali conseguenze si verifichino anche nel caso di somiglianza tra segni. Si intuisce come il concetto venga amplificato se il marchio gode di notorietà. In simili circostanze, l'ambito di tutela incide con maggior forza nell'impedire azioni sleali a discapito del marchio comunitario.

Nel caso specifico della "doppia identità" ovvero di uso, da parte di un terzo non autorizzato, di un segno identico al marchio registrato per prodotti/servizi identici, si procederà ad una valutazione della reale violazione del diritto di esclusiva attraverso l'identificazione dei prodotti o servizi oggetto di tutela. In sostanza, si valuta la sussistenza di effettiva contraffazione attraverso un confronto tra il segno "contraffattorio" e il marchio comunitario che ne accerti la reale identità e, quindi, la facoltà di poter agire da parte del titolare con un'azione dapprima sospensiva, impedendo il perpetuarsi dell'uso del marchio da parte del soggetto non autorizzato ed, eventualmente, sanzionatoria, riconoscendo un risarcimento nei confronti di colui che il danno lo ha subito.

2. L'uso del marchio

Nel primo comma dell'art. 9 del Reg. 207/09, si stabilisce il diritto del titolare di vietare ai terzi l'uso, nel commercio, del marchio comunitario. Fondamentale, prima di procedere con l'analisi dell'articolo oggetto di studio, è comprendere il significato di "uso nel commercio" in quanto condizione necessaria per riconoscere l'eventuale contraffazione. Non solo, a questa espressione si dà solitamente un significato ampio, comprensivo di ogni attività che si colloca nel contesto di un'attività commerciale finalizzata ad un vantaggio economico.

Non si prescinde dunque dalla volontà di trarne un'indebito profitto (presupposto non marginale per agire in causa) anche se per aversi uso nel commercio non è rilevante che si tratti di un uso da cui deriva un utile economico; è invece decisivo che si tratti di un uso destinato al mercato nell'ambito di un'attività economica.²

Ciò a cui la norma fa riferimento riguarda fattispecie che per volume, frequenza o altre caratteristiche non rientrano, dunque, nella sfera di un'attività privata o a casi in cui l'uso del marchio, come in trattati scientifici o statistici, non è finalizzato ad usi commerciali.

Se ne deduce che l'uso di un marchio comunitario in ambito privato non costituisce presupposto per intraprendere un'azione volta alla tutela del diritto esclusivo in capo al titolare in quanto il requisito dell'ambito commerciale risulta mancante. La sfera privata rientra, dunque, in un'ipotesi di uso lecito del marchio altrui.

L'argomento si presuppone piuttosto delicato e dagli ambiti più svariati se si considera, da una parte, un contesto normativo non sempre chiaro ed esaustivo e, dall'altra, una moltitudine di diverse possibilità di utilizzo dei segni.

La comunicazione divulgativa compresa quella online, infatti, rientra come fattispecie di uso nel commercio del marchio laddove l'apposizione del segno compaia nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. La Corte (CG, 23 marzo 2010, procedimenti riuniti da C-236/08 a C-238/08, Google c. Louis Vuitton Malletier SA, punto 61) è dovuta intervenire per chiarire una questione piuttosto dibattuta e molto attuale a causa anche del crescente utilizzo di tale canale comunicativo. Per un suo approfondimento si rimanda alla fine del capitolo.

² L.C. UBERTAZZI, *COMMENTARIO BREVE ALLE LEGGI SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA*, CEDAM, PADOVA, 2007, 4 ED., 975.

3. Il rischio di confusione

Una fattispecie diffusa e oggetto di numerose controversie volte alla protezione del marchio comunitario riguarda il rischio di confusione nel pubblico generato dall'identità o somiglianza tra il marchio comunitario e un altro segno. Nella tutela rientra anche il rischio di associazione tra prodotti o servizi contraddistinti dal marchio stesso che vengono confusi con altri di diversa origine .

Tutto ciò crea confondibilità circa la provenienza dei beni o servizi e quindi confusione per il pubblico; il titolare del marchio ha, dunque, diritto ad agire nei confronti del presunto contraffattore rivendicando il suo diritto di esclusività.

Nel valutare il rischio di confusione assume rilevanza, ancora una volta, il confronto tra segno e marchio registrato ovvero una valutazione di contesti e documentazione afferenti il caso specifico e un'analisi di elementi relativi al fatto concreto. Se, però, l'approfondimento implica considerazioni in merito alla situazione nella sua specificità, è anche vero che la percezione che il pubblico ha del marchio si determina nella sua interezza, ovvero lo si avverte globalmente senza distinguere i singoli elementi di cui è composto. La Corte stabilisce, a riguardo, il metodo corretto da utilizzare: 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 dominanti dei marchi medesimi. Infatti, (...) 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.³

Inoltre, l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie.⁴

³ CORTE GIUST. CE , 11 NOVEMBRE 1997, PROCEDIMENTO C-251/95, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS *PRESIDENTE*, SABEL BV (AVV. R.E.P. DE RANITZ) C.PUMA AG E RUDOLF DASSLER SPORT (AVV. W. HUFNAGE), PUNTO 23 (NON TUTTO MAIUSCOLETTO, SOLO IL NOME DEGLI AUTORI: IN QUESTA NOTA NON VA).

⁴ CORTE GIUST. CE, III SEZIONE, 12 GIUGNO 2007, PROCEDIMENTO C-334/, A. ROSAS, *PRESIDENTE*, UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTI O. MONTALTO E P. BULLOCK), SHAKER DI L. LAUDATO & C. SAS E ALTRI (AVV. F. SCIAUDONE), PUNTO 34

3.1 L'elemento territoriale del marchio

Altro aspetto fondamentale circa la valutazione dell'esistenza o meno di confondibilità tra marchio e segno costituente contraffazione riguarda l'estensione territoriale dell'uso di quest'ultimo e i mezzi utilizzati per diffonderne la conoscenza e quindi la raggiungibilità del pubblico prendendo in considerazione ogni singolo elemento quale, ad esempio, la lingua utilizzata per diffondere il messaggio contraffattorio.

Lo scopo è quello di accertare se il segno con la sua presenza nel mercato abbia rilevanza sufficiente per destare confusione nel pubblico quantificando il peso della sua esistenza all'interno di una certa area geografica, ovvero il suo grado di conoscibilità, la diffusione online dei prodotti e servizi ad esso afferenti e quindi i canali di vendita e di spedizione.

Questo argomento è stato oggetto di accese discussioni e divergenze d'opinioni dovute ad un'assenza di chiarezza normativa. La Corte, dunque, è dovuta intervenire per stabilire cosa si intendesse per "confini territoriali", ovvero quale fosse l'estensione minima di un territorio che stabilisse il grado di riconoscibilità del segno, il suo peso nel mercato, al fine di poterne accertare la confondibilità col marchio da tutelare e valutare il rischio potenziale di confusione per il pubblico.

Al riguardo, prevale il principio secondo il quale il marchio comunitario meriti tutela nell'intero territorio dei paesi appartenenti all'Unione europea.

È opportuno promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'intera Comunità e un'espansione continua ed equilibrata mediante il completamento e il buon funzionamento di un mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. La realizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unità, oltre a implicare l'eliminazione degli ostacoli all'atto a garantire che la concorrenza non venga falsata, prevede parimenti l'instaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni della Comunità le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi. Tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal fine sono particolarmente appropriati marchi che consentano loro di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali.⁵

⁵ CORTE GIUST. CE, II SEZIONE, 19 DICEMBRE 2012, PROCEDIMENTO C-149/11, A. ROSAS, *PRESIDENTE*, LENO MERKEN BV (AVV. D.M. WILLE) C. LA HAGELKRUIS BEHEER BV (AVV. J. SPOOR), PUNTO 2

La giurisprudenza stabilisce, inoltre, che l'esistenza del rischio di confusione prescinde dall'ampiezza territoriale. Nel caso specifico della tutela del marchio comunitario, dunque, la commercializzazione del segno può interessare anche una zona circoscritta dell'Unione Europea, senza necessariamente riguardare l'intero territorio.

Ad oggi, le norme che determinano l'esistenza di contraffazione sono generali e oggettive; i giudici sono chiamati a farle rispettare avendo, però, un approccio individuale e specifico attraverso l'analisi del singolo caso sottoposto a loro giudizio.

Il rischio di confusione, infatti, può sussistere in un territorio e non esistere in un altro con conseguenze rilevanti sulla commercializzazione del prodotto. Ciò in particolare può avvenire quando il segno contestato venga usato dal terzo in un territorio molto limitato per il quale venga escluso il rischio di confusione con il marchio comunitario. In tal caso la richiesta di presunta contraffazione non troverebbe accoglimento. Diversamente, in altri territori, il rischio di confusione potrebbe essere rilevato.

3.2 L'uso del marchio che determina confusione

Nel riconoscere una simile fattispecie non si deve prescindere dall'uso del segno e dei suoi prodotti o servizi nel commercio. E' attraverso l'utilizzo del marchio che si innesca il meccanismo confusorio ovvero quando il riconoscimento del segno determina un'errata associazione tra il prodotto o servizio e l'impresa diversa da quella d'origine. E' il mercato il luogo in cui avviene questo scambio e la causa che ne scatena l'esistenza è la somiglianza tra segno e marchio e tra i prodotti e servizi ad essi afferenti. Come vedremo, concorrono a riconoscere ed accertare il rischio di confusione anche altri fattori come il grado di avvedutezza del consumatore, ma il grado di somiglianza tra prodotti o servizi si ritiene caratterizzante ai fini dell'esistenza di confondibilità.

Tale valutazione avverrà sulla base di ogni singolo elemento afferente il caso specifico e troverà riscontro solo se comprovata l'induzione del pubblico ad un reale e concreto errore di associazione. Inoltre, è anche necessario che l'analisi della somiglianza tra segni avvenga indipendentemente da quella relativa la somiglianza tra prodotti o servizi ad essi afferenti; ciò per garantire correttezza nel giudizio. Colui che sarà chiamato ad esprimersi a riguardo avrà

ben chiari gli ambiti commerciali cui ci si riferisce, gli operatori economici interessati, meccanismi di produzione e impieghi dei servizi sottoposti a verifica.

Come anche la Corte ribadisce: “per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto, come hanno ricordato il governo 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”.⁶

Tra gli elementi di analisi di presunta contraffazione non abbiamo ancora menzionato il fattore temporale: il momento in cui vanno fotografati gli elementi che contribuiscono a valutare l'esistenza o meno del rischio di confusione è la data in cui è iniziato l'uso del segno e l'analisi deve essere rapportata alla percentuale di pubblico interessato e da esso raggiunto. Questa precisazione mette a tacere le critiche rivolte alla valutazione in caso di attenuazione della capacità distintiva del marchio tutelato.

4. Indebito vantaggio e notorietà del marchio

Nei paragrafi precedenti si è sottolineato l'importanza al momento della registrazione, dell'associazione tra marchio e prodotto e della definizione degli elementi che li caratterizzano. Ciò permette una massimizzazione della tutela laddove il confronto con altri segni rilevi l'esistenza di un'omogeneità cui il titolare non ha invece acconsentito. Laddove si rilevi confusione e si accerti contraffazione si provvede a ristabilire il ripristino del diritto di esclusività in capo al titolare del marchio comunitario che, se notorio, prescinde dalla similarità dei prodotti presumibilmente contraffatti.

Quest'ultimo aspetto, che rappresenta un elemento fondamentale per le fattispecie precedentemente discusse, viene ignorato nel caso di indebito vantaggio conseguito dall'uso, non autorizzato, di un marchio altrui precedentemente registrato che gode di notorietà. L'esistenza di identità o similitudine si limita all'analisi segno/marchio e non ai beni o servizi cui essi vengono associati.

⁶ CORTE GIUST. CE, 29 SETTEMBRE 1998, PROCEDIMENTO C-39/97, G.C. Rodríguez Iglesias Presidente, Canon Kabushiki Kaisha (AVV. GÖTZ JORDAN) C. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (AVV. WOLF-W. WODRICH), PUNTO 23.

Quanto stabilito dalla norma non lascia adito ad interpretazioni, in quanto prevede che il titolare ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio comunitario, per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nella Comunità.⁷ Il divieto include anche l'uso del segno che, senza giusto motivo, consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo, dalla notorietà del marchio comunitario, o reca pregiudizio agli stessi.

Si evidenzia, dunque, una nuova fattispecie che prescinde dall'identità o somiglianza dei prodotti afferenti il marchio stesso. Elemento caratterizzante il riconoscimento di indebito vantaggio da parte di un segno non autorizzato è l'identità o similitudine con il marchio che gode di notorietà, condizione necessaria e sufficiente per consentire al titolare di agire in tutela della protezione rivendicandone l'esclusività e impedendone l'uso reiterato da parte del soggetto contraffattore.

Vale la pena soffermarsi su tale concetto: l'evidenza viene posta sulla funzione del marchio come indicatore di provenienza del prodotto da una determinata impresa ovvero l'associazione di un marchio legato ad una fonte produttiva d'origine ben precisa.

Quando il marchio gode di rinomanza, dunque, non si ritiene più esistente un legame tra marchio e prodotto perchè il concetto di notorietà va ben oltre i confini merceologici a cui il segno viene associato. Il marchio in sè acquista un valore di avviamento per il solo fatto di essere conosciuto; è uno strumento, spesso, potentissimo di comunicazione, indipendentemente dalla sua utilizzazione per indicare prodotti o servizi, o per comunicare specifiche informazioni.⁸

Quanto affermato risulta evidente dal modo in cui i marchi celebri vengono promossi dal marketing. Ciò che si comunica e si trasferisce al consumatore sono informazioni, modi d'essere o di apparire che prescindono dal prodotto proposto. Il marchio che gode di notorietà non ha bisogno di essere associato ad un prodotto specifico perchè è esso stesso oggetto di desiderio da parte di un pubblico, che associa la propria immagine all'idea che il marchio propone di sè innescando un meccanismo di desiderio nel possedere ciò che quel marchio rappresenta.

⁷ ART. 9, PUNTO 1, LETTERA C,) REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 CONS. EUROPEO DEL 26 FEBBRAIO 2009.

⁸ GIUSEPPE SENA, *IL DIRITTO DEI MARCHI – MARCHIO NAZIONALE E MARCHIO COMUNITARIO*, MILANO, GIUFFRÈ, 150.

Tuttavia, le strategie di vendita odierne e le necessità economiche del mercato attuale prevedono la necessità di differenziare i diversi settori merceologici a cui rivolgersi per poter godere di maggior visibilità, raggiungere un pubblico più vasto e ottenere una differenziazione del rischio.

La rinomanza, consente dunque al marchio di ottenere un' ampia visibilità e riconoscibilità e, laddove ne venga accertata l'esistenza, è presupposto per agire nei confronti di terzi che, senza il consenso da parte del titolare, usano un segno identico o simile per trarne indebito vantaggio o creare pregiudizio al carattere distintivo del marchio stesso. Tale circostanza implicherebbe, dunque, il diritto di rivendicarne l'esclusiva e impedire il perpetrarsi della contraffazione.

Per un approfondimento sul concetto di carattere distintivo si rimanda al capitolo successivo. Come precisato dalla Corte di giustizia della Unione Europea, "al fine di determinare se l'uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali compaiono, in particolare, l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati. Relativamente all'intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio, la Corte ha già dichiarato che più il carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione"⁹.

Se il marchio in questione sia celebre o meno, come affermato, è una condizione che viene valutata sulla base della conoscenza e della riconoscibilità del segno, oggetto di analisi, da parte di una parte significativa del pubblico interessato, anche soltanto in "una parte sostanziale" di uno stato membro¹⁰.

Il primo elemento che concorre a qualificare il marchio notorio riconduce, dunque, alla valutazione di un gruppo, di una collettività, ovvero alla percezione del marchio comunitario da parte di un pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti.

⁹ CORTE GIUST. CE, I SEZIONE, 18 GIUGNO 2009, DICEMBRE 2012, PROCEDIMENTO C-487/07, P.JANN, *PRESIDENTE*, L'ORÉAL SA, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE SNC, LABORATOIRE GARNIER & CIE (AVV. H. CARR E D. ANDERSON) C. BELLURE NV, MALAIKA INVESTMENTS LTD, STARION INTERNATIONAL LTD (AVV. R. WYAND), PUNTO 44.

¹⁰ V. MANGINI, *MANUALE BREVE DI DIRITTO INDUSTRIALE*, CEDAM, PADOVA, 2009, 3 ED., 130.

Coloro che sono chiamati a rilevarne rinomanza sono, quindi, coloro che appartengono ad una cerchia specializzata che si avvicini idealmente ad un determinato settore merceologico o ad uno specifico ambiente professionale.

4.1 L'elemento territoriale del marchio noto

Un altro elemento che concorre al riconoscimento della fattispecie notoria è il suo ambito territoriale di riferimento; la rinomanza è tale se riconosciuta, nel caso del marchio comunitario, in una parte sostanziale dell'Unione Europea che può anche coincidere con un territorio non necessariamente esteso.

La dottrina in merito non fornisce parametri netti e quantificabili per circoscriverne i confini; tuttavia, la metodologia prevede l'analisi di elementi oggettivamente rilevabili che consentano di rilevare l'esistenza di risonanza e di godere della qualifica notoria.

Si ricorre dunque alla giurisprudenza che, a fronte di numerose richieste di pareri, è dovuta intervenire per definirne meglio il concetto.

Il *leading case* risale al 1999 anno in cui la Corte di Giustizia ha stabilito che non può esigersi una notorietà su tutto il territorio della Comunità. Elemento sufficiente, nel caso del marchio comunitario, è la notorietà in una parte sostanziale del territorio dell'Unione Europea che, tuttavia, può coincidere con il territorio di uno stato membro seppur di piccole dimensioni. In altre parole, secondo l'orientamento giurisprudenziale, a livello territoriale, il requisito in esame è soddisfatto qualora il marchio d'impresa goda di notorietà nello Stato membro. In assenza di precisazioni della norma comunitaria su questo punto, non si può esigere che la notorietà esista su tutto il territorio dello Stato membro. E' sufficiente che esista in una parte sostanziale di esso.¹¹

Successivamente, in una causa che vede come protagonisti due colossi nel commercio di bevande analcoliche, ci si è chiesto se è possibile considerare un marchio notorio tutelabile in tutto il territorio dell'Unione Europea per il mero fatto di essere conosciuto nel paese d'origine ovvero in uno solo degli Stati membri.

¹¹ CORTE GIUST. CE , 14 SETTEMBRE 1999, PROCEDIMENTO C-375/97, J.-P. PUISOCHET *PRESIDENTE*, GENERAL MOTORS CORPORATION (AVV.TI A. BRAUN E E. CORNU) C. YPLON SA (AVV.TI E. FELTEN E D.-M. PHILIPPE), PUNTO 28.

A tal proposito, l'Avvocato Generale della Corte, nel procedimento C-301/07 Eleanor Sharpston, nelle conclusioni presentate il 30 aprile 2009 sulla causa 301/07, affermava che il regolamento (Reg. CE n.207 del 26 febbraio 2009) si basa sulla premessa che il marchio comunitario abbia carattere unitario. Invero, il marchio comunitario è stato creato per mettere a disposizione delle imprese marchi che consentano ad esse di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali.

Alla luce di tali circostanze, ritengo che sia fondamentalmente errato l'approccio concentrato sui confini di Stato quando si vuole dimostrare la portata della notorietà del marchio comunitario. Al contrario, il punto di partenza dev'essere quello di considerare il territorio europeo, superando le barriere nazionali, inteso come un unico insieme indivisibile. Come corollario, è irrilevante che vi sia notorietà in uno Stato membro o in un determinato numero di Stati membri ed è altresì irrilevante che tali Stati membri siano di dimensioni grandi, medie o piccole.¹²

Si ribadisce un concetto di notorietà del marchio comunitario da riferirsi al territorio dell'Unione nella sua interezza, superando confini nazionali senza relegarne la tutela ad una parte ristretta ma con un approccio di territorio da intendersi nel suo insieme. Tuttavia, spetta al Giudice nazionale stabilire la notorietà del marchio comunitario valutandone gli elementi che contraddistinguono ogni singolo contraddittorio ovvero riconoscendo al territorio, sul quale si esercita rinomanza, la qualifica di parte sostanziale della Comunità.

Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica su tutto il mercato interno, sono necessari marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.¹³

¹² CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. ELEANOR SHARPSTON, 30 APRILE 2009, PROCEDIMENTO C-301/07, PAGO INTERNATIONAL GMBH (AVV. C. HAUER) C. TIROLMILCH REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MBH (AVV. G. SCHÖNHERR), PUNTO 29.

¹³ CORTE GIUST. CE, II SEZIONE, 19 DICEMBRE 2012, PROCEDIMENTO C-149/11, A. ROSAS *PRESIDENTE*, LENO MERKEN BV (AVV. D.M. WILLE) C. HAGELKRUIS BEHEER BV (AVV. J. SPOOR), PUNTO 2.

I fattori sui quali si basa la verifica sono l'importanza economica del territorio all'interno della Comunità, l'ambito geografico in cui il marchio gode di notorietà e le caratteristiche demografiche del pubblico interessato. Il giudice nazionale deve pertanto effettuare un'analisi complessiva del caso unitariamente all'identificazione del pubblico presso il quale tale marchio è conosciuto. Tale verifica dev'essere necessariamente flessibile.¹⁴

Tuttavia, come più volte ribadito, il giudizio avviene sulla base di elementi specifici valutati però nella loro complessità ovvero, rilevate le condizioni necessarie per poter affermare con certezza che il marchio gode della condizione di "rinomanza". Vanno, inoltre, presi in considerazione anche aspetti quali la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità del suo sfruttamento economico, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dal titolare per promuoverlo¹⁵.

Nel caso in questione, in piena sintonia con il pensiero dell' Avv. Sharpston, la Corte ha ritenuto che il territorio austriaco fosse da configurare come parte sostanziale della Comunità, ha riconosciuto la rinomanza del marchio Pago nell'intero territorio dell'Unione ed ha stabilito il diritto alla tutela di marchio notorio.

Il titolare del marchio celebre, riconosciuto tale, potrà dunque godere della tutela da parte dei Paesi dell'Unione, i quali si impegneranno a rifiutare o invalidare l'uso da parte di chi non ne è ammesso.

In particolare, può essere vietato anche l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità ovvero l'apposizione di un segno su annunci commerciali o campagne pubblicitarie in associazione a marchi registrati laddove lo scopo sia l'indebito vantaggio altrui. In effetti, l'uso nella pubblicità rientra nelle attività associabili ad un uso effettivo, a seconda delle circostanze del caso di specie.

¹⁴ CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. ELEANOR SHARPSTON, 30 APRILE 2009, PROCEDIMENTO C-301/07, PAGO INTERNATIONAL GMBH (AVV. C. HAUER) C. TIROLMILCH REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MBH (AVV. G. SCHÖNHERR), PUNTO 34 E 35.

¹⁵ CORTE GIUST. CE , 14 SETTEMBRE 1999, PROCEDIMENTO C-375/97, J.-P. PUISOCHET *PRESIDENTE*, GENERAL MOTORS CORPORATION (AVV.TI A. BRAUN E E. CORNU) C. YPLON SA (AVV.TI E. FELTEN E D.-M. PHILIPPE), PUNTO 27.

4.2 L'uso nella corrispondenza commerciale

E' lecito chiedersi, in un contesto quale l'uso del marchio sulla corrispondenza commerciale, in che modo e con che mezzi si eserciti la tutela del marchio comunitario. Per stabilire se il requisito dell'uso effettivo sia soddisfatto, è necessario valutarne separatamente i singoli aspetti, in modo da pervenire ad una conclusione finale.

La giurisprudenza in merito stabilisce i seguenti presupposti per poter configurare come uso effettivo l'utilizzo di un marchio comunitario senza consenso da parte del titolare: perché quest'ultimo possa invocare il suo diritto esclusivo, devono ricorrere quattro fattispecie come l'uso da parte di un terzo di un segno identico, o simile, senza che il titolare ne abbia dato esplicita autorizzazione, l'uso deve aver luogo nel commercio, deve riguardare prodotti o servizi e l'uso di detto segno da parte del terzo deve pregiudicare ovvero essere idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio, in particolare la sua funzione essenziale, che consiste nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o servizi.¹⁶

Dunque, uno degli aspetti da valutare quando si ha a che fare con corrispondenza commerciale o pubblicità è il necessario riconoscimento da parte del pubblico dell'elemento "provenienza", per consentire al marchio di esercitare la sua funzione di indicatore d'origine dei prodotti e dei servizi.

Che l'uso nel commercio del marchio riguardi anche gli ambiti della corrispondenza commerciale e' stato ribadito anche dalla Corte di Giustizia. Essa ha precisato che l'uso di un marchio si realizza nei casi in cui il terzo impieghi intenzionalmente il segno in modo da creare un nesso anche con i prodotti commercializzati e i servizi forniti dal marchio medesimo.

È inoltre incontestabile che l'uso che viene fatto di detto segno da parte del terzo, possa essere interpretato dal pubblico destinatario come proveniente dall'impresa titolare del marchio al punto da rendere credibile l'esistenza di un collegamento materiale tra i prodotti nonostante provengano da imprese diverse non economicamente collegate.¹⁷

¹⁶ ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, II SEZIONE, 19 FEBBRAIO 2009, PROCEDIMENTO C-62/08, C.W.A. TIMMERMANS PRESIDENTE, UDV NORTH AMERICA INC. C. BRANDTRADERS NV, PUNTO 42.

¹⁷ ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, II SEZIONE, 19 FEBBRAIO 2009, PROCEDIMENTO C-62/08, C.W.A. TIMMERMANS PRESIDENTE, UDV NORTH AMERICA INC. C. BRANDTRADERS NV, PUNTI 47 E 49.

Fondamentale, dunque, valutare il ruolo che ricopre il marchio ovvero il modo in cui esso appare sui prodotti o su qualsiasi altro materiale pubblicitario. Ciò consente di misurare la percezione del pubblico e di comprendere se l'uso del marchio da parte del terzo abbia un ruolo prettamente decorativo (mettendone in dubbio l'effettività dell'uso) o se, invece, ricorrono i presupposti per accertare lo sfruttamento dello stesso in ambito commerciale allo scopo di trarne indebito vantaggio.

4.3 La localizzazione delle merci

Tale aspetto risulta complicato quando si ha a che fare con corrispondenza commerciale e pubblicità in quanto non risulta immediata l'individuazione materiale delle merci cui l'uso si riferisce. Determinare l'uso effettivo di un marchio presente su di una propaganda commerciale, determina un difficile riconoscimento in termini territoriali non riuscendo fisicamente a localizzarne i prodotti afferenti. In un caso simile, non si potrebbe concludere con esito positivo la procedura certificante l'uso del marchio, in quanto mancante dell'elemento territoriale che non consente, fisicamente, di individuarne la presenza all'interno del territorio UE. Ciò determinerebbe l'impossibilità di disporre la giusta protezione.

Per evitare che si neghi protezione al marchio così rappresentato, la Corte di Giustizia ha stabilito che l'uso di tale segno nella corrispondenza commerciale, si svolge sul territorio della Comunità anche se, nel caso di specie, le merci non vi si trovano.¹⁸

Inoltre, per quanto riguarda l'uso nella pubblicità, si ritiene che la norma faccia riferimento a qualsiasi forma pubblicitaria, e quindi anche a pubblicità non scritte, come annunci trasmessi per radio o diffusi negli esercizi commerciali.

La Corte, ha ritenuto che l'uso di un marchio altrui in annunci pubblicitari costituisca un uso che il titolare del marchio può vietare a terzi.¹⁹ Se ne ricorrono i presupposti, dunque, anche il marchio apposto nella corrispondenza pubblicitaria può godere delle tutele afferenti il marchio comunitario quando usato da un terzo senza consenso.

¹⁸ ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, II SEZIONE, 19 FEBBRAIO 2009, PROCEDIMENTO C-62/08, C.W.A. TIMMERMANS PRESIDENTE, UDV NORTH AMERICA INC. C. BRANDTRADERS NV, PUNTO 34.

¹⁹ L.C. UBERTAZZI, *COMMENTARIO BREVE ALLE LEGGI SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA*, CEDAM, PADOVA, 2007, 4 ed., 985.

Non è dunque indispensabile, con l'uso del marchio nella pubblicità, che il prodotto o servizio ad esso afferente sia presente nei territori dell'Unione Europea. In questo caso specifico l'uso del marchio contraffatto va decontestualizzato dall'elemento territoriale in quanto non costituisce elemento per l'identificazione del segno distintivo relativa ad una particolare zona o area. A detta di chi scrive, questo risulta essere un fattore rilevante che si discosta radicalmente da quanto affermato nelle fattispecie precedenti: l'uso del segno nella corrispondenza commerciale costituisce violazione del marchio anche se le merci, cui l'uso si riferisce, non si trovano nel territorio della UE. Nel caso specifico, dunque, non potendo contare su elementi quali il posizionamento delle merci sul territorio della Comunità Europea, per poter rilevare la presenza di uso effettivo del marchio, si deve ricorrere ad elementi che esulino da concetti legati alla sua presenza geografica.

Tuttavia, pur non potendo contare sul tale elemento perchè non rilevabile, si dovranno carpire altre informazioni che possano comunque portare ad una conclusione certa ed oggettivamente rilevabile. Se l'uso nella pubblicità non dà informazioni circa la movimentazione dei prodotti afferenti il marchio, saranno sottoposti a verifica tutti gli altri elementi che insieme concorrono ad ottenere un esito positivo o meno circa l'uso del marchio nel mercato. L'attenzione si dovrà dunque focalizzare sull'impegno economico assunto dal titolare per poter espandere la propria conoscenza, ovvero l'ambito applicativo in cui lo sfruttamento economico del marchio ha assunto concretezza. La rete di informazioni che si possono acquisire attraverso la pubblicità ed altri canali di diffusione, seppur non rilevante ai fini territoriali, forniscono elementi utili per poter concludere una riflessione sul suo uso. Tutto ciò dovrà essere strettamente in relazione alla tipologia del prodotto afferente, del ramo merceologico oggetto d'analisi e delle condizioni commerciali in cui il marchio trova collocazione.

Il giudizio risulta nettamente più difficile in quanto mancante di una parte sostanziale, tuttavia, gli elementi che esulano dall'elemento territoriale dovranno essere integrati da quante più informazioni per poter colmare quanto non si riesce a rilevare perchè la condizione non lo consente.

E' evidente che, in casi piuttosto frequenti, in cui il marchio afferisce prodotti la cui immissione nel mercato consiste in un lancio pubblicitario, eventuali dispute contraffattive che implicano un'analisi dell'uso del segno contestato, non saranno di facile soluzione. Tuttavia, tale fattispecie costituisce ipotesi contraffattiva regolamentata dall'art. 9 del Reg. 207/2009 se sottoposta al regolare iter di accertamento dei presupposti che la facciano ritenere oggettivamente esistente e vincolante. In tal caso il titolare del marchio potrà rivendicare l'esclusività del marchio impedendo al terzo il perpetrare dell'azione contraffattoria.

Seppur la materia sia in costante evoluzione data la crescita di sempre nuovi canali mediatici con cui il marchio può imporsi, ad oggi la giurisprudenza riconosce la pubblicità come mezzo per scalfire sul pubblico la provenienza del prodotto o servizio presente sul mercato. Se, dunque, la funzione essenziale del marchio non viene compromessa attraverso il suo uso in pubblicità, nel circoscrivere la fattispecie all'ambito dell'uso effettivo richiede qualche accortezza in più. A tal fine non rileva la territorialità legata al prodotto quando oggetto di promozione mediatica come elemento in grado di riconoscere l'utilizzo dello stesso nella Comunità. La dottrina ammette che l'uso pubblicitario possa configurare un uso effettivo del marchio. L'approccio in un simile contesto richiede, come stabilito dalla Corte, che i segni utilizzati in campagne pubblicitarie di merci già in commercio integrano l'ipotesi di uso effettivo, come quelli che contraddistinguono prodotti e servizi la cui vendita, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela mediante tali campagne, sia imminente.²⁰ Ove richiesto, le prove devono essere depositate e devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte.²¹ La richiesta di tali informazioni mirano ad acquisire un quadro generale che prescinde da quantificazioni discriminatorie.

²⁰ CONCLUSIONI PRESENTATE DALL'AVV. GENERALE DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER, 18 NOVEMBRE 2008, PROCEDIMENTO C-495/07, SILBERQUELLE GMBH C. MASELLI STRICKMODE GMBH, PUNTO 51

²¹ CONCLUSIONE PRESENTATE DALL'AVV. GENERALE SHARPSTON, 16 MAGGIO 2013, PROCEDIMENTO C-609/11, CENTROTERM SYSTEMTECHNIK GMBH C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) E CENTROTERM CLEAN SOLUTIONS GMBH & Co. KG, PUNTO 12.

L'uso effettivo del marchio attraverso campagne pubblicitarie, se oggetto di accertamento, non apporta valori numerici in grado di conferire un valore statico allo sfruttamento del marchio. Con la prova pubblicitaria si cerca di stabilire se l'impresa titolare agisca in termini evolutivi all'ottenimento di segmenti di mercato sempre maggiori. Laddove vi sia pubblicità, e sia oggettivamente rivolta al mercato, essa contribuisce a tradurre le azioni della titolare ad atti conclusori volti ad accrescere la popolarità del marchio raggiungendo un pubblico più ampio.

Difficile inserire tale approccio in un'ottica geografica. Se la pubblicità contribuisce a definire l'uso effettivo del segno, la territorialità delle merci e dei servizi a cui si riferiscono prescinde da tale valutazione. A fini contraffattivi, essendo la pubblicità elemento costituente uso effettivo del marchio, se un terzo senza autorizzazione ne fa un uso non consentito, il titolare ha, dunque, facoltà di agire in giudizio a prescindere che le merci siano presenti o meno sul territorio della Comunità. Tuttavia, l'analisi del caso necessita di ulteriori elementi che vadano ad integrare l'ipotesi di illecito supposto corredandola di informazioni che possano definirne gli ambiti di tutela attraverso un quadro sufficientemente chiaro e qualitativamente soddisfacente.

Come ho forse sottolineato fin quasi all'eccesso, ritenere il canale pubblicitario un mezzo per stabilire l'uso effettivo di un prodotto o servizio è un concetto ormai noto. Doverlo decontestualizzare da un posizionamento geografico in cui la merce giace fisicamente è un atto dovuto in quanto impossibile da verificare. In azioni di tutela all'esclusività del marchio che riguardano la pubblicità in genere, non viene fatta menzione della presenza o meno delle merci sul territorio comunitario. In controversie in cui il titolare rivendica la violazione del suo marchio contro azioni supposte contraffattorie, l'individuazione delle merci non ha alcun peso. Tuttalpiù se il canale pubblicitario usato è internet attraverso un motore di ricerca.

Si fa riferimento al caso dibattuto nel 2009 tra google France contro la Louis Vuitton Malletier, ovvero alle conclusioni dell'Avvocato Generale M. Ojares Maduro in cui si esamina l'utilizzo del marchio Louis Vuitton quando apposto su inserzioni nella sezione link sponsorizzati al fianco dei risultati di ricerca per aumentare il traffico e le vendite sul sito.

L'Avvocato chiamato ad esporre il proprio pensiero sostiene che gli usi fatti dalla Google di parole chiave che coincidono con marchi di impresa non costituisce un violazione degli stessi e che la sussistenza di tale violazione non può dipendere dagli usi successivi da parte di terzi. Se il fine rimane quello di effettuare una semplice comparazione senza necessariamente rientrare in un'attività commerciale diretta ad un vantaggio economico, tale uso è consentito e non può essere vietata all'inserzionista. Tuttavia, in questo caso, quest'ultimo agisce in qualità di consumatore finale. Quando il motivo è di utilizzare il marchio come parola chiave senza trarre un beneficio economico ma allo scopo di informare e descrivere un fenomeno, delle parole chiave non costituiscono un'attività commerciale, ma un uso privato da parte degli inserzionisti. Un tale uso si associa ad un ambito privato e non ad un uso in commercio del marchio. Il motivo per cui un'inserzionista agisce utilizzando il marchio Louis Vuitton non dev'essere necessariamente legato ad un uso contraffattorio bensì può avere luogo per molti scopi leciti (usi puramente descrittivi, pubblicità comparativa, recensione dei prodotti e così via). Il titolare, potrà per contro intervenire quando gli effetti siano realmente dannosi, vale a dire quando gli annunci vengono presentati agli utenti di Internet a scopi lucrativi. Si deve, inoltre, osservare che i titolari dei marchi possono inibire tale uso se esso comporta un rischio di confusione. Anche se non sussiste alcun rischio del genere, detto uso può essere vietato laddove pregiudichi altre funzioni del marchio, come quelle connesse alla tutela dell'innovazione e dell'investimento. Se per accertare il rischio di confusione, si dovesse intervenire sull'accertamento dell'uso del segno da parte di un terzo che, attraverso canali virtuali trae un'ipotetico vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio del marchio comunitario o, peggio, reca pregiudizio agli stessi, l'ipotesi contraffattoria troverebbe accoglimento anche se le merci cui l'uso si riferisce non si trovano nel territorio della UE. La fattispecie richiede l'approfondimento di ogni aspetto in quanto, se da una parte il titolare del marchio deve poter contare sulla protezione del suo diritto esclusivo, dall'altra è importante evitare che il legittimo scopo di contrastare violazioni di marchio porti a vietare tutti gli usi dei marchi nel contesto del cyberspazio.²²

22 CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE M. POIARES MADURO, 22 SETTEMBRE 2009, PROCEDIMENTO C-236/08, C-237/08 E C-238/08, GOOGLE FRANCE C. LOUIS VUITTON MALLETTIER, PUNTO 154

CAPITOLO II

LA CAPACITA' DISTINTIVA DEL MARCHIO COMUNITARIO

Nel capitolo precedente si è accennato al concetto di carattere distintivo inteso come mezzo attraverso il quale garantire una riconoscibilità del marchio tale da creare un'associazione tra il prodotto o servizio offerto nel mercato e l'impresa di provenienza. Questo aspetto riguarda il rapporto con i soggetti a cui ci si rivolge, ovvero, la possibilità che quest'ultimi, riconoscendo un certo valore al marchio, riescano a trasferire la medesima fiducia al prodotto o servizio ad esso associato al punto da contraddistinguerlo da altri appartenenti allo stesso segmento di mercato. Ciò consente al marchio una sorta di differenziazione che lo allontana da quanto percepito dal consumatore per altri segni presenti nello stesso settore merceologico. Tale prerogativa, dunque, si rileva fondamentale sin dalla fase di domanda di registrazione del marchio in cui la distintività si delinea analizzando gli elementi di cui si compone il segno sottoposto a verifica.

Altro effetto, e forse il più rilevante del carattere distintivo del marchio, riguarda l'ambito cautelativo inteso in termini di differenziazione rispetto ad altre imprese presenti nel mercato che usano, senza consenso del titolare del marchio, un segno identico o simile che possa produrre effetti confusori sul pubblico. La capacità distintiva ne definisce, in questo caso, gli ambiti di protezione. Essa può essere, dunque, intesa come la sommatoria delle caratteristiche, tangibili e non, di cui un marchio si compone e che consentono di ottenere valori quali lo spessore dell'impresa, il riconoscimento nel mercato, il grado di fiducia nel pubblico determinandone, in un certo senso, il valore commerciale.

Simili qualità non prescindono dal tipo di marchio a cui ci si riferisce: esso può essere un marchio denominativo, costituito quindi da parole, oppure un marchio figurativo/emblematico caratterizzato da figure o disegni. Se, invece, il marchio si compone di entrambi si parla di marchio misto. Il marchio può inoltre consistere, come si vedrà tra breve, in numeri e lettere dell'alfabeto .

Gli elementi di cui il segno si compone ne favoriscono la registrabilità e ne stabiliscono l'identità distintiva. Ai sensi dell'art. 4 Reg. 207/2009, "possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio²³, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese"²⁴. Si noti che tra i segni atti a costituire i marchi d'impresa, si rileva l'assenza dei suoni e dei colori, contenuti, invece, nel testo dell'art. 7 c.p.i. Tuttavia, non si può supporre una difformità tra le due fonti considerando il carattere esemplificativo di tale elencazione. Affinchè il segno sia idoneo alla registrazione deve avere, dunque, un contenuto tale da riconoscerne capacità distintiva, novità, rappresentabilità grafica e liceità. A fronte di tali limitazioni, si ritengono non registrabili i segni privi di carattere distintivo, quelli troppo generici che tendono ad indicare unicamente specie, qualità, quantità, destinazione, provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto o del servizio che non denotino una particolare caratteristica identificativa. Inoltre, sono esclusi dalla registrazione i segni divenuti di uso comune o contrari all'ordine pubblico o al buon costume. Dunque, il segno candidato alla registrazione deve essere in grado di specificare il prodotto o servizio in modo tale che il pubblico non sia indotto in inganno circa la natura, qualità o provenienza in merito a quanto, poi, verrà da esso contraddistinto nel commercio.

Per individuare le diverse categorie di marchi si propone, qui di seguito riportata, la sequenza presente nel modulo per la registrazione proposta da UAMI (Ufficio per l'armonizzazione del Mercato Interno). La domanda, oltre ad essere corredata di diversi documenti atti ad identificare il soggetto richiedente e identificanti la lingua prescelta per il deposito della domanda, deve anche essere corredata di diversi documenti e indicazioni qualificanti il tipo di marchio di cui si richiede registrazione e i prodotti e servizi ad esso afferenti.

²³ IL TERMINE "CONFEZIONAMENTO" CONTENUTO NEL REG. (CE) DEL CONSIGLIO 20 DICEMBRE 1993 È STATO SOSTITUITO CON "IMBALLAGGIO" A SEGUITO DELLA SUA ABROGAZIONE.

²⁴ ART 4, REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 CONS. EUROPEO DEL 26 FEBBRAIO 2009.

1. I marchi denominativi

In questa categoria rientrano quei segni composti essenzialmente da una parola senza alcuna riproduzione grafica; fanno parte di questa tipologia anche i marchi composti da cifre e lettere.

I marchi denominativi devono essere chiari, precisi e di per sé completi, atti a far riconoscere, alle autorità competenti e agli operatori economici, la forma del segno. Formano oggetto del marchio denominativo le parole appartenenti alle lingue ufficiali dell'Unione Europea anche se, per effetto della globalizzazione, molte sono le richieste di registrazione in caratteri alfabetici extraeuropei soprattutto in cinese, arabo, russo e giapponese, contenuti in domande che trovano comunque accoglimento e vengono sottoposte a regolare verifica.

Costituiscono esempi di marchi denominativi:

ADIDAS ²⁵

PHILIPS ²⁶

LEVI'S ²⁷

VOLVO ²⁸

Herbalife ²⁹

JUST DO IT ³⁰

²⁵ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/002288355](https://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/002288355).

²⁶ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000205971](https://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000205971).

²⁷ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000033159](https://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000033159).

²⁸ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/002361087](https://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/002361087).

²⁹ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/005332234](https://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/005332234).

³⁰ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000514984](https://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000514984).

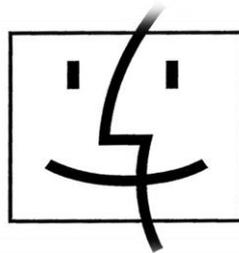
2. I marchi figurativi

Cio' che caratterizza il marchio figurativo è la rappresentazione grafica. Rientra in questa categoria anche il marchio denominativo stilizzato per il quale si può richiedere altresì la registrazione a colori. In questo caso, col deposito della domanda si provvede ad inviare una scansione del segno e una descrizione sia dell'aspetto cromatico sia dell'eventuale elemento verbale in esso incluso. Dunque, l'elemento figurativo si può comporre esclusivamente di immagini o disegni oppure essere combinato con l'aggiunta di elementi lessicali che ne integrano la struttura.

Per esemplificare, si ripropongono i seguenti segni:



31



32



33

adidas

34

FUJITSU

35



36

³¹ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000000456](https://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000000456).

³² [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000000597](https://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000000597).

³³ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000012385](https://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000012385).

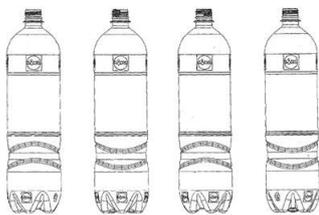
³⁴ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/005271580](https://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/005271580).

³⁵ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/002009298](https://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/002009298).

³⁶ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/011029477](https://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/011029477).

3. I marchi tridimensionali

Trattasi di marchio generalmente rappresentati da una fotografia o rappresentazione bidimensionale, di solito afferente il prodotto o il suo imballaggio. Precisamente, la domanda di registrazione si compone di una serie di immagini del segno che lo rendono visionabile da diverse prospettive. Ciimballaggiosentazione bidimensionalevede ad inviare una scansione del segno e una desc e valutarne la registrabilitospettive. Ciimballaggiosentazione bidimensionaleà di una registrazione a colori.Tuttavia, si ritiene che senza l'aggiunta di un elemento verbale o figurativo, che ne integri la capacitàche senza l'aggiunta di un elemento verbale o figurativo, che na registraziolo caratterizzi, in termini di riconoscimento, e che consenta all'osservatore di differenziarlo da altri. E' raro, infatti, che venga riconosciuta la registrabilitvatore di differenziarlo da e laddove gli elementi di cui si compone non gli conferiscano anche una caratteristica grafica tale da renderlo spiccatamente diverso da altri, Tuttavia, la sua rappresentazione, ai fini della registrazione, deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile ed intelligibile. Elementi non facili da ricondurre ad un marchio tridimensionale. Tuttavia, si deve aggiungere che il grado di complessità e i processi tecnici atti a riprodurre tale segno, seppur elaborati, non consentono di dimostrare che il consumatore percepirà il segno richiesto nel senso che indica l'origine commerciale dei prodotti.



37



38



39

³⁷ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/004883096](https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004883096)

³⁸ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000146704](https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000146704)

³⁹ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000030957](https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000030957)



40



41



42

Laddove questi vengano ricondotti ad una connotazione puramente estetica o decorativa e non ad un'indicazione d'origine commerciale dei prodotti, la sua complessità globale non rileva necessariamente carattere distintivo. Laddove, il segno non contribuisca ad una facile ed immediata memorizzazione da parte del pubblico interessato, esso non potrà essere suscettibile di registrabilità. A tal fine, il carattere distintivo di un marchio dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo in cui tale marchio viene percepito dal pubblico interessato.⁴³

4. I marchi di colore

La particolarità limitarsi a sole immagini o all'assenza di una rappresentazione grafica del marchio ovvero nella mancanza di un qualche elemento che ne possa definire i confini in una certa forma. Tuttavia, a tale categoria entro che ne possa definire i confini nonostante la dibattuta questione se un colore specifico sia di per sé idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese. Per chiarire quanto di stabile e preciso sia contenuto nel marchio di colore tale da riconoscerne carattere distintivo, si ricorre alla Sentenza della Corte di Giustizia CE in riferimento alla causa Libertel/Benelux Merkenbureau nella quale occorre accertare se semplici colori specifici siano di per sé idonei a trasmettere, o meno, informazioni precise, in particolare quanto all'origine di una merce o di un servizio.

⁴⁰ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000031203](https://oami.europa.eu/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000031203)

⁴¹ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/001231737](https://oami.europa.eu/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/001231737)

⁴² [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000043117](https://oami.europa.eu/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000043117)

⁴³ TRIB. CE, II SEZIONE, 9 OTTOBRE 2002, PROCEDIMENTO T-36/01, R.M. MOURA RAMOS, PRESIDENTE, GLAVERBEL (AVV. S. MÖBUS) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTI A. DI CARLO E G. SCHNEIDER), PUNTO 22.

Quanto stabilito dalla Corte, infatti, mira ad evidenziare la funzione dei colori in merito all'associazioni di idee, al suscitare sentimenti, sebbene risultino poco idonei, per loro natura, a comunicare informazioni precise, tanto più in quanto vengono abitualmente e ampiamente utilizzati nella pubblicità e nella commercializzazione dei prodotti e dei servizi per il loro potere attrattivo, al di fuori di qualsiasi messaggio preciso.

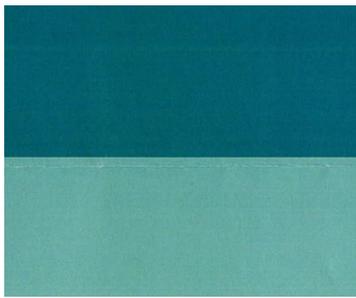
Tuttavia, da tale rilievo di fatto non sarebbe corretto dedurre il divieto assoluto di considerare semplici colori specifici come idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese. Non si può escludere, infatti, che esistano situazioni nelle quali un colore specifico può servire per indicare l'origine dei prodotti o dei servizi di un'impresa. Si deve quindi ammettere che colori specifici possono essere idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

A maggior ragione, quando la determinazione di un colore avviene per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto, questi vengono reputati precisi e stabili.

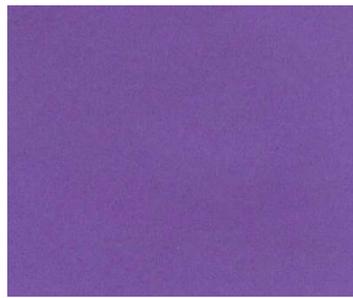
Queste caratteristiche consentono al marchio di colore di acquisire i requisiti necessari per poter essere registrato. Tale segno acquisisce maggior valore laddove il campione di colore venga, a sua volta, integrato da una descrizione verbale atta a qualificarne le caratteristiche cromatiche, sempreché la descrizione sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile ed obiettiva.⁴⁴

Tuttavia, in passato, la Corte ha bocciato la richiesta di un marchio di colore in quanto giudicato non sufficientemente distintivo. L'esito fu negativo nonostante la precisazione da parte del richiedente che tale colore potesse essere ricondotto a qualsiasi forma immaginabile. Tuttavia, se si integrano gli elementi con l'aggiunta di eventuali proporzioni (in presenza di più colori), ordine cromatico, codifica delle gradazioni utilizzando il numero Pantone di appartenenza, le possibilità di registrazione aumentano. Nella prassi, il marchio di colore viene associato ad un elemento figurativo come elemento distintivo senza il quale il marchio risulterebbe troppo debole. Riconoscendo, dunque, la possibilità di registrare il marchio di colore utilizzando una codifica riconosciuta a livello comunitario, si tende a riconoscerne gli elementi caratterizzanti individuandoli all'interno di un sistema universale e condiviso.

⁴⁴ CORTE DI GIUSTIZIA CE, 6 MAGGIO 2003, PROCEDIMENTO T-104/01, J.-P. PUISOCHET, PRESIDENTE, LIBTEL GROEP BV (AVV. TI D.W.F. VERKADE E D.J.G. VISSER) C. BENELUX-MERKENBUREAU (AVV. C.J.J.C. VAN NISPEN), PUNTO 36.



45



46

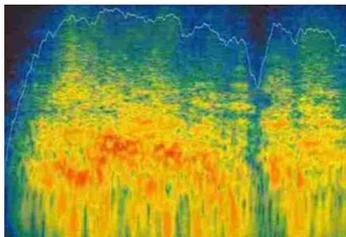


47

5. I marchi sonori

La riproduzione di suoni caratterizza questa categoria che, come nelle precedenti, può essere associata ad altre combinazioni come l'elemento denominativo (il marchio cantato) o anche di movimento (il trailer). Sorge spontanea un'obiezione: come può un marchio sonoro assumere una connotazione grafica? Come si può riprodurre visivamente ciò che è riconducibile solo all'udito?

La Corte, intervenendo sul punto, ha riconosciuto alla nota sul pentagramma l'elemento grafico in grado di conferire al marchio sonoro un segno atto a costituire un marchio comunitario. Esso deve, comunque, essere corredato da tutta una serie di simbologie musicali che ne possano identificare la melodia e conferire struttura distintiva.



48



49



50

⁴⁵ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/006493399](https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/006493399)

⁴⁶ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000031336](https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000031336)

⁴⁷ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/006866131](https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/006866131)

⁴⁸ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/005170113](https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113).

⁴⁹ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/006465538](https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/006465538).

⁵⁰ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/005445085](https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005445085)

L'elemento distintivo, dunque, prevede una sorta di originalità, deve contenere un concetto innovativo dal quale desumere quell'unicità che lo faccia ricondurre concettualmente all'impresa d'origine e solo ad essa.

Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, “il carattere distintivo di un marchio (...) equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese. La funzione essenziale del marchio è di identificare, agli occhi dei consumatori, l’impresa da cui proviene il prodotto”.⁵¹

Appare evidente che le caratteristiche di cui si compone il marchio, oltre a determinarne la registrabilità, offrono l'opportunità di poter spiccare nel mercato in termini di differenziazione e riconoscibilità affinché tra marchio e prodotto si venga a creare un legame biunivoco e reciproco atto a distinguersi da altri legami/ o rapporti dello stesso genere. Non solo, l'assenza di carattere distintivo in un marchio ne pregiudica la registrazione, infatti, tale mancanza rientra tra gli elementi che ne determinano l'impedimento assoluto: sono esclusi dalla registrazione: a) i segni non conformi all'articolo 4; b) i marchi privi di carattere distintivo.⁵²

Chiariti quali sono le caratteristiche per rendere un segno idoneo a registrazione, si ritiene ora di dover chiarire in che modo e con quali criteri si determinano i confini in termini di tutela del marchio. Un'analisi di questo tipo richiede la valutazione di un giudice chiamato, nel caso specifico, ad emettere un giudizio attraverso una procedura volta a "misurare" l'importanza del marchio attraverso la quantificazione di quanto esso incida nella sua riconoscibilità, nonché il grado di vicinanza, somiglianza e quindi confondibilità con altri segni. Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.⁵³

⁵¹ CORTE GIUST. CE, V SEZIONE, 18 APRILE 2013, PROCEDIMENTO C-12/12, T. VON DANWITZ, *PRESIDENTE*, COLLOSEUM HOLDING AG (AVV. M. KLETTE) C. LEVI STRAUSS & CO. (AVV.TI. H. HARTE-BAVENDAMM E M. GOLDMANN), PUNTO 26.

⁵² ART 7, REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 CONS. EUROPEO DEL 26 FEBBRAIO 2009.

⁵³ TRIBUNALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DI PRIMO GRADO, II SEZIONE, 15 GENNAIO 2003, PROCEDIMENTO C-99/01, R.M. MOURA RAMOS, *PRESIDENTE*, MYSTERY DRINKS GMBH (AVV.TI T. JESTAEDT, V. VON BOMHARD E A. RENCK) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTI A. VON MÜHLENDAHL, B. WEGGENMANN E C. RØHL SØBERG), PUNTO 32.

Il requisito del carattere distintivo del marchio e' strettamente connesso alle molteplici funzioni riconosciute al marchio d'impresa: una di essi consiste nella sua funzione garante per il consumatore che, associando un marchio ad un determinato prodotto, ne riconosce il valore riconducendolo all'impresa di provenienza. Anche in questo caso, il marchio funge da collante tra chi produce un bene e colui che, informato e ragionevolmente attento, viene influenzato nelle proprie scelte. Tutto ciò nella piena consapevolezza che tali prodotti o servizi provengano da una sola impresa (o da chi per essa), affinché venga preservata la sua fiducia e garantita tutela, escludendone origini diverse.

Come stabilito dalla Corte di Giustizia, 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 (...), 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.⁵⁴

Si rileva, dunque, una duplice funzione del marchio nella sua accezione distintiva: da una parte il consumatore riconosce il marchio e ne riconduce la paternità con la consapevolezza che esso sia associabile ad una unica impresa. Dall'altra, il carattere distintivo del marchio permette all'impresa di poter agganciare tale prodotto ad essa e a nessun'altra cosicché si possano escludere ipotesi di confondibilità con altri segni. Laddove si verificano tali ipotesi il carattere distintivo del marchio determina i confini della protezione giuridica e ne stabilisce l'entità.

Quali siano gli elementi che rendono i marchi simili e cosa crei confusione nel pubblico richiede un distinguo tra marchio forte e marchio debole basato sul peso della loro capacità distintiva.

⁵⁴ CORTE GIUST. CE, 29 SETTEMBRE 1998, PROCEDIMENTO C-39/97, G.C. RODRÍGUEZ IGLESÍAS, *PRESIDENTE*, CANON KABUSHIKI KAISHA (AVV. GÖTZ JORDAN) C. METRO-GOLDWYN-MAYER INC. (AVV. WOLF-W. WODRICH), PUNTO 28.

6. Il marchio forte

I marchi forti sono marchi carenti di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o servizi contraddistinti; essi sono dotati di una spiccata originalità tale da rendere nulla la loro attinenza col mercato di riferimento. Potrà trattarsi sia di segni dotati di un proprio valore semantico, che nulla abbiano a che fare con il prodotto o servizio contraddistinto, sia di segni di pura fantasia, privi di significato, vale a dire di parole “inventate” o di raffigurazioni astratte.⁵⁵

Tutto ciò conferisce al marchio una capacità distintiva molto marcata che determina nel marchio di questo tipo una tutela particolarmente intensa.

Come confermano le conclusioni relative alla sentenza della Corte di Giustizia relativa alla controversia tra Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contro Klijsen Handel BV ovvero due società del settore calzaturiero tedesco, data la somiglianza dei prodotti o dei servizi designati, più il carattere distintivo del marchio anteriore è forte, e più il rischio di confusione è elevato. Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, occorre valutare globalmente l'idoneità più o meno grande del marchio a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere questi prodotti o servizi da quelli di altre imprese. In tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti e in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi comprese il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Non si può indicare in generale, ad esempio facendo ricorso a determinate percentuali relative al grado di notorietà del marchio negli ambienti interessati, quando un marchio abbia un forte carattere distintivo.⁵⁶

La loro protezione mira a conservare quell'elemento, quella particolarità, che lo rende esclusivo e che consente loro di godere di notevole capacità distintiva. Ad essa, infatti, va il merito di poter sospettare un comportamento confusorio in coloro che usano nel mercato, senza autorizzazione, un segno anche molto diverso dal marchio in questione, ma che comunque conserva un'identità sostanziale con il preesistente.

⁵⁵ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE*, GIUFFRÈ EDITORE, MILANO, 2012, 7 ED., 252.

⁵⁶ CORTE GIUST. CE, 22 GIUGNO 1999, PROCEDIMENTO C-342/97, P.J.G. KAPTEYN, PRESIDENTE, LLOYD SCHUHFABRIK MEYER & CO. GMBH (AVV. JÜRGEN KROHER) C. KLIJSEN HANDEL BV (AVV. WOLFGANG A. REHMANN), CONCLUSIONI FINALI.

I due segni oggetto di controversia potrebbero anche essere molto distanti l'uno dall'altro o comunque comporsi di elementi sostanzialmente diversi ma, se il concetto idealmente riporta all'impresa d'origine cui il marchio si riferisce, l'ipotesi contraffattoria non verrebbe scartata. Particolarmente delicati sono i tempi relativi al deposito della domanda di registrazione. Si suggerisce, infatti, per il marchio forte, di avviare la commercializzazione del prodotto solo dopo aver ottenuto la registrazione del marchio per evitare che altri possano anticipare l'impresa che, in tal caso, ne perderebbe la titolarità.

Si riporta di seguito un esempio di marchio forte e delle variazioni che tale marchio ha subito nel corso degli anni ovvero le modifiche sull'anagrafica del titolare a fronte, prima, di un ritiro temporaneo dovuto a gravi motivi di salute e al suo decesso, poi, nell'ottobre del 2011.



57

ID 839 Organisation Apple Inc.
Legal Legal Entity Country US - United States
State/county California Town Cupertino
Postcode 95014-2084 Address 1 Infinite Loop
Correspondence Address Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino California 95014-2084
ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA) 00 1-4089745998 00 1-4082530186

⁵⁷ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/001135409](https://oami.europa.eu/eSearch/#DETAILS/TRADEMARKS/001135409)

Bulletin number	Date	Section	Description
2000/020	13/03/2000	A.1	Applications published under article 40 CTMR
2000/097	04/12/2000	B.2	Registrations with amendments since the application was published
2007/037	30/07/2007	C.1.3	Proprietor - Change of name and address
2007/041	13/08/2007	C.1.3	Proprietor - Change of name and address
2007/043	20/08/2007	C.1.3	Proprietor - Change of name and address
2007/043	20/08/2007	C.2.1	Representative - Change of name and professional address
2007/045	27/08/2007	C.2.1	Representative - Change of name and professional address
2009/019	25/05/2009	D.1	Renewals
2012/137	20/07/2012	C.1.3	Proprietor - Change of name and address

7. Il marchio debole

I marchi deboli, al contrario, si avvicinano alle denominazioni generiche o descrittive del prodotto facendone intuire una funzione o comunque una destinazione d'uso relativamente alla sfera commerciale a cui il marchio si rivolge. Generalmente, tali marchi sono caratterizzati da una parola composta ovvero da un nucleo che ne contraddistingue l'ambito e da un prefisso o suffisso che ne suggeriscono la funzione. Questo determina un aggancio intuitivo piuttosto immediato, tale da rendere necessaria una separazione tra l'elemento espressivo e generalista del nucleo, che deve rimanere a disposizione di chiunque, e il resto dell'espressione di cui il marchio si compone.

Il marchio debole gode di una tutela alquanto ristretta tanto che anche lievi variazioni o modificazioni del nome escludono l'esistenza di confondibilità con altri marchi che seppur simili, possono coesistere nel mercato escludendone effetti confusori. Tuttavia, la loro condizione di forza o debolezza può variare nel tempo permettendo anche un'eventuale trasformazione a seguito di un rafforzamento nel mercato frutto di un'intensa campagna di marketing o di un importante investimento pubblicitario che consenta una massiccia penetrazione commerciale e un immediato riconoscimento nel pubblico informato. E' esattamente sulla percezione di quest'ultimo che il carattere descrittivo dev'essere valutato in riferimento al consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.⁵⁸ Il marchio debole, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, può servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto od un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione. Tuttavia, per godere del carattere distintivo sufficiente a garantirgli registrabilità deve integrarsi di altri segni od altre indicazioni, a condizione che i segni e le indicazioni esclusivamente descrittivi che lo compongono non siano presentati o disposti in modo da distinguere l'insieme ottenuto dalle modalità abituali di designazione dei prodotti o dei servizi considerati o delle loro caratteristiche essenziali.

⁵⁸ CORTE GIUST. CE, 22 GIUGNO 1999, PROCEDIMENTO C-342/97, P.J.G. KAPTEYN, PRESIDENTE, LLOYD SCHUHFABRIK MEYER & CO. GMBH (AVV. JÜRGEN KROHER) C. KLIJSEN HANDEL BV (AVV. WOLFGANG A. REHMANN), PUNTO 26.

I segni e le indicazioni sono quindi solo quelli che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto od un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione.⁵⁹

Si propone, di seguito, l'elenco delle registrazioni del marchio "benagol" e delle modifiche che sono intervenute dal 1997 al 2010. Da un'attenta analisi dei passaggi riportati si nota che nel 2010 è stato registrato un marchio identico ma con un richiedente diverso. Ciò è da ricondurre all'acquisizione della "The boots company Plc" da parte della "Reckitt & Colman Ltd" che, nell'ottobre del 2005, ha acquistato i marchi Nurofen, Clearasil e, appunto, Strepsils. (nome con il quale "benagol" è conosciuto in Europa) e Strepsils Plus (in Italia Benactiv Gola) per 1,926 miliardi di dollari⁶⁰.

Nome del marchio: BENAGOL - IL MARCHIO CONSISTE IN UNA IMPRONTA IN CHIAROSCURO COMPRENDENTE LA PAROLA BENAGOL

Ufficio dei marchi: IT

Numero di riferimento del marchio: RM1997C005335

Status del marchio: Registered

Tipo di marchio: Undefined

Nome del richiedente: THE BOOTS COMPANY PLC

Classe di Nizza: 5

Data della domanda: 05-11-1997

The image shows the text "BENAGOL INTENSIVE" in a bold, sans-serif font, with a slight shadow effect behind the letters.

Nome del marchio: BENAGOL INTENSIVE

Ufficio dei marchi: IT

Numero di riferimento del marchio: RM1997C002557

Status del marchio: Registered

Tipo di marchio: Undefined

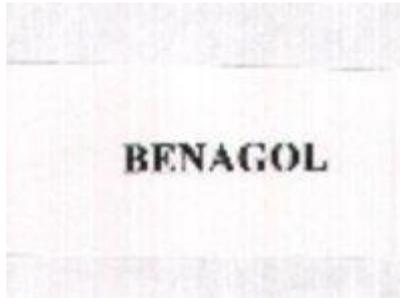
Nome del richiedente: THE BOOTS COMPANY PLC

Classe di Nizza: 5

Data della domanda: 26-05-1997

⁵⁹ CORTE GIUST. CE, 20 SETTEMBRE 2001, PROCEDIMENTO C-383/99, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTE, PROCTER & GAMBLE COMPANY (AVV. T. VAN INNIS) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTI O. MONTALTO ED E. JOLY), PUNTO 39.

⁶⁰ STREPSILS E STREPSILS PLUS SONO CONOSCIUTE IN ITALIA RISPETTIVAMENTE COME "BENAGOL" E "BENACTIV GOLA"



Nome del marchio: BENAGOL.

Ufficio dei marchi: IT

Numero di riferimento del marchio: RM2000C004176

Status del marchio: Registered

Tipo di marchio: Undefined

Nome del richiedente: THE BOOTS COMPANY PLC

Classe di Nizza: 5

Data della domanda: 03-07-2000

Nome del marchio: IL MARCHIO CONSISTE IN UN'IMPRONTA IN CHIAROSCURO DI FORMA RETTANGOLARE A SVILUPPO ORIZZONTALE A FONDO FITTAMENTE PUNTEGGIATO CONTENENTE UN MINOR RETTANGOLO AD ANGOLI ARROTONDATI A FONDO CHIARO IN CUI SI HA LA PAROLA "BENAGOL" IN CARATTERI MINUSCOLI CON INIZIALE MAIUSCOLA ED UN DISCO A FONDO FITTAMENTE PUNTEGGIATO; TALE MARCHIO POTRA ESSERE RIPRODOTTO IN QUALSIASI DIMENSIONE E COLORE. (MARCHIO FIGURATIVO)

Ufficio dei marchi: iT

Numero di riferimento del marchio: MI2007C009530

Status del marchio: Registered

Tipo di marchio: Undefined

Nome del richiedente: THE BOOTS COMPANY PLC

Classe di Nizza: 5

Data della domanda: 17-09-2007

Nome del marchio: IL MARCHIO CONSISTE NELLA DICITURA "BENAGOL INTENSIVE"; TALE MARCHIO POTRA ESSERE RIPRODOTTO IN QUALSIASI DIMENSIONE, COLORE E CARATTERE DI STAMPA. (MARCHIO VERBALE)

Ufficio dei marchi: IT

Numero di riferimento del marchio: MI2007C009529

Status del marchio: Registered

Tipo di marchio: Undefined

Nome del richiedente: THE BOOTS COMPANY PLC

Classe di Nizza: 5

Data della domanda: 17-09-2007

Nome del marchio:
IL MARCHIO CONSISTE NELLA PAROLA BENAGOL COMUNQUE SCRITTA; IL
MARCHIO POTRA ESSERE RIPRODOTTO IN QUALSIASI DIMENSIONE, COLORE
E CARATTERE DI STAMPA (MARCHIO VERBALE).
Ufficio dei marchi: IT
Numero di riferimento del marchio: MI2010C000900
Status del marchio: Registered
Tipo di marchio: Undefined
Nome del richiedente: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED
Classe di Nizza: 5
Data della domanda: 29-01-2010

Tornando alla questione giuridica, la distinzione tra forte e debole non ha come scopo quello di incasellare il marchio in una specifica categoria e non vuole neanche definirne in maniera netta e rigida una certa appartenenza.

Tale suddivisione è stata oggetto di critiche, dato che presuppone una chiara scindibilità tra marchi “forti” e “deboli” che non corrisponde a realtà, ove viceversa ci si trova di fronte ad una scala continua che va da un minimo ad un massimo di carattere distintivo. Ma soprattutto accade che ove si consideri la qualificazione di un marchio che si assume contraffatto come debole o forte una questione autonoma, logicamente pregiudiziale e di diritto, il giudizio di confondibilità viene a snaturarsi, traducendosi in un giudizio sull'entità delle modifiche/differenze presenti nel marchio contraffattorio. In tal guisa può darsi luogo ad una condanna in mancanza di confondibilità o ad un'assoluzione in presenza della stessa, perché appunto il giudizio è ancorato alla qualifica (nel marchio debole anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità) e così comporta una valutazione essenzialmente quantitativa, non qualitativa, e non attiene agli effetti delle modifiche/differenze sulla confondibilità.⁶¹

In altre parole, basando la valutazione dei marchi prevalentemente sulla distinzione forte/debole e utilizzando tale metodo come punto di partenza per un giudizio generalista e universale, si rischia di ridurre il confronto ad una considerazione quantitativa e non qualitativa.

⁶¹ A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE*, GIUFFRÉ EDITORE, MILANO, 2012, 7 ED., 254.

Il carattere distintivo dei marchi è un concetto che va ben oltre una misurazione matematica o il risultato di una considerazione legata al nome depositato ovvero alla sua vicinanza fonetica al prodotto ad esso associato.

L'appartenenza del marchio ad una categoria piuttosto che ad un'altra va, dunque, contestualizzata in un ambito in cui vari elementi concorrono a formare la valutazione finale. Non si tratta di un iter sequenziale ma di un giudizio complessivo strettamente legato anche ad altri aspetti quali l'uso intenso del marchio, la propaganda attuata per la sua diffusione, l'impegno pubblicitario sostenuto e gli effetti che tali attività hanno sortito nel pubblico di riferimento.

In particolare i giudici comunitari non collocano la valutazione sulla forza o debolezza del marchio "a monte" del giudizio di confondibilità come passaggio logico preliminare, ma la calano all'interno di questo giudizio, ove essa è effettuata congiuntamente a quella della somiglianza fra segni e della affinità fra prodotti o servizi, in un'ottica di bilanciamento complessivo dei vari fattori. In questo modo si cerca di compiere un giudizio in concreto, effettivamente commisurato alla capacità distintiva del marchio, e tendenzialmente si evitano rischi di "sottoprotezione" dei marchi deboli o di "sovraprotezione" dei marchi forti.⁶²

La giurisprudenza comunitaria è intervenuta stabilendo che, limitando il giudizio di confondibilità sul distinguo tra marchio forte e debole, si rischia di subordinare gli altri elementi caratterizzanti il carattere distintivo, riducendone così la loro considerazione e ha concluso che "(...) la mera associazione tra due marchi che possa essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione ai sensi della detta disposizione".⁶³

⁶² A. VANZETTI, *CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE*, GIUFFRÈ EDITORE, MILANO, 2013, 341.

⁶³ CORTE GIUST. CE, 11 NOVEMBRE 1997, PROCEDIMENTO C-251/95, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *PRESIDENTE*, SABEL BV (AVV. R.E.P. DE RANITZ) C. PUMA AG, RUDOLF DASSLER SPORT (AVV. W. HUFNAGEL), PRONUNCIA CONCLUSIVA.

Si ritorna, dunque, al concetto di valutazione globale in cui vari fattori si intersecano nel definire lo spessore del carattere distintivo per ogni caso di specie. Il posizionamento del marchio sul mercato ne determina il peso, l'importanza e, dunque, la tutela, con la conseguenza che 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 inferiore⁶⁴.

Per valutare correttamente l'incidenza nel giudizio di confondibilità della capacità distintiva del marchio di cui è chiesta tutela si dovrà necessariamente procedere ad un'analisi caso per caso del grado di capacità distintiva in concreto posseduto dal marchio stesso alla data rilevante (momento di inizio dell'uso del segno posteriore), senza che si possa o si debba ricorrere a classificazioni vincolanti: si è in particolare osservato che la capacità distintiva va vista non come contrapposizione fra due categorie ma come una sorta di scala continua da un minimo ad un massimo di distintività, lungo la quale il segno considerato si colloca in un determinato punto, in ragione del *quantum* di carattere distintivo effettivamente posseduto.⁶⁵

Laddove il giudizio riguardi, oltre che le somiglianze tra marchi, anche la similitudine tra prodotti ad essi associati, la valutazione verterà su un panorama globale in cui i due aspetti che concorrono al giudizio finale si fondono in una sorta di interdipendenza con tutti gli altri fattori sottoposti ad analisi:

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.⁶⁶

⁶⁴ CORTE GIUST. CE, 29 SETTEMBRE 1998, PROCEDIMENTO C-39/97, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *PRESIDENTE*, CANON KABUSHIKI KAISHA (AVV. GÖTZ JORDAN) C. METRO-GOLDWYN-MAYER INC. (AVV. WOLF-W. WODRICH), PUNTO 18.

⁶⁵ A. VANZETTI, *CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE*, GIUFFRÈ, MILANO, 2013, 340, 341.

⁶⁶ CORTE GIUST. CE, 29 SETTEMBRE 1998, PROCEDIMENTO C-39/97, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *PRESIDENTE*, CANON KABUSHIKI KAISHA (AVV. GÖTZ JORDAN) C. METRO-GOLDWYN-MAYER INC. (AVV. WOLF-W. WODRICH), PUNTO 17.

CAPITOLO III

L' USO DEL MARCHIO COMUNITARIO

Colui che detiene un marchio comunitario, per preservare i diritti che gli vengono riconosciuti in quanto titolare, deve agire nel mercato in modo tale da assicurarsi il mantenimento della protezione nel tempo. Se, nei capitoli precedenti, si è discusso di come si potesse difendere il marchio da attacchi esterni, si valutano ora gli obblighi che il titolare del marchio deve osservare per continuare a poter garantire al suo segno protezione.

L'uso del marchio rappresenta il mezzo attraverso il quale egli conserva i propri ambiti di tutela in quanto, ottenerne la registrazione, non presuppone affatto una sua perenne esistenza. Tuttavia al titolare vengono concessi 5 anni di tempo entro i quali il marchio deve formare oggetto di un uso effettivo nella Comunità⁶⁷. Entro questo lasso di tempo egli deve aver reso il marchio uno strumento con il quale mira all'obiettivo per il quale è stato registrato ovvero un posizionamento ambizioso, la volontà di imporsi tra i concorrenti, la volontà di offrire al mercato un prodotto o un servizio che possa ricondurre all'impresa stessa in termini di qualità produttiva e di fedeltà da parte del pubblico di riferimento.

Se tale scopo non viene perseguito, l'inutilizzo del marchio ne decreta il naturale decadimento producendo uno sfortimento dai registri di deposito ed evitando così, da una parte, inutili controversie future, e dall'altra, consentendo al mercato una sorta di flessibilità ed accessibilità da parte di coloro che, meritevolmente, desiderano trarre dal marchio un vantaggio reale attraverso un comprovato sfruttamento dello stesso. Gli effetti dell'uso, dunque, producono una serie di conseguenze in diversi fronti: da una parte il titolare ne

⁶⁷ ART 15¹, REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONS. EUROPEO DEL 26 FEBBRAIO 2009, PUNTO 1.

conserva appartenenza e protezione e, dall'altra, si evita un sovraffollamento dei registri altrimenti invasi da richieste di deposito per soli marchi che, prescindendo dall'uso, mirano ad agire nel mercato con funzione parassitaria infrangendo regole di sana condotta concorrenziale. Non sarebbe, infatti, possibile garantire condizioni di libera concorrenza se il mercato fosse colmo di una serie di marchi non utilizzati; ciò ostacolerebbe la possibilità per nuove imprese di aderire al regime comunitario dei marchi. Il marchio comunitario deve, per conservare i suoi ambiti di tutela, essere oggetto di un'attività tenace del titolare che mira ad una crescita o, comunque, al mantenimento della posizione dell'impresa nel mercato di riferimento. Tale scopo è perseguibile attraverso una serie di azioni frutto di una strategia e di una pianificazione tali da indurre al concetto di uso serio ed effettivo del marchio perpetrato nel tempo.

[L'attività mirata del titolare, volta ad incrementare lo sfruttamento del marchio, per essere ricondotto ad uso effettivo, prevede che tali azioni siano riconoscibili ed oggettivamente esistenti. Qualora il marchio fosse sottoposto a verifica, il titolare dovrà fornire una serie di documentazione comprovante il reale agire del suo utilizzo come mezzo atto, a raggiungere, mantenere ed accrescere quote di mercato nel settore di riferimento. Tuttavia, tale concetto esula da quantificazioni monetarie, da posizionamenti nel mercato prestabiliti tali da garantire estensioni territoriali minime conquistate. Ancora una volta, come già riscontrato nei capitoli precedenti, la valutazione dell'esistenza o meno dell'uso effettivo avverrà attraverso considerazioni globali ovvero un'analisi complessiva dell'attività di impresa, attraverso azioni la cui bontà verterà su giudizi qualitativi e non quantitativi.

Si dovrà prescindere, dunque, da elementi strettamente economici quali il fatturato, i successi commerciali o altre risultanze attinenti la sfera numerica; si darà, invece, maggior rilevanza ad aspetti quali l'impegno commerciale, la strategia aziendale e la ricerca del mercato volta a

carpire le esigenze del consumatore che appartiene al settore a cui l'impresa si rivolge. L'obiettivo è quello di agire in modo mirato per poter arrivare al pubblico al punto da ottenere il riconoscimento del marchio, il suo collegamento all'impresa di provenienza, e che ne venga riconosciuta distintività, rispetto alla concorrenza, in termini di qualità, valore e affidabilità. indagini conoscitive per azioni mirate a garantire l'identità d'origine e un carattere distintivo sempre maggiore. L'argomento è stato oggetto, peraltro, di una copiosa giurisprudenza come la pronuncia della Corte in merito alla controversia tra due società tedesche in seguito alla domanda di dichiarazione di decadenza presentata da centrotherm Clean Solutions per il marchio comunitario CENTROTHERM registrato da Centrotherm Systemtechnik. In un tale contesto procedurale, il legislatore dell'Unione ha previsto, al fine di consentire la soluzione di tali incidenti procedurali, che la prova del fatto che il marchio anteriore ha formato oggetto di un uso effettivo deve essere apportata dal titolare del medesimo e che, e in mancanza della stessa, l'opposizione della titolare che, invece, ne rivendica titolarità esclusiva, viene respinta.⁶⁸ raggiunto Tuttavia, se la prova dell'uso riguarda un marchio anteriore per il quale se ne rivendica titolarità a fronte di un'opposizione rivolta ad UAMI contro la registrazione di un nuovo marchio proposto da un terzo, tali elementi di prova considerati pertinenti ai fini della dimostrazione dell'uso del marchio in questione, devono essere prodotti entro il termine stabilito dall'UAMI stessa. A tale riguardo emerge che, qualora non venga prodotta alcuna prova dell'uso del marchio interessato entro il termine impartito dall'UAMI, il rigetto dell'opposizione dev'essere pronunciato d'ufficio da quest'ultimo. Una conclusione del genere non si impone, invece, nel caso in cui siano stati effettivamente prodotti elementi di prova relativi a tale uso entro il suddetto termine. In una simile ipotesi, resta comunque,

⁶⁸ CORTE GIUST. EUROPEA, IV SEZIONE, 26 SETTEMBRE 2013, PROCEDIMENTO C-610/11, L. Bay Larsen, PRESIDENTE, CENTROTHERM SYSTEMTECHNIK GMBH (AVV. TI A. SCHULZ E C. ONKEN) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTE G. SCHNEIDER), PUNTO 59.

possibile produrre prove supplementari di un uso siffatto dopo la scadenza di tale termine. Dunque, non è affatto proibito per l'UAMI tenere conto delle prove in tal modo tardivamente prodotte dal titolare del marchio per il quale se ne rivendica l'esclusività all'uso.⁶⁹

Gli elementi sui quali basare una valutazione di un uso reale ed effettivo sono gli stessi che appartengono alla realtà dello sfruttamento commerciale del marchio, in cui fatti e circostanze possano ricondurre ad usi giustificati nel settore economico interessato. Lo scopo è quello perseguire, trovare e mantenere quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio.

La valutazione, nella sua interezza, sottopone a giudizio anche la merce o servizio in questione, le caratteristiche del mercato interessato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio. In altre parole, perché un uso possa essere ritenuto effettivo, infatti, non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante, in quanto tale qualificazione dipende dalle caratteristiche della merce o del servizio di cui trattasi sul mercato corrispondente.⁷⁰

Gli elementi, oggetto di analisi, hanno lo scopo di fornire informazioni utili ad accertare che l'impresa agisca allo scopo di preservare la funzione distintiva del marchio, ossia l'obiettivo di conservare e migliorare quel valore che distingue le proprie merci e servizi offerti nel mercato da altri. Incutere nel consumatore credibilità e fiducia nel marchio significa anche ampliare ed accrescerne sempre più la popolarità conquistando una fidelizzazione tale da garantire la conquista di nuove quote di mercato. Tale concetto mira a qualificare il marchio stesso e a riconoscerne l'importanza nel mercato di riferimento.

⁶⁹ CORTE GIUST. EUROPEA, IV SEZIONE, 18 LUGLIO 2013, PROCEDIMENTO C-621/11, L. BAY LARSEN, PRESIDENTE, NEW YORKER SHK JEANS GMBH & Co. KG (AVV. V. SPITZ) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTE P. GEROUKAKOS), PUNTO 28 E 30.

⁷⁰ CORTE GIUST. CE, 11 MARZO 2003, PROCEDIMENTO C-40/01, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTE, ANSUL BV (AVV. TI E.J. LOUWERS E T. COHEN JEHORAM) C. AJAX BRANDBEVEILIGING BV (AVV. R.E.P. DE RANITZ), PUNTO 38 E 39.

Tuttavia, seppur l'uso del marchio non preveda obbligatoriamente un suo utilizzo costante nel corso del quinquennio di riferimento, se ne esclude l'effettività in caso di uso circoscritto al solo scopo di evitarne la decadenza.

Tali azioni non possono però riferirsi all'impresa in una sua connotazione statica, devono piuttosto riguardare la sua attività di interazione rivolta al mercato inteso come il luogo in cui avviene lo sfruttamento commerciale del marchio che, attraverso l'uso, ottiene il suo massimo riconoscimento nella percezione che il pubblico ha del suo valore. In questa prospettiva, l'impresa agisce con scopi migliorativi per accrescere il proprio posizionamento, la propria quota di mercato mirando anche ad un'espansione geografica.

Dunque, per riconoscere al marchio la qualifica di “effettivo uso” l’ambito di applicazione deve essere quello del commercio. Al riguardo, non si rimanda a concetti riconducibili ad una realtà localizzabile ed oggettivamente individuabile, bensì a situazioni dinamiche in cui si riconosca uno smercio effettivo, in cui abbiano luogo vendite di prodotti o prestazioni di servizi. Ciò può avvenire in una forma classica di apposizione del marchio che identifica e associa l’origine dell’impresa di provenienza, ovvero all’uso tradizionale del marchio nell’esercizio della sua funzione distintiva essenziale, oppure mediante comparizione del in campagne pubblicitarie o in corrispondenza commerciale, la cui fattispecie rientra comunque tra le forme consentite in cui l’uso del marchio esprime la sua identità. Un altro punto piuttosto delicato, che verrà discusso in maniera più approfondita nel proseguo di questo capitolo, riguarda la concretezza e la reale esistenza di atti volti allo sfruttamento del marchio. La serie di azioni volte ad ottenere tale obiettivo devono essere potenzialmente provate e riscontrabili nella realtà in quanto non si considerano uso effettivo del marchio gli atti puramente preparatori.⁷¹ La valutazione delle sequenze messe in atto, e frutto di strategie mirate e circoscritte

⁷¹ DIRETTIVE SULL’OPPOSIZIONE, PARTE 6, PROVA DELL’USO, CONSULTABILE SU WWW.OAMI.EUROPA.EU.

all'obiettivo, prescinde da quantificazioni numeriche e da classificazioni prefissate. Ciascun caso dev'essere valutato nella sua unicità e in considerazione delle peculiarità dell'ambito merceologico di riferimento, del settore di mercato cui i prodotti e servizi si rivolgono, non tanto in termini di quantificazione e di realizzazione reddituale, bensì in un'accezione qualitativa e di sforzo imprenditoriale mirato allo sfruttamento del mercato e all'ambizioso posizionamento dell'impresa.

La Corte di Giustizia ha confermato questo approccio nella sentenza "Ansul/Ajax", a cui si fa riferimento quando si devono identificare le corrette modalità nel riconoscimento, valutazione e giudizio di esistenza o meno dell'uso effettivo per il marchio comunitario.

Una corretta modalità di analisi si rivolge alla natura della merce o del servizio in questione, delle caratteristiche del mercato interessato, dell'ampiezza e della frequenza dell'uso del marchio.⁷² Le risultanze di simili azioni, poi, non vanno decontestualizzate dal settore industriale in cui opera l'impresa titolare del marchio, rivolgendosi uno sguardo anche alle potenzialità commerciali e alle manovre organizzative intentate per adempiere all'acquisizione di posizioni commerciali e scalate concorrenziali. Tutto ciò consente al Giudice chiamato ad esprimersi sul caso specifico di trarre conclusioni in merito all'esistenza o meno di un utilizzo del marchio volto a far perseguire, ottenere, mantenere ed incrementare quote di mercato per le merci o i servizi contrassegnati dal marchio di cui detiene titolarità.

⁷² CORTE GIUST. CE, 11 MARZO 2003, PROCEDIMENTO C-40/01, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *PRESIDENTE*, ANSUL BV (AVV. TI E.J. LOUWERS E T. COHEN JEHORAM) C. AJAX BRANDBEVEILIGING BV (AVV. R.E.P. DE RANITZ), PUNTO 39.

1. L'ambito territoriale

L'uso effettivo del marchio è riconosciuto tale se posto in essere nei 5 anni successivi la registrazione nel territorio comunitario. Tra gli elementi in grado di riconoscerne l'esistenza, come osservato nel paragrafo precedente, rientrano anche le quote di mercato, in una prospettiva evolutiva o, quantomeno, conservativa, attraverso azioni serie e conclusive mirate a perseguirne lo scopo. Nel fornire le prove afferenti la reale esistenza di utilizzo del marchio volto al suo sfruttamento commerciale, ci si chiede che entità debbano avere tali azioni in relazione all'ambito applicativo del marchio nel settore merceologico di riferimento, che peso economico si debba sostenere per argomentare uno sfruttamento economico del marchio, in che misura in che misura, economico nel territorio comunitario e quale sia l'estensione minima in relazione alla presenza delle merci sul mercato per garantire al titolare un uso effettivo del marchio per i prodotti o servizi per il quale esso è usato.

Il tema è stato oggetto di dibattimenti piuttosto accesi poiché l'ambito interpretativo consente ampie visuali. Da una prima lettura del regolamento, i Giudici hanno ritenuto che, nello stabilire se un marchio comunitario godeva o meno dell'effettività del suo uso, quest'ultimo doveva necessariamente essere ricondotto ad almeno due stati dell'Unione Europea. A tale conclusione si era giunti per la logica deduzione di taluni interessati che, riconoscendo una tutela territoriale più ampia al marchio comunitario rispetto a quello nazionale, il primo dovesse necessariamente ottenere un utilizzo che andasse oltre il territorio di un unico stato membro.⁷³

⁷³ CORTE GIUST. CE, II SEZIONE, 19 DICEMBRE 2012, PROCEDIMENTO C-149/11, A. Rosas, PRESIDENTE, Leno Merken BV (avv. D.M. Wille) c. Hagelkruis Beheer BV (avv. da J. Spoor), PUNTO 50.

Tuttavia, la norma richiama il requisito territoriale facendo riferimento alla Comunità all'interno della quale il marchio deve acquisire un uso. L'art. 15 del Regolamento n. 207/09, nello stabilire tale circostanza, rileva conformità al principio di unitarietà del regime che disciplina il marchio comunitario: quest'ultimo gode di una protezione uniforme e produce i medesimi effetti sull'intero territorio della Comunità. Il requisito dell'estensione territoriale relegata a quantificazioni nazionalistiche non collima con gli obiettivi comunitari. Con il termine Comunità non si dà valore quantitativo al termine, non se ne definiscono i confini territoriali e non si acquisiscono elementi su cui basare una valutazione oggettiva in termini geografici.

Da qui la svolta interpretativa: l'uso circoscritto del marchio ad una parte limitata del territorio, se riconosciuto, è elemento sufficiente nel contribuire ad evitarne la decadenza. Il marchio comunitario deve formare oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per poterne riconoscere un uso effettivo.⁷⁴ Non è necessario che il marchio venga usato ovunque poiché è sufficiente che ne sia riconosciuto l'utilizzo anche in una parte soltanto di essa come, ad esempio, un unico Stato membro e parte di quest'ultimo. A questa conclusione si è giunti dopo anni di dibattiti interpretativi e di ricorsi giurisprudenziali che hanno visto gli autori che si sono occupati del problema esprimersi con opinioni che non convergevano su un unico pensiero, anzi, i pareri erano molteplici e discordanti tanto da ritenere opportuna una valutazione degli ambiti territoriali flessibile e circostanziata. Qualsiasi tentativo di determinare a priori una area minima sufficiente all'uso effettivo del marchio sarebbe risultata discriminatoria nei confronti delle piccole realtà imprenditoriali che, seppur afferenti zone circoscritte e commercialmente limitate, meritano riconoscimento e pari tutela

⁷⁴ ART 15¹, REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 CONS. EUROPEO DEL 26 FEBBRAIO 2009, PUNTO 1.

se titolari di marchio comunitario ove siano riconosciuti sforzi commerciali e azioni commisurate all'affermazione sul mercato di riferimento.

La sufficienza dell'uso in una parte soltanto della Comunità trova riscontro nella dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione in occasione dell'adozione del regolamento sul marchio comunitario (dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione del 20 dicembre 1993, n. 10, GU UAMI 1996, pag. 615). Questa dichiarazione sancisce il principio che "Consiglio e Commissione ritengono che l'utilizzazione effettiva ai sensi dell'articolo 15 in un solo Stato membro costituisca effettiva utilizzazione nella Comunità"⁷⁵. Quanto stabilito, anche se ha valenza interpretativa non giuridicamente vincolante, dev'essere considerato un punto di partenza nell'approccio alla valutazione dell'uso effettivo del marchio.

L'estensione, si è detto, può riguardare un singolo Stato membro o una parte di esso. Si giunge a supporre che, in taluni casi, si riconosca un uso effettivo al marchio comunitario con i medesimi requisiti territoriali di un marchio nazionale.

Dalle recenti sentenze della Corte sembra essere giunti ad una conclusione unanime e risolutoria secondo la quale non è possibile stabilire una regola che fissi un'estensione territoriale minima che consenta di riconoscere l'uso effettivo del marchio comunitario. Ciò dal quale non si può prescindere è la considerazione che il termine "Comunità" usato nel regolamento debba essere interpretato in una visione globale di insieme in cui il concetto di "confine nazionale" viene superato da principi di buon funzionamento del mercato interno e di rafforzamento della sua unità.

Il marchio comunitario deve, dunque, offrire ad ogni suo titolare, la possibilità di poter raggiungere il riconoscimento dei propri prodotti o servizi in tutto il territorio della Comunità.

Il suo uso, inoltre, deve consentire all'impresa di poter perseguire tale obiettivo attraverso

⁷⁵ DIRETTIVE SULL'OPPOSIZIONE, PARTE 6, PROVA DELL'USO, CONSULTABILE SU WWW.OAMI.EUROPA.EU.

una serie di azioni atte allo scopo le quali, costituiscono oggetto di analisi per riconoscerne un utilizzo qualitativamente apprezzabile del marchio.

Tutti i fatti rilevanti, tra cui le caratteristiche del mercato, la frequenza con cui l'impresa si attiva ad accrescerne le quote e la regolarità con cui essa rinnova tale impegno, sempre in relazione alla natura del prodotto offerto o al servizio prestato, contribuiranno a definirne l'effettiva esistenza.

La conclusione, cui si è giunti grazie alle Dichiarazioni congiunte di Consiglio e Commissione, consente di perseguire con coerenza e promuovere in armonia lo sviluppo delle attività economiche nell'intera Comunità per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica sul mercato interno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale, disciplinate da un diritto comunitario applicabile a tutti gli Stati membri.⁷⁶

Se così non fosse, il deposito di una domanda di marchio comunitario perderebbe immediatamente l'attrattiva di diversi operatori commerciali soprattutto di piccole e medie dimensioni. Il marchio comunitario rappresenta infatti un valido strumento per quegli operatori che, benché possano essere inizialmente attivi su di un mercato locale, abbiano pianificato in futuro di espandersi ad altri mercati della Comunità.⁷⁷

La Corte, in più occasioni, ha ribadito come la valutazione dell'uso effettivo del marchio possa contare su tutta di una serie di elementi tra i quali anche l'estensione territoriale che, pur facendone parte, rappresenta uno dei criteri tra i vari applicabili a tale verifica. In armonia con le disposizioni dell'art. 15 del Reg. 207/09 e il totale sintonia con le disposizioni della Corte di Giustizia, si è ribadita l'importanza territoriale dell'uso, considerato come uno dei fattori che

⁷⁶ CONSIDERANDO 2 E 4, REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 CONS. EUROPEO DEL 26 FEBBRAIO 2009

⁷⁷ LUCA GIOVE E ANDREA COMELLI, *IL REQUISITO DELL'USO EFFETTIVO* – COMMENTO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZ. II, 19 DICEMBRE 2012, C-149/11 – LENO MERKEN BV C. HAGELKRUIS BEHEER BV, IN RIV.DIR. IND. (RA) N. 3/2013, PLURIS, 261.

devono essere presi in considerazione, tra gli altri, per determinare se l'uso sia effettivo oppure no.⁷⁸

2. Come riconoscere l'uso effettivo del marchio

Riassunto, formano oggetto di giudizio dell'uso effettivo del marchio gli elementi che concorrono a confermare od accrescere la sua funzione essenziale tenuto conto della natura della merce o del servizio e delle caratteristiche del mercato; il tutto considerato in una visione qualitativa delle azioni poste in essere a tale scopo e prescindendo da valutazioni generalistiche e prettamente numerarie.

La Corte ribadisce che l'uso effettivo del marchio, quando assolve la sua funzione essenziale, è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco commerciale, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti da detto marchio. Nel verificare l'uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento sul piano commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio. Qualora risponda ad una giustificazione commerciale reale, alle condizioni citate, un uso anche minimo del marchio o che coinvolga unicamente un solo importatore nello Stato membro

⁷⁸ CORTE GIUST. CE, I SEZIONE, 11 MAGGIO 2006, PROCEDIMENTO C-416/04, P. JANN, *PRESIDENTE*, THE SUNRIDER CORP. (AVV. A. KOCKLÄUNER) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTI S. LAITINEN E DAL SIG. A. FOLLIARD-MONGUIRAL), PUNTO 76.

interessato può bastare ad attestare la sussistenza di un uso effettivo ai sensi di tale direttiva.⁷⁹

L'uso effettivo prevede obiettivi quali l'utilizzo del marchio comunitario in maniera congrua rispetto alla sua funzione naturale, assicurare un vantaggio commerciale al titolare, consentire la creazione o la conservazione di quote di mercato. E' quindi possibile che un marchio comunitario sia utilizzato a livello puramente locale, ma che l'utilizzo dello stesso produca ugualmente degli effetti sul mercato comunitario, ad esempio assicurando che i prodotti contraddistinti dal marchio siano conosciuti dagli operatori commerciali di un mercato ben più ampio rispetto a quello corrispondente al territorio in cui il marchio è utilizzato.⁸⁰

Tali considerazioni vengono fatte dopo un'analisi preliminare di quale sia l'impegno reale del titolare nel conseguire gli sviluppi del marchio nel mercato, il che non prescinde anche da una valutazione degli ambiti territoriali conquistati nella Comunità. Il giudice, tuttavia, seppur tenuto a prenderne atto, non può basare le proprie decisioni ritenendo l'ampiezza geografica raggiunta quale criterio unico e determinante.

Gli ampi margini interpretativi consentono di ipotizzare che tale materia continuerà a costituire oggetto di dibattito circa i metodi e i criteri che consentono un giudizio per il riconoscimento inequivocabile di un uso effettivo del marchio.

Nel 2004 in una controversia tra due società afferenti il mercato estetico e di ricerca cosmetica, un'ordinanza della Corte di Giustizia puntualizza nuovamente il concetto di valutazione concorsuale degli elementi che consentono una valutazione dell'uso effettivo del marchio in maniera certa ed incontrovertibile. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di

⁷⁹ CORTE GIUST. CE, III SEZIONE, 27 GENNAIO 2004, PROCEDIMENTO C-259/02, J.N. CUNHA RODRIGUEZ, PRESIDENTE, LA MER TECHNOLOGY INC. C. LABORATOIRES GOEMAR SA, PUNTO 27.

⁸⁰ LUCA GIOVE E ANDREA COMELLI, *OP. CIT.*, 260.

un procedimento promosso dalla società “La Mer Technology” contro la società “Laboratoires Goemar” al fine di ottenere la decadenza dei diritti che questi ultimi detengono sui due marchi denominati «Laboratoires de la mer». La Corte interviene stabilendo che il problema di stabilire se un uso sia quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di mercato per tali prodotti o servizi dipende da diversi fattori e da una valutazione caso per caso che spetta al giudice nazionale effettuare. Rientrano tra i fattori che possono essere presi in considerazione le caratteristiche dei prodotti o servizi afferenti il marchio, la frequenza o la regolarità del suo uso, il fatto che il marchio sia utilizzato per commercializzare tutti i prodotti o i servizi identici dell'impresa titolare o semplicemente alcuni di essi, ovvero ancora le prove relative all'uso del marchio che il titolare è in grado di fornire.⁸¹

L'argomento può godere di una consolidata giurisprudenza al punto da poter stilare un elenco di casi in cui l'uso effettivo del marchio è stato accordato ritenendo le caratteristiche afferenti al caso sufficienti ai fini probatori e casi, invece, in cui l'uso effettivo non è stato riscontrato a causa della scarsità di elementi che ne supportassero l'esistenza.

Un caso emblematico è la controversia che vede coinvolte due società come la Leno Marken BV e la Hagelkruis Beheer BV. “ONEL” è un marchio comunitario denominativo di cui la Leno è titolare, depositato il 19 marzo 2002 e registrato il 2 ottobre 2003. Hagelkruis avanza pretese di registrazione del marchio “OMEL” afferente prodotti e servizi identici a quelli contraddistinti dal marchio “ONEL”. Leno, ovviamente, si oppone. Hagelkruis ritiene che l'azione sia del tutto lecita a fronte di un “non uso” del marchio di cui “Leno” è titolare. Quest'ultimo ribatte che il marchio comunitario gode di riconoscimento nell'ambito del territorio dei Paesi Bassi allegando documentazione comprovante l'uso effettivo del marchio

⁸¹ CORTE GIUST. CE, III SEZIONE, 27 GENNAIO 2004, PROCEDIMENTO C-259/02, J.N. CUNHA RODRIGUEZ, PRESIDENTE, LA MER TECHNOLOGY INC. C. LABORATOIRES GOEMAR SA, PUNTO 22.

in tale territorio. La Hagelkruis sostiene che la citata prova dell'uso non valga ai fini di un uso effettivo nella Comunità. Il giudice rinvia la questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia riconoscendo una somiglianza tra segni e una identità tra prodotti e servizi offerti. Tuttavia, richiede un parere in merito all'estensione territoriale e se, in questo caso, possa considerarsi un'area sufficientemente estesa ai fini del riconoscimento dell'uso effettivo. La Corte, in piena sintonia con quanto disposto dall'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, e a conferma di quanto detto finora, ribadisce che, per valutare il requisito dell'«uso effettivo nella Comunità» di un marchio ai sensi di detta disposizione, occorre prescindere dai confini del territorio degli stati membri. Secondo la Corte, un marchio comunitario forma oggetto di un «uso effettivo», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, quando è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di conservare o di creare quote di mercato nella Comunità europea per i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni ricorrano nel procedimento principale, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti quali, segnatamente, le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità.⁸²

⁸² CORTE GIUST. UE, II SEZIONE, 19 DICEMBRE 2012, PROCEDIMENTO C-149/11, A. ROSAS, PRESIDENTE, LENO MERKEN BV (AVV. D.M. WILLE) C. HAGELKRUIS BEHEER BV (AVV. J. SPOOR), DICHIARAZIONE CONCLUSIVA.

3. La natura dell'uso effettivo

La prova dell'uso del marchio comunitario è necessaria per dimostrare che l'utilizzazione è regolarmente avvenuta riproducendolo con una certa fedeltà e associandolo ai prodotti o servizi che ad esso si riferiscono. Gli usi più comuni del marchio sono la sua apposizione su fatture, imballaggi, cataloghi, listino prezzi e inserzioni pubblicitarie. Una caratteristica fondamentale affinché l'uso venga dimostrato è la sua oggettiva riproduzione nel mercato, ritenendo insufficiente un mero riferimento allo stesso. Le informazioni utili a dimostrare l'utilizzazione del marchio sono relative al luogo, al tempo, all'estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato. Considerandone la valenza in una visione d'insieme e senza entrare nel merito con misurazioni che mirino a quantificarne lo spessore, l'apporto di ogni informazione ha valenza cumulativa. Il titolare dovrà fornire prova dell'uso del marchio fornendo una documentazione tale da rendere l'utilizzo del marchio inconfutabile. Come più volte affermato, tra gli indicatori che ne comprovano l'uso effettivo nel mercato rientrano, dunque, le prove relative all'utilizzazione che consistono nelle indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato. Le prove devono limitarsi, in linea di principio, alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, elenchi di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte.⁸³

Se il volume informativo induce a riconoscere un atteggiamento, da parte del titolare, diretto ad accrescere il valore commerciale del marchio e tale comportamento è rivolto all'esterno,

⁸³ CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. ELEANOR SHARPSTON, 16 MAGGIO 2013, PROCEDIMENTO C-621/11, *New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG c. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (UAMI)*, PUNTO 15.

ovvero diretto al pubblico, allo scopo di imprimere riconoscibilità allo stesso, il canale pubblicitario assume piena connotazione tra gli elementi validi all'accertamento dell'uso effettivo. L'utilizzazione del marchio deve concernere, così, merci o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente. Un uso siffatto è possibile sia al titolare del marchio sia, (...) a terzi abilitati ad utilizzarlo.⁸⁴ Si ricorda, infatti, che l'uso del marchio è consentito e accertato sia quando ve ne sia un utilizzo reale da parte del titolare stesso, sia quando quest'ultimo ha, previo consenso, conferito ad altri la possibilità di rappresentarlo. Tale azione deve essere volta ad una produzione di merci o ad una divulgazione di servizi atti a farli ricondurre all'impresa di provenienza ovvero al titolare del marchio o, comunque, a garantirne il mantenimento della costanza e omogeneità qualitativa. Nonostante una diversa origine di provenienza, tutto deve indurre il consumatore a pensare che un marchio apposto su un prodotto abbia una specifica e riconoscibile provenienza, anche sotto il profilo di un collegamento economico tra le diverse realtà coinvolte.

L'ambito pubblicitario sottolinea in maniera ancora più incisiva l'importanza della funzione essenziale del marchio; infatti, se una divulgazione informativa viene intrapresa in contemporanea alla commercializzazione del prodotto afferente, la prova di un uso effettivo del marchio si rafforza maggiormente. Laddove, invece, la pubblicità anticipi l'uscita nel mercato del prodotto, si continua a ritenere un simile comportamento conservativo del mantenimento dell'uso. E' da escludere, tuttavia, che la mera pubblicità senza commercializzazione possa costituire, da sola, prova di utilizzo effettivo.

⁸⁴ CORTE GIUST. CE, 11 MARZO 2003, PROCEDIMENTO C-40/01, CIT.

4. Motivi legittimi al mancato uso

La decadenza per non uso consente un'eccezione ovvero il caso in cui il titolare si venisse a trovare in circostanze tali da non consentirgli di onorare l'utilizzo del suo marchio. Le condizioni ostative riguardano generalmente impedimenti legati a restrizioni legislative nazionali oppure aspetti economici poco favorevoli allo sfruttamento commerciale del prodotto/servizio contraddistinto, giudicato troppo oneroso. Altri, invece, riconducono il motivo legittimo all'impossibilità legata all'intervento di una componente esterna, non riconducibile al volere del titolare, per la quale non è possibile un suo intervento riparatore.⁸⁵ A mettere chiarezza, ancora una volta, è la Corte di Giustizia europea che con una sentenza ha stabilito che il "giusto motivo" poco ha a che fare con le condizioni economiche in cui versa l'impresa titolare del marchio. Come si evince da una sentenza del 2003, la nozione di giusto motivo ivi contemplata deve riferirsi, in sostanza, a circostanze esterne al titolare del marchio che gli vietano di utilizzarlo, piuttosto che a circostanze legate alle sue difficoltà commerciali.⁸⁶

⁸⁵ L.C. UBERTAZZI, *COMMENTARIO BREVE ALLE LEGGI SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA*, CEDAM, PADOVA, 2007, 4 ED., 1009

⁸⁶ TRIBUNALE DELLE CE, 9 LUGLIO 2003, PROCEDIMENTO T-156/01, V. TIILI, *PRESIDENTE*, LABORATORIOS RTB (AVV. A. CANELA GIMÉNEZ) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTI O. MONTALLO E J.F. CRESPO CARRILLO), PUNTO 41

5. L'uso del marchio in una forma che differisce da quella registrata

La validità del marchio e la riconoscibilità del suo uso effettivo prevede anche l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato⁸⁷. Infatti, il titolare non è obbligato ad un uso fedele del suo segno registrato; anzi, è piuttosto usuale che si intervenga nell'uso con qualche modifica laddove le esigenze di mercato lo richiedano. Un obbligo assoluto di usare il marchio nella forma in cui è stato registrato equivarrebbe ad ignorare la realtà del mercato, in particolare la costante evoluzione nella commercializzazione dei prodotti e l'esigenza, da parte dei titolari dei marchi, di adattare l'uso del loro marchio ai nuovi contesti.⁸⁸ E' consuetudine che il marchio subisca variazioni, per esempio, quando apposto sugli imballaggi: in tal caso il marchio dovrà modificarsi in base alla loro grandezza. Tuttavia, simili interventi non escludono il suo uso fintanto che la modifica non ne altera i caratteri distintivi. Un marchio che gode di un carattere altamente distintivo subisce meno una modifica rispetto ad un marchio debole nel quale, non godendo esso di una spiccata capacità distintiva, si devono limitare gli interventi nella misura in cui anche una minima variazione può minacciarne la struttura. Quali modifiche siano consentite e quali siano le variazioni tollerabili all'uso dipende dalla tipologia di marchio comunitario. Generalmente, le più frequenti riguardano il formato delle lettere o dei caratteri maiuscoli o minuscoli. Nel caso di marchio denominativo, tale intervento non ne pregiudica l'effettività dell'uso. Anche l'utilizzo a colori del marchio registrato in bianco e nero non ne altera i caratteri distintivi tanto da rientrare in una variazione dal carattere minimo e abituale. Quando le varianti

⁸⁷ ART 15², REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 CONS. EUROPEO DEL 26 FEBBRAIO 2009, PUNTO 1

⁸⁸ DIRETTIVE SULL'OPPOSIZIONE, PARTE 6, PROVA DELL'USO, CONSULTABILE SU WWW.OAMI.EUROPA.EU.

intervengono in maniera più invasiva, come l'aggiunta di un'origine geografica, una quantità, una destinazione o una data di produzione a supporto dell'elemento denominativo registrato, si tende a riconoscere carattere distintivo alla parola oggetto di deposito tanto che l'eventuale modifica che ne enfatizzi il significato viene considerata un elemento aggiuntivo irrilevante. Nel caso che segue, l'omissione di una preposizione è del tutto superflua alla valenza distintiva del marchio in questione:

FORMA REGISTRATA	USO CORRENTE (ammesso)	Decisione n.
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA (omissione di "DE")	1714/2001 (EN)

Nel caso del marchio denominativo, l'aspetto aggiuntivo può riguardare anche una sua connotazione grafica tale da non intaccarne minimamente la percezione e la valenza del suo carattere distintivo.

FORMA REGISTRATA	USO CORRENTE (ammesso)	Decisione n.
COMPUTERVISION		609/1999 (EN)
ILS		1207/1999 (EN)



FILDOR

682/2001 (EN)

Tali modifiche, tuttavia, non devono alterare in maniera sostanziale il marchio: quando il marchio è composto di due parole aventi la stessa rilevanza visiva, è ovvio che l'eliminazione di una delle due altera l'aspetto complessivo del marchio che ne subisce una variazione di capacità distintiva.

FORMA REGISTRATA	USO CORRENTE (non ammesso)	Decisione n.
THE WARRIORS	WARRIORBELL	165/1999 (EN)
CHIO	Cihochics Cihorella	271/1999 (EN)
BONOLI	BONOLIVA	2996/2000 (FR)

Nel caso del marchio figurativo le cose si complicano in quanto è l'aspetto grafico del marchio che tende a prevalere in termini distintivi. In questo caso l'entità dell'intervento ne decreta l'esito in base all'incidenza della modifica. Bisognerà identificare volta per volta il peso dell'elemento di differenziazione: quindi, se lieve e marginale, la capacità distintiva viene mantenuta, se ne stravolge le caratteristiche, si rileva un mutamento nella capacità distintiva dal marchio.

FORMA REGISTRATA	USO CORRENTE (ammesso)	Decisione n.
------------------	---------------------------	--------------



1944/2000 (EN)

Ne consegue che se la variazione modificasse l'aspetto complessivo del marchio figurativo in maniera rilevante, il carattere distintivo subirebbe un'alterazione tale che l'uso del marchio registrato verrebbe compromesso al punto da revocarne la validità.

REGISTRAZIONE	USO CORRENTE (non ammesso)	PROCEDIMENTO N.
---------------	-------------------------------	-----------------



237/1999 (EN) omissione
della parola MAXOR



206/2000 (EN)

L'uso di un marchio puramente figurativo in senso invertito non ne altera il carattere distintivo.

FORMA REGISTRATA	USO CORRENTE (ammesso)	Decisione n.
------------------	---------------------------	--------------



1835/2000 (EN)

Nei marchi 3D, invece, la questione si semplifica in quanto, nel mercato, si prevedono aggiunte di elementi denominativi come le etichette che vengono apposte sull'oggetto registrato. In sostanza, se la forma tridimensionale non subisce alterazioni, l'uso del marchio viene riconosciuto. Stesso ragionamento riguarda il marchio di colore corredato in genere da parole o indicazioni descrittive. Se i codici di registrazione e le proporzioni utilizzati sono quelli registrati, l'uso viene confermato sempreché il colore o i colori rimangano visibili. Un'altra tipologia è rappresentata dall'uso di un marchio in combinazione con un altro marchio (generalmente un marchio figurativo e il marchio denominativo col nome della casa madre). Laddove l'utilizzo nel mercato riguardi una sovrapposizione o, comunque, una rappresentazione raffigurante entrambi, i due marchi mantengono autonoma capacità distintiva preservando ognuno il proprio uso. Tuttavia, come più volte ribadito, la valutazione verterà sul caso specifico, in cui i diversi elementi, oggetto di controversia, verranno analizzati e sottoposti a verifica. A volte, situazioni apparentemente simili, possono riservare giudizi e generare pareri anche molto diversi tra loro (l'uso del marchio non può essere decontestualizzato dall'ambito in cui opera e dal ramo di affari a cui si riferisce). L'uso del marchio viene riconosciuto al titolare, o a chi per esso previo consenso; come sancito dal Reg. 207/09 l'utilizzo del segno registrato, infatti, è considerato come effettuato dal titolare se

quest'ultimo ne autorizza l'azione⁸⁹. Ciò implica che tale facoltà venga deliberata prima dell'utilizzo del marchio da parte del terzo il quale agisce con pieno diritto a fronte di un consenso reale, accertabile e riproducibile nella necessità questa diventi elemento probatorio. Egli, dunque, avrà l'onere di preservarne l'elemento essenziale in termini di provenienza d'origine e di non alterarne il carattere distintivo mantenendo fedelmente gli elementi che differenziano i prodotti afferenti il marchio da altri presenti nel mercato. La decadenza del marchio, infatti, sopraggiunge anche nel caso in cui l'uso generi una tale confusione nel pubblico al punto da indurlo in errore circa la natura, provenienza e qualità del prodotto o servizio. Se il terzo, nonostante autorizzazione con trasferimento o licenza, ne fa un uso tale da falsare l'originario contenuto del marchio e da indurre ingannevolezza negli operatori presenti nel mercato, la distanza dei prodotti contraddistinti e la perdita di significato del segno determinano una perdita di spessore distintivo. Ciò induce il pubblico a ritenere il marchio afferente ad una fonte produttiva diversa, non economicamente legata all'impresa d'origine, snaturandone la funzione essenziale. Quest'ultimo, perdendo la connotazione originaria e non facendo più fede alle caratteristiche possedute al momento della registrazione, si trasforma al punto tale da provocarne il "non uso" che, se protratto per oltre 5 anni dalla registrazione del marchio, determina nella fattispecie estintiva del diritto che si perfeziona solamente con l'accertamento giudiziale della decadenza. L'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno svolge, una più o meno articolata attività di controllo sui requisiti di validità del marchio. La registrazione non esclude tuttavia che il marchio possa essere successivamente annullato o dichiarato decaduto.⁹⁰

⁸⁹ ART 15, REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 CONS. EUROPEO DEL 26 FEBBRAIO 2009, PUNTO 2

⁹⁰ GIUSEPPE SENA, *IL DIRITTO DEI MARCHI – MARCHIO NAZIONALE E MARCHIO COMUNITARIO*, MILANO, GIUFFRÈ, 199

CAPITOLO IV
COMMENTO ALLA SENTENZA
CORTE GIUST. CE, TERZA SEZIONE, 18 LUGLIO 2013,
PROCEDIMENTO C-252/12, SPECSAVERS C. ASDA STORES

L'obiettivo dei capitoli precedenti era quello di fornire una serie di informazioni che consentissero al lettore di poter leggere e comprendere una decisione della Corte di Giustizia Europea in merito ai marchi comunitari. La sentenza, che si propone nelle prossime pagine, riguarda una controversia tra due società inglesi che rivendicano i diritti sui loro segni utilizzati nel mercato e oggetto di una campagna pubblicitaria piuttosto infuocata. Gli strumenti normativi e gli argomenti quali l'uso del marchio e i diritti conferiti al suo titolare affrontati finora dovrebbero mettere il lettore nelle condizioni di poter leggere quanto segue comprendendone ogni singolo passaggio. Sulla base dei ragionamenti fatti, delle sentenze fedelmente riportate e delle conclusioni tratte, sarà interessante scoprire se la Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza in sintonia con i concetti finora enunciati.

Il 18 luglio 2013 essa ha pronunciato, previa domanda in via pregiudiziale da parte della Corte d'Appello inglese, una sentenza in merito ad una controversia tra due colossi del settore ottico britannico avente ad oggetto una pubblicità piuttosto allusiva nei confronti della concorrente durante la quale è stato usato un logotipo molto simile al marchio comunitario regolarmente registrato da una delle due società. Quest'ultima, accusando un rischio di confusione tra il pubblico e un'associazione tra segno e marchio tale da creare indebiti vantaggi per la concorrente, ha presentato ricorso dinanzi all'Alta Corte di Giustizia inglese. Ricorrenti sono Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd, tutte appartenenti al gruppo che nel proseguo sintetizzeremo in Specsavers, leader nel mercato britannico dell'occhialeria e dei servizi volti alla cura della persona.

Specsavers è il più grande retailer di ottica del Regno Unito con oltre 490 outlet in tutta Europa. L'azienda è stata fondata nel 1984 dall'optometrista gallese Doug Perkins e dalla

moglie Mary che, nel corso degli anni, hanno sviluppato una società leader nel mercato inglese e internazionale. Il settore in cui Specsavers opera è la fornitura di servizi di cure oculistiche specializzate, occhiali a prezzi accessibili e lenti a contatto. L'azienda ha quartier generale a St. Andrew's nel Guernsey, detiene in 27% del mercato ottico britannico che nel solo Regno Unito ha prodotto nel 2013 un fatturato annuo di oltre 900 milioni di euro.

Nonostante gli ottimi risultati registrati negli ultimi anni, Specsavers si trova a dover fronteggiare una dura concorrenza contro competitors come Asda, il superstore specializzato negli alimentari e nell'abbigliamento, che ha scelto l'eyecare come mercato in cui crescere, e Boots, un'azienda che possiede una serie di negozi di ottica in grado di offrire prodotti di vario tipo, dagli occhiali da sole a quelli riguardanti la chirurgia laser correttiva.

La convenuta è la Società Asda Stores Ltd, anch'essa presente nel mercato inglese della vendita al dettaglio nel settore alimentare la quale, negli ultimi anni, ha deciso di diversificare la propria offerta investendo e promuovendo prodotti per oculistica, occhiali specifici per soggetti con patologie visive, ovvero contrastando quello che, fino a quel momento, era un settore di cui Specsavers deteneva quasi il monopolio. Gli ASDA Stores si costituiscono nel 1965 in seguito alla fusione di due realtà molto conosciute nel mercato del settore alimentare britannico: gli stores dei fratelli Pietro e Fred Asquit e le Latterie di Hindell i cui titolari erano un gruppo di caseari e agricoltori dello Yorkshire. Da qui l'acronimo ASDA ovvero Asquith e Dairies (latterie).

L'idea imprenditoriale era quella di creare ed espandere una catena di supermercati in grado di offrire al cliente prodotti di ogni genere al miglior prezzo. Nel 1968 Gli Asquiths acquisiscono il 100% della società collezionando una serie di successi che li porta ad imporsi nel business anglosassone.

La formula di vendere ogni genere di prodotto al miglior prezzo si rivela vincente tanto che gli ASDA store continuano a moltiplicarsi in tutto il territorio del Regno Unito. Ad oggi il successo è riconducibile anche a strategie di mercato vincenti, a collaborazioni mirate e a campagne pubblicitarie serrate costituite dallo slogan che ancora oggi lo contraddistingue: "ASDA ti fa risparmiare soldi tutti i giorni".

Tale promessa ha assicurato alla società incrementi tali da garantirgli un altro decennio di sviluppo in diverse aree quali il settore finanziario con "Asda Financial Services", il business online, le consegne a domicilio, l'oculistica e l'area farmaceutica. Nel 2010 Asda continua a

crescere con il lancio di oltre 100 nuovi supermercati e nel 2014 conta più di 540 negozi in tutto il Regno Unito con un'offerta di oltre 40.000 prodotti a prezzi competitivi.

1. CONTESTO NORMATIVO

Quanto richiesto dagli organi giurisdizionali inglesi è un'interpretazione in merito agli art. 9, paragrafo 1, lettere b) e c), 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. In sintesi, si richiede un parere su questioni legate ai diritti conferiti dal marchio comunitario a Specsavers in merito all'uso di un segno simile al marchio comunitario relativo a prodotti e servizi identici. Si richiede, nel caso specifico, di giudicare se sussistano gli estremi per rilevare il rischio di confusione riconoscendo un'associazione tra segno e marchio. Inoltre, si richiede di valutare se ci sono i presupposti per riconoscere un mancato uso da parte di Specsavers per non aver utilizzato nel mercato un logotipo identico a quello depositato in sede di registrazione. In caso affermativo, se ciò si traduca in un motivo di decadenza del marchio registrato.

Il contesto normativo relativo al Diritto dell'Unione enuncia quanto segue: "È giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati."⁹¹ Da qui scaturisce la richiesta, al Tribunale inglese, di verificare l'effettivo uso del marchio contestato da parte di Specsavers che, in qualità di titolare del logotipo registrato, rivendica il diritto di disporne in modo esclusivo. ASDA ritiene, come vedremo, di non aver commesso nessun illecito in quanto il mancato uso del marchio, nella sua forma registrata, ne ha già determinato la decadenza. La fonte normativa dalla quale si evince il principio di esclusività del marchio è costituita dall'art. 9, paragrafo 1 del Regolamento. La norma stabilisce che il "marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo.

Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno che, a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa

⁹¹ CONSIDERANDO 10, REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 CONS. EUROPEO DEL 26 FEBBRAIO 2009

dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio”.

Ritornando al caso specifico, Specsavers ha il diritto esclusivo di disporre del suo marchio. L'unico caso in cui si consente ad un terzo di farne uso nel commercio è quando la società titolare ne conferisca l'autorizzazione. Nella fattispecie sottoposta a verifica non si evince il consenso di Specsavers a che ASDA utilizzasse il suo logotipo, o un segno simile, a fini pubblicitari.

Proseguendo nella lettura della lettera b) dell'articolo sovramenzionato, la posizione di Specsavers si rafforza, rientrando perfettamente nella fattispecie menzionata. La titolare ha il diritto di vietare ad ASDA l'uso del marchio laddove questa usi nel mercato su segno simile, afferente prodotti o servizi simili, tali da creare confusione nel consumatore che, potrebbe associare il segno al marchio e viceversa.

A detta di chi scrive, sembra che il caso oggetto di studio ricada perfettamente in questa fattispecie. Tuttavia, ASDA sottopone a verifica del Giudice l'esistenza del marchio contestandone l'uso effettivo da parte di Specsavers. Quest'ultima viene accusata di non aver più diritto sul marchio in quanto decaduto: tale conclusione è stata tratta da un uso, secondo ASDA, non idoneo a ritenere il marchio ancora valido e, quindi, degno di protezione. Precisamente, il comportamento della concorrente consisterebbe nell'uso del proprio marchio in una forma che non coincide con quanto registrato. Nel prosieguo i dettagli di come Specsavers ha utilizzato il marchio nel mercato.

Tornando all'uso del marchio e alla sua presunta decadenza, si richiama l'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che chiarisce cosa si intende per uso del marchio delimitandone gli ambiti di utilizzo. La norma stabilisce che il marchio comunitario gode della qualifica di “uso effettivo” se, entro cinque anni dalla registrazione, il titolare lo utilizza, nella Comunità, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato. Sul punto nulla si può accusare a Specsavers in quanto l'uso del marchio rientra nella commercializzazione, promozione e sfruttamento di prodotti e servizi afferenti l'ambito commerciale al quale appartiene.

Tuttavia, ciò che si deve chiarire è se essa possa ancora godere di tutela rivendicando l'esclusività del marchio nonostante un uso, nel mercato, differente rispetto a quanto effettivamente registrato. Nello specifico, ci si chiede se l'utilizzo a colori del marchio corrisponda all'uso dello stesso logotipo depositato però in bianco e nero.

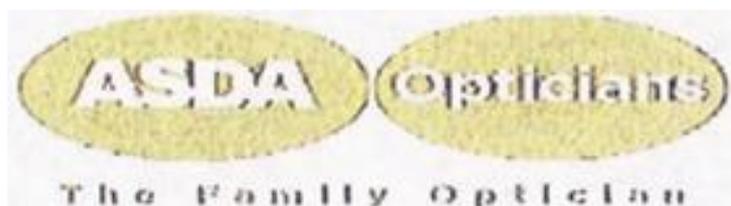
Il punto a) di detto articolo risponde al dubbio sollevato: l'utilizzazione del marchio comunitario è considerato come uso, se avviene in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è stato registrato. Appare evidente che, per poter affermare con certezza che Specsavers utilizza il marchio, e ne dispone l'uso, bisogna rilevare in che modo la forma utilizzata nel mercato si differenzia da quella depositata e se il carattere distintivo rimanga intatto. Chiarirne gli aspetti ed approfondirne gli ambiti, sarà oggetto delle pagine successive.

Concludendo il breve excursus normativo, l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, rubricato «Motivi di decadenza», precisa che «Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; dunque, se il Giudice ritiene che Specsavers, nel corso dei cinque anni dalla registrazione, non abbia goduto del marchio in una forma tale che le consentisse di preservarne l'uso effettivo, si prospetta l'ipotesi di decadenza. In tal caso Specsavers non potrebbe avanzare richieste di protezione non essendo più riconosciuto il suo diritto all'esclusività nonostante la titolarità che, da sola, non basta per garantire e mantenere tutela. Questo è il nodo da sciogliere e il punto da chiarire per poter assumere una posizione corretta dal punto giuridico, in linea con le disposizioni del Regolamento europeo e in sintonia con le interpretazioni condivise a livello comunitario.

2. I FATTI

Il fatto che ha scatenato la controversia tra Specsavers e ASDA riguarda una campagna pubblicitaria indetta da quest'ultima con oggetto la promozione di prodotti ottici a prezzi vantaggiosi. Lo slogan utilizzato da ASDA a questo scopo è la frase: «*Be a real spec saver at Asda*» e «*Spec savings at ASDA*».

Nonostante la frase inneggi al risparmio e alla convenienza, leggendola non si può fare a meno di notare una certa assonanza con il nome Specsavers, nonché un'allusione, neanche troppo velata, al nome della principale concorrente. Non solo, i logotipi utilizzati per detta pubblicità sono i segni qui di seguito riportati:



Il 19 ottobre 2009, a pochi giorni dall'uscita della campagna pubblicitaria, Specsavers intraprende un'azione opponendosi all'attacco concorrenziale sferrato dalla concorrente, che viene chiamata parte in causa presso l'Alta Corte di Giustizia britannica deducendo la violazione dei seguenti marchi comunitari:

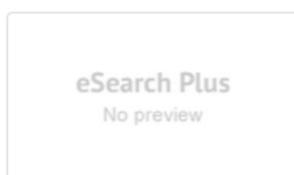
1. il marchio comunitario denominativo n. 1321298

SPECSAVERS + info				
eSearch Plus No preview	Trade mark information	Owner information		
	Trade mark number	001321298	Owner ID number	156192
	Type	Word	Owner name	Specsavers BV
	Filing date	22/09/1999	Representative information	
	Registration date	27/11/2000	Representative ID num...	20943
	Nice classification	3, 5, 9, 10, 21, 35, 36, 37, 40, 41, 42	Representative name	EVERSHEDS LLP
	Trade mark status	Registered	Last publication	
	Basis	CTM	13/10/2009	D.1
Reference	LJW.99.3865.T/TM 2677			

Timeline



2. il marchio comunitario denominativo n. 3418928



Trade mark information

Trade mark number **003418928**
Type **Word**
Filing date **20/10/2003**
Registration date **08/11/2005**
Nice classification **9, 10, 35, 37, 44**
Trade mark status **Registered**
Basis **CTM**
Reference **SC1/RLT /JRO/32645-00095**

Owner information

Owner ID number **156192**
Owner name **Specsavers BV**

Representative information

Representative ID num... **20943**
Representative name **EVERSHEDS LLP**

Last publication

11/09/2013 **D.1**

Timeline



Entrambi i marchi denominativi consistono nella parola Specsavers oggetto di registrazione in due momenti diversi, rispettivamente nel 1999 il primo e nel 2003 il secondo. Il motivo di questa duplice registrazione probabilmente risiede in una variazione dei prodotti afferenti al marchio. Si può notare, infatti, che le categorie associate hanno subito una modifica tale da comportare una nuova richiesta di registrazione.

Oltre ai marchi denominativi, Specsavers detiene la titolarità di altri quattro marchi figurativi che, nonostante un'apparente similitudine, constano di elementi che li differenziano tra loro.

In sequenza:

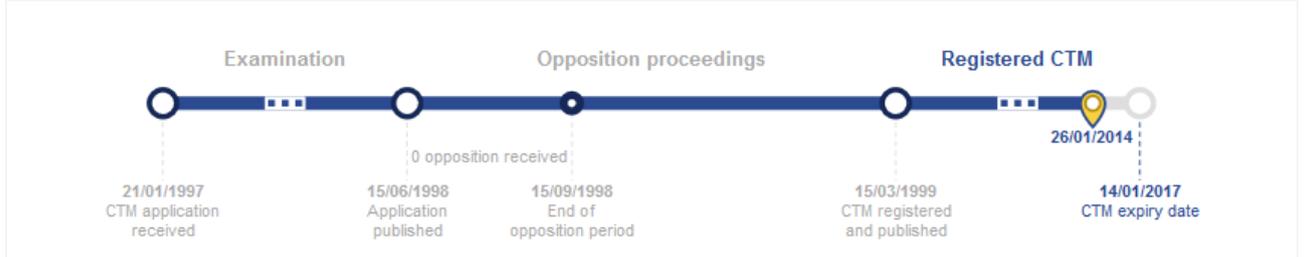
3. Il marchio figurativo n. 449256

Specsavers [+ info](#)



Trade mark information		Owner information	
Trade mark number	000449256	Owner ID number	156192
Type	Figurative	Owner name	Specsavers BV
Filing date	14/01/1997	Representative information	
Registration date	22/01/1999	Representative ID num...	20943
Nice classification	5, 9, 35, 42	Representative name	EVERSHEDS LLP
Trade mark status	Registered	Last publication	
Basis	CTM	29/06/2009	C.2.2
Reference	MJN/63258		

Timeline



The timeline shows the following key events:

- 21/01/1997**: CTM application received
- 15/06/1998**: Application published
- 15/09/1998**: End of opposition period (0 opposition received)
- 15/03/1999**: CTM registered and published
- 26/01/2014**: Registered CTM
- 14/01/2017**: CTM expiry date



92

4. Il marchio figurativo n. 1321348

⁹² [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000449256](https://oami.europa.eu/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/000449256)



Trade mark information

Trade mark number **001321348**
 Type **Figurative**
 Filing date **22/09/1999**
 Registration date **08/12/2000**
 Nice classification **5, 9, 10, 35, 36, 37, 40, 41, 42**
 Trade mark status **Registration expired**
 Basis **CTM**
 Reference **LJW.99.3872.9/TM2722**

Owner information

Owner ID number **156192**
 Owner name **Specsavers BV**

Representative information

Representative ID num... **20943**
 Representative name **EVERSHEDS LLP**

Last publication

29/06/2009 **C.2.2**

Timeline



Questi logotipi identificano Specsavers attraverso due ellissi sovrapposte nella parte centrale, con sfondo di colore scuro sfumato con all'interno riportato il nome della Società. Son stati sottoposti a registrazione anche altri due marchi figurativi rispettivamente:

5. il marchio comunitario figurativo n. 5608385

⁹³ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/001321348](https://oami.europa.eu/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/001321348)

Specsavers [+ info](#)



Trade mark information

Trade mark number	005608385
Type	Figurative
Filing date	20/12/2006
Registration date	19/06/2009
Nice classification	5, 9, 10, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44
Trade mark status	Registered
Basis	CTM
Reference	CJJ1/227857.959

Owner information

Owner ID number	156192
Owner name	Specsavers BV

Representative information

Representative ID num...	20943
Representative name	EVERSHEDS LLP

Last publication

27/07/2009 **C.3.6**

Timeline



94

6. il marchio comunitario figurativo n. 1358589 (logotipo senza parole)

⁹⁴ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/005608385](https://oami.europa.eu/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/005608385)

(Trade mark without text) [+ info](#)



Trade mark information

Trade mark number	001358589
Type	Figurative
Filing date	25/10/1999
Registration date	13/07/2004
Nice classification	5, 9, 10, 35, 36, 37, 40, 41, 42
Trade mark status	Registered
Basis	CTM
Reference	LJW/JA (tm 2861)

Owner information

Owner ID number	156192
Owner name	Specsavers BV

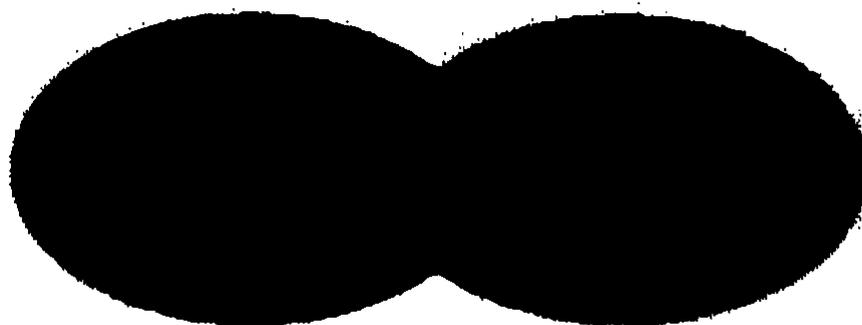
Representative information

Representative ID num...	20943
Representative name	EVERSHEDS LLP

Last publication

28/02/2011 **C.3.2**

Timeline



95

Si anticipa al lettore che quest'ultimo marchio è quello oggetto di contestazione ovvero quello che si accusa di non aver costituito uso nei cinque anni successivi la registrazione, per il quale ASDA ritiene di poterne disporre in piena legittimità. A fronte di quanto analizzato nei capitoli precedenti, non sfugge un elemento fondamentale, ovvero la debolezza del marchio nella sua funzione essenziale.

⁹⁵ [HTTPS://OAMI.EUROPA.EU/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/001358589](https://oami.europa.eu/ESearch/#DETAILS/TRADEMARKS/001358589)

Un simile segno, se usato da solo nel mercato, non ha elementi fortemente caratterizzanti l'impresa d'origine. La particolarità dei suoi elementi non induce, a parere di chi scrive, ad un immediato collegamento a Specsavers. Diversamente, nei marchi precedenti a questo, un riferimento all'impresa di provenienza viene immediatamente captato grazie, soprattutto, alla dicitura riportata all'interno di essa che ne riconduce, inequivocabilmente, la paternità. Tornando alla sentenza, il 6 ottobre 2010, l'Alta Corte di Giustizia inglese ha dichiarato che ASDA non aveva violato i marchi comunitari del gruppo Specsavers. Inoltre, essa ha dichiarato la decadenza del marchio con logotipo senza parole per mancata utilizzazione. La decisione del Tribunale seppur sbalorditiva ritiene che il marchio senza nome possa essere oggetto di utilizzo da parte di terzi che desiderino utilizzarne le sembianze, in quanto nulla può pretendere Specsavers a fronte della decadenza e, quindi, ad una perdita di tutela a fronte della sopravvenuta mancanza di esclusività. A tale conclusione Specsavers si oppone proponendo appello dinnanzi la Corte d'Appello inglese che, come si vedrà in seguito, ribalterà la situazione.

Nel capitolo 3 e, nel dettaglio, nella sezione dedicata ai marchi denominativi in combinazione con un marchio nominativo, è stato ribadito come fosse considerato usuale l'uso di questi due marchi che, nel mercato, contraddistinguono generalmente logo e nome della società.

Laddove questo non comporti una modifica tale da considerare stravolta la raffigurazione del marchio in sé, e se l'uso nel mercato riguarda una semplice sovrapposizione dei due marchi ognuno dei quali conserva la propria identità (marchio combinato), si tende, ai fini dell'uso effettivo, a considerarli separati sebbene nel mercato vengano rappresentati congiuntamente.

A fronte di quanto detto, il logo Specsavers, rientra pienamente in tale casistica con la sovrapposizione del marchio denominativo n.3418928 e del marchio figurativo n. 1358589. Ci si può chiedere, semmai, se tale uso corrisponda ad un utilizzo del marchio combinato o se, invece, afferisca a quanto già registrato con n. 1321348 che già prevede un logotipo contraddistinto dai due ellissi incrociati con all'interno riportato il nome della Società titolare.

La Corte d'Appello, come accennato, con sentenza emessa il 31 gennaio 2012 ha ribaltato il parere dell'Alta Corte di Giustizia stabilendo una comprovata violazione dei marchi comunitari di Specsavers ed osservando che, sulla base di detti marchi ed in forza dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento 207/2009, Specsavers aveva il diritto di vietare ad ASDA di

utilizzare gli slogan “*Be a real spec saver at ASDA*”⁹⁶ e “*Spec savings at ASDA*”⁹⁷. Si è, dunque, rilevato un uso illecito da parte di ASDA per i marchi denominativi e per quelli figurativi con apposto il logo della titolare. Il caso del logo senza nome è stato considerato a parte in quanto meritevole di un approfondimento che sottoponesse il marchio in questione ad un’analisi in maggior dettaglio.

Tuttavia, a fronte di quanto stabilito dall’ art.9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, la Società titolare aveva il diritto di vietare all’Asda di utilizzare gli slogan «*Be a real spec saver at Asda*» e «*Spec savings at Asda*» nonché il logotipo utilizzato dall’Asda nell’ambito della sua campagna pubblicitaria. Ciò significa che, nonostante un uso differente nel mercato del marchio, quest’ultimo è stato compreso nella fattispecie di “marchio che differisce dalla registrazione ma che ne mantiene i caratteri distintivi”. Risulta piuttosto verosimile che l’uso del colore verde nello sfondo del marchio depositato in bianco e nero con sfondo sfumato facesse comunque ricondurre, attraverso l’apposizione sui prodotti e servizi del settore ottico, a Specsavers. Se ne propone un paragone riportando fedelmente il logo tutt’ora utilizzato nei canali divulgativi di Specsavers:



Al lettore le opportune considerazioni.

ASDA, scegliendo quel logo nella propria campagna pubblicitaria, ha di fatto generato, con dubbia ingenuità, un’associazione con l’impresa rivale. Ciò ha prodotto una serie di conseguenze quali un evidente e piuttosto palese aggancio a Specsavers, un inevitabile rischio di confusione e un’associazione tra segno e marchio mai autorizzata.

Queste circostanze, se accertate, legittimano il titolare del marchio ad esercitare il proprio diritto esclusivo, ovvero vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l’uso nel commercio di tale segno. La Corte ha, dunque, rilevato una violazione per i marchi Specsavers in cui fosse presente il nome della Società in quanto, dal confronto, la somiglianza era inequivocabile.

⁹⁶ BE A REAL SPEC SAVER AT ASDA LA CUI TRADUZIONE IN ITALIANO CORRISPONDE A “SII UN VERO RISPARMIATORE DA ASDA”.

⁹⁷ SPEC SAVINGS AT ASDA” LA CUI TRADUZIONE IN ITALIANO CORRISPONDE A “ DA ASDA IL RISPARMIO È ASSICURATO”.

Sul marchio n. 1358589 (logotipo senza parole) solleva invece dei dubbi. A tal proposito, la Corte d'Appello richiede l'intervento della Corte di Giustizia Europea attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale. Secondo l'art. 267 TFUE, infatti, un organo giurisdizionale di uno Stato membro UE può ricorrere al parere in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea qualora lo reputi necessario, ovvero quando necessiti chiarimenti su certi punti ostici per emanare la sua sentenza ovvero ⁹⁸: poiché l'Asda ha eccepito la decadenza dai diritti relativi al marchio con logotipo senza parole per mancata utilizzazione, il giudice del rinvio si interroga se l'utilizzazione dei marchi con logotipo sfumato possa costituire un uso del marchio con logotipo senza parole. Inoltre, chiede se l'accresciuta notorietà del segno grafico di colore verde, colore che il gruppo Specsavers ha sempre utilizzato per la raffigurazione del proprio marchio con logotipo senza parola, possa essere presa in considerazione riguardo all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 nonostante il fatto che il suddetto marchio sia stato registrato in bianco e nero. Il giudice del rinvio ritiene che ciò valga nel caso di specie, tuttavia osserva che a tal fine occorre interpretare il diritto dell'Unione.

Ad avviso di chi scrive, una variazione sullo sfondo con effetto sfumato costituisca un intervento così incisivo da determinare un netto cambiamento rispetto al marchio registrato. Inoltre, da quanto più volte ribadito, il marchio sul mercato può differire con quanto depositato in sede di registrazione se il mercato lo richiede e sempre che l'uso non ne alteri i caratteri distintivi. Si concorda, quindi, pienamente con quanto sostenuto dal Giudice del rinvio in merito al presunto riconoscimento di "uso effettivo" anche in relazione al logo senza nome. Si ritiene, infatti, che i due loghi vadano equiparati quanto all'associazione a Specsavers. Si nota, infatti, che comunque l'utilizzo di tale segno non avviene mai senza che su di esso venga apposto il nome della Società e che non è mai stata rilevata, nel mercato, la presenza del "marchio senza nome" se non in forma combinata. Ciò non può indurre a conclusioni diverse dal ritenere che anche quest'ultimo marchio effettui in modo assoluto e incontestabile un legame con Specsavers. Ciò premesso, in considerazione del caso specifico, l'utilizzo del logotipo nel colore verde non si ritiene costituisca un cambiamento così radicale da allontanarlo dal significato dei marchi oggetto di registrazione. Laddove se ne presenti la necessità, infatti, il titolare ha piena facoltà di utilizzare il proprio marchio con le modifiche

⁹⁸ ART 267 TFUE (TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA), EX ART. 234 DEL TCE (TRATTATO DELLA COMUNITÀ EUROPEA)

che ritiene più opportune. Quello da cui non si può prescindere è la conservazione dell'elemento essenziale del marchio, ovvero il suo legame che lo riconduce all'impresa di d'origine che, in questo caso, rimane intatto e preservato.

3. QUESTIONI PREGIUDIZIALI

Tuttavia, la Corte d'Appello ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se, quando un imprenditore commerciale ha registrato separatamente un marchio figurativo e un marchio denominativo utilizzandoli insieme, tale uso equivalga all'uso del marchio figurativo ai fini degli articoli 15 e 51 del regolamento [n. 207/2009]. In caso di risposta affermativa, come debba essere valutata la questione dell'uso del marchio figurativo. La risposta sembra essere affermativa, l'uso congiunto di un marchio figurativo e di un marchio denominativo costituisce la fattispecie di marchio combinato. Casi simili sono molto frequenti nel mercato in quanto il primo costituisce il logo dell'azienda e il secondo, apposto su di esso, ne rappresenta il nome. Per poter riconoscere l'uso effettivo di entrambi, i marchi devono apparire nelle loro caratteristiche di registrazione senza che si avverta una prevaricazione di uno rispetto all'altro mantenendone intatti i caratteri distintivi. Tuttavia, quest'ultimo punto sarà oggetto di valutazione del Giudice che sarà chiamato a prendere una posizione sul caso di specie.

La seconda questione richiede un parere in merito alla valenza, ai fini del giudizio finale, del fatto che:

- a) il marchio denominativo sia sovraimpresso al segno grafico,
- b) l'operatore abbia registrato come marchio comunitario anche il marchio combinato che ricomprende il segno grafico e il marchio denominativo.

Si solleva un punto piuttosto delicato: in questo caso la Specsavers ha depositato sia un marchio denominativo sia uno figurativo ottenendone una distinta registrazione; in più ha provveduto a registrare anche un marchio che vede già presenti logo e nome in un'unica registrazione. A ben vedere, L'uso dell'uno potrebbe escludere l'altro: infatti, se l'utilizzo del logo combinato viene riconosciuto come uso effettivo, allora il marchio n. 449256 e 1321348, afferenti agli stessi prodotti e riconducibili alla stessa impresa d'origine, sembrano avere una valenza quasi superflua. Tuttavia, se si riconoscesse l'uso a quest'ultimi ovvero ai marchi con

loghi e nome della società già presenti, allora si potrebbe ipotizzare un “non uso” riconducibile al logo n. 1358589 raffigurante le due ellissi incrociate senza testo. Nelle seguenti pagine, con la pronuncia della Corte di Giustizia europea, anche questo punto trova soluzione. La risposta a tale quesito consiste nell’ascertare se nel segno grafico le parole vengano percepite dal consumatore medio come segni separati o come aventi ciascuno un ruolo distintivo autonomo. Questo punto è fondamentale per capire in che modo il marchio incide nella mente del consumatore e in che modo quest’ultimo viene influenzato nelle proprie scelte. Sul punto si avanza un’ipotesi in considerazione anche di quanto acquisito nei capitoli precedenti, ovvero il pubblico a cui ci si rivolge avverte il marchio nella sua interezza. La separazione tra nome e sfondo non viene percepita in quanto l’impatto visivo fa in modo che il marchio in sé, quando riconosciuto su un prodotto o associato ad un servizio, contribuisca ad innescare quel meccanismo che lo fa associare a Specsavers. Tale effetto non lo si può ricondurre alla parola apposta sul segno, al colore dello sfondo piuttosto che alla sua forma. A tal proposito, una consolidata giurisprudenza ha contribuito a definirne gli ambiti e ad indirizzare le interpretazioni: da quanto stabilito nella sentenza Medion/Thompson, secondo cui in merito alla “valutazione globale del rischio di confusione si ritiene esso debba fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. La percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del detto rischio. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi”.⁹⁹

In occasione di un ricorso che UAMI ha avanzato contro la pronuncia di un Tribunale nel procedimento le cui parti erano rappresentate da Shaker contro Limiñana y Botella SL, rispettivamente una società italiana e una spagnola, la cui controversia verteva sulla richiesta di registrazione negata di un marchio figurativo comunitario in quanto ritenuto già esistente. In questo caso, il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee ha annullato la decisione dell’UAMI che aveva negato alla società italiana di depositare un marchio figurativo poiché la decisione si fondava su una valutazione puramente visiva, in quanto ritenuto elemento dominante. UAMI contesta la sentenza del Tribunale, a suo parere viziata da un errore di

⁹⁹ CORTE DI GIUSTIZIA UE, 6 OTTOBRE 2005, PROCEDIMENTO C-120/04, C.W.A. TIMMERMANS, PRESIDENTE, MEDION AG (AVV. TI P.-M. WEISSE E T. BECKER) C. THOMSON MULTIMEDIA SALES GERMANY & AUSTRIA GMBH (AVV. W. KELLENTNER), PUNTO 28

diritto e procede all'impugnazione richiedendone l'annullamento. La Corte di Giustizia ha infatti stabilito che "una valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi".¹⁰⁰ Quanto fedelmente riportato sembra rispondere alla questione sollevata dalla Corte inglese; quest'ultimo, infatti, si interroga se il marchio utilizzato da Specsavers di colore verde, riconosciuto nel mercato e inequivocabilmente associato alla titolare, possa costituire un uso del logotipo senza parole registrato dalla stessa.

In considerazione del fatto che il consumatore ne eccipisce un significato unitario si ritiene di dover rispondere in maniera affermativa, rinviando tuttavia, sul punto, alle pagine successive .

Un altro dubbio per il quale si richiede un parere è quello relativo all'uso del marchio a colori in relazione agli altri logotipi registrati con sfondo sfumato in bianco e nero.

Ci si chiede se il colore verde, ormai regolarmente utilizzato nel mercato, e che determina una così immediata associazione con Specsavers, sia rilevante ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), (rischio di confusione tra segno utilizzato da ASDA e i marchio di Specsavers afferente prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologia, nonché l'indebito vantaggio tra i due logotipi in caso di notorietà della titolare del marchio). Le questioni meritano riflessioni separate.

Partendo dal riconoscimento del rischio di confusione tra logotipi simili rispetto a prodotti identici, si ritiene che non vi siano dubbi circa la confondibilità'. I prodotti oggetto di campagna pubblicitaria riguardavano il settore ottico per il quale ASDA aveva indetto l'azione promozionale, e nel quale Specsavers ne è il leader incontrastato. Le due Società sono concorrenti, per cui son da confutare i dubbi in merito all'identità e somiglianza dei prodotti a cui le due fanno riferimento. Per quanto riguarda la somiglianza sui logotipi utilizzati sembra che l'impatto visivo evidenzi forti elementi in comune. Il colore verde di Specsavers comunque

¹⁰⁰ CORTE DI GIUSTIZIA UE, 12 GIUGNO 2007, PROCEDIMENTO C-334/05, A. ROSAS, *PRESIDENTE*, SHAKER DI L. LAUDATO & C. SAS (AVV. F. SCIAUDONE) C. LIMIÑANA Y BOTELLA SL, PUNTO 35

differisce da quello utilizzato da ASDA in quanto hanno intensità diversa (quest'ultima colora lo sfondo di una tonalità verde/gialla decisamente più tenue rispetto al verde che risalta in Specsavers). ASDA non sovrappone le due ellissi, ma l'elemento sia e' così rilevante da escludere confusione tra i due segni. Nel complesso l'impressione è di una evidente somiglianza tra i due. Appurato ciò bisogna chiarire se l'utilizzo del colore verde sia assimilabile all'uso dei marchi figurativi con logo sfumato. La risposta al punto può contare su quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento, che consente un utilizzo nel mercato del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi rispetto alla forma in cui esso è stato registrato, a condizione che non se ne alteri il carattere distintivo del marchio. L'idea di usare il verde come elemento che contraddistingue Specsavers potrebbe essere ricondotto ad una valorizzazione del marchio nel suo sfruttamento commerciale. Un marchio con sfondo in bianco e nero è decisamente più anonimo rispetto allo stesso contraddistinto da un verde brillante che ne conferisce valore. In più, tale valutazione si può basare solo sui segni usati nel mercato per il semplice motivo che il pubblico non riconosce il marchio nella forma registrata ma esclusivamente in quella apposta su prodotti, pubblicità, fatture e ogni altro bene o servizio riconducibile all'impresa di provenienza.

Quindi il colore usato da Specsavers e ASDA contribuisce a far parte degli elementi sui quali si basa la valutazione dell'esistenza o meno di confusione tra segno e marchio.

Una novità che viene rilevata nella controversia, e che non è stata oggetto di studio nei capitoli precedenti riguarda, riguarda il fatto che anche ASDA sia essa stessa associata al logotipo conteso. Dal pubblico di riferimento sembra derivare una reazione tale da supporre un'associazione anche tra il segno e ASDA. Questo complica la valutazione del rischio di confusione, ovvero la sua esistenza è accertata in ogni suo aspetto ma risulta difficile stabilirne l'entità in relazione al fatto che allo stesso segno vengano associate entrambe le imprese. La Corte d'Appello si rivolge alla Corte di Giustizia chiedendo un parere anche su questo punto ovvero se rilevi o meno il fatto che anche ASDA goda di un riconoscimento in tal senso dal pubblico di riferimento. Si rileva, dunque, un ulteriore elemento che non semplifica le cose: il logo contestato, a prescindere dalle similitudini che saranno oggetto di valutazione da parte del Giudice, identifica sia ASDA che Specsavers. Il pubblico associa tale segno ad entrambe le società. Se così avviene, il rischio di confusione è innegabile che esista ma, in condizioni simili, non è agevole stabilirne la valenza. A detta di chi scrive, la logica porta

a ritenere che le distanze tra le due società si accorcino a discapito di Specsavers che, tra le due, è l'unica meritevole di tutela in quanto titolare del marchio oggetto della controversia. La Corte entra nel merito della controversia rispondendo alle questioni sollevate dal Tribunale fornendo le corrette interpretazioni da dare alle disposizioni normative da utilizzare nel caso specifico. Essa è chiamata ad esprimersi su seguenti punti:

- 1) se la combinazione di un marchio figurativo e di un marchio denominativo determini l'uso di entrambi anche quando la loro registrazione è separata;
- 2) se l'uso nel mercato del logotipo conteso determini l'utilizzo del marchio denominativo e di un marchio figurativo oggetto di registrazioni separate o, piuttosto, del terzo marchio che rileva già la presenza della loro combinazione e,
- 3) al fine di tale valutazione, come venga percepita dal pubblico una simile fattispecie.

La Corte decide di esaminare congiuntamente le tre questioni.

In sostanza, il giudice del rinvio ritiene che la sovrapposizione del marchio denominativo a quello figurativo abbia comportato variazioni tali da non ritenerla una semplice combinazione. Secondo il Suo parere, infatti, il nome Specsavers nasconde delle parti sostanziali del logo sottostante al punto da comportarne una modifica strutturale.

Tale conclusione fa supporre un'alterazione del carattere distintivo del marchio figurativo senza testo generando una causa di "non uso" (tra i motivi di decadenza riportati all'art. 51 del Regolamento (CE) n. 207/09). Tali circostanze dovranno essere, però, accertate dal Giudice della Corte d'Appello inglese chiamato ad esprimersi in merito.

Non resta che domandarsi fino a che punto sia ammessa una variazione del marchio ovvero quali siano i confini tollerabili di variabilità rispetto al marchio originale; in altre parole, con che criterio il titolare può agire sul marchio e in che modo quest'ultimo può trovare collocazione nel mercato garantendo una costante funzione essenziale di rinvio all'impresa di provenienza dei prodotti e servizi ad essa afferenti. Se da una parte è consentito modificare il marchio per meglio adattarlo alle esigenze di mercato, dall'altra, tale intervento non può incidere al punto tale da trasformare il carattere distintivo del marchio. Tale aspetto è rilevante sotto punto di vista della garanzia di protezione. Ciò significa che, a fronte di una perdita del carattere distintivo, l'uso che il marchio subisce a fronte del suo sfruttamento economico, potrebbe essere negato in quanto non afferente al segno oggetto di registrazione il che determina una perdita di titolarità, esclusività al diritto e tutela contro abusi esterni. Per evitare che ciò avvenga, il marchio seppur rivisto in qualche suo elemento marginale, deve

mantenere la sua struttura originale e distintiva in relazione ai prodotti e servizi ad esso associati e al legame con l'impresa di provenienza.

La consolidata giurisprudenza fornisce una linea guida per poter stabilire con presumibile certezza che un marchio ha carattere distintivo (...), ossia che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese.¹⁰¹

Pertanto, il marchio, quando riconosciuto, deve rimandare il prodotto all'impresa responsabile e fornitrice di tale produzione o ad una sua collegata laddove vi sia un legame economico tra le due.

Perché il carattere distintivo rimanga inalterato occorre preliminarmente rilevare che "(...) il carattere distintivo di un marchio (...) significa che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese".¹⁰²

Ma ciò che la Corte rileva, e che è perfettamente aderente alla risoluzione del caso specifico, è che il carattere distintivo di un marchio registrato può risultare tanto dall'uso di un suo elemento, come parte di un marchio registrato, quanto dall'uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato. In ambedue i casi, è sufficiente che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio in questione come proveniente da Specsavers. Orbene, una siffatta identificazione, e pertanto l'acquisizione di un carattere distintivo, può risultare, alla luce delle circostanze del caso concreto, sia dall'uso, in quanto parte di un marchio registrato, di un elemento di questo, sia dall'uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato.¹⁰³

La Corte, dunque, stabilisce nella sentenza Specsavers/ASDA che l'utilizzazione del marchio con logotipo senza parole con sovraimpresso il segno denominativo «Specsavers», anche se in definitiva corrisponde ad un uso in quanto parte di un marchio registrato o in combinazione con quest'ultimo, può essere considerato come uso effettivo del marchio con logotipo senza

¹⁰¹ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 29 APRILE 2004, PROCEDIMENTO C-473/01 E C-474/01, V. SKOURIS, PRESIDENTE, PROCTER & GAMBLE COMPANY (AVV.TI C. VAN NISPEN E G. KUIPERS) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI), (AGENTI D. SCHENNEN E C. RØHL SØBERG), PUNTO 32;

¹⁰² CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 8 MAGGIO 2008, PROCEDIMENTO C-304/06, P. JANN, PRESIDENTE, EUROHYPO AG (AVV.TI C. ROHNKE E M. KLOTH) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI), (AGENTI G. SCHNEIDER E J. WEBERNDÖRFER), PUNTO 66

¹⁰³ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 7 LUGLIO 2005, PROCEDIMENTO C-353/03, C.W.A. TIMMERMANS, PRESIDENTE, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA (AVV. J. MUTIMEAR) C. MARS UK LTD (AVV. V. MARSLAND), PUNTO 30.

parole, purché la nuova forma utilizzata mantenga invariato il rinvio ai prodotti del gruppo Specsavers per i quali il marchio è stato registrato.

Questa la risposta che il Giudice del rinvio ha richiesto ricorrendo al parere in via pregiudiziale della Corte di Giustizia. Spetta tuttavia al Giudice del rinvio verificare la circostanza che il logo senza parole, ovvero senza la parte sovrapposta, determini il rinvio dei prodotti a Specsavers. In sostanza, il fulcro della questione è il seguente: l'uso del marchio viene riconosciuto se l'utilizzo nel mercato, seppur con qualche modifica, consente di non alterarne il carattere distintivo. Ciò significa che è necessario valutare se il marchio comunitario, seppur rivisto in qualche suo elemento, consenta anche nella nuova veste di riconoscere i prodotti ad esso associati come provenienti dalla Specsavers. La Corte di Giustizia UE, nel caso specifico, sembra protendere per una risposta affermativa.

Se il mercato consente la modifica del marchio ad un uso più consono al suo utilizzo (che nella prassi non costituisce un fatto eccezionale), la combinazione del logotipo senza parole con sovrapposto il segno denominativo "Specsavers" è consentito e riporta ad un uso effettivo dei marchi oggetto di separata registrazione. Dunque il carattere distintivo di siffatto marchio è mantenuto sia con riguardo al marchio figurativo che a quello denominativo. Ad integrazione di quanto detto finora, si aggiunge che il requisito dell'uso effettivo di un marchio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 può essere soddisfatto solo qualora il marchio sia utilizzato attraverso un altro marchio complesso oppure qualora esso sia utilizzato solo insieme a un altro marchio e la combinazione dei due sia, per di più, a sua volta registrata come marchio, sempre che quest'ultimo continui ad essere percepito come un'indicazione dell'origine del prodotto in questione.

A tale ultimo proposito giova richiamare una recente sentenza della Corte di Giustizia (emessa nella controversia Colloseum/Levi Strauss al punto 35), la quale, ribadisce che "un marchio registrato che sia utilizzato unicamente in quanto parte di un marchio complesso o congiuntamente con un altro marchio deve continuare ad essere percepito come un'indicazione dell'origine del prodotto in questione affinché un uso siffatto soddisfi la nozione di «uso effettivo» ai sensi del suddetto articolo 15, paragrafo 1."¹⁰⁴

Da quanto traspare dalle parole soprariportate sembra che il marchio figurativo senza nome acquisisca capacità distintiva solo in combinazione con il marchio nominativo. E' dunque solo

¹⁰⁴ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 18 APRILE 2013, PROCEDIMENTO C-12/12, T. VON DANWITZ, PRESIDENTE, COLLOSEUM HOLDING AG (AVV. DA M. KLETTE) C. LEVI STRAUSS & CO. (AVV. TI H. HARTE-BAVENDAMM E M. GOLDMANN), PUNTO 35.

con l'unione dei due marchi che si percepisce la sua indicazione d'origine, riconoscendo la provenienza dei prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio. La conservazione del carattere distintivo ne assicura l'uso solo nella veste combinata. Tale concetto viene enfatizzato se, a sua volta, quest'ultima è anch'essa oggetto di registrazione. Il fatto che il marchio Specsavers sia registrato nella forma denominativa, nella figurativa e nella combinazione di queste due è da considerare un'integrazione, un rafforzamento della struttura di Specsavers dal punto di vista giuridico che le consente di consolidare la propria tutela e adattare prontamente alle esigenze commerciali le sue attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi. Tuttavia, tale scelta non pregiudica in alcun modo una perdita di funzionalità dei marchi precedenti.

Del resto, al punto 30, la Corte ha altresì ribadito che il titolare di un marchio registrato, al fine di dimostrare l'uso di quest'ultimo, può avvalersi del suo utilizzo in una forma che differisce da quella in cui tale marchio è stato registrato senza che le differenze tra queste due forme alterino il carattere distintivo di detto marchio, e ciò sebbene tale forma diversa sia anch'essa registrata come marchio.

Secondo tale interpretazione, l'uso effettivo del marchio viene riconosciuto sia al marchio congiunto oggetto di sovrapposizione del nominativo col figurativo, sia al marchio già formato da tale combinazione e oggetto di un'ulteriore registrazione separata.

Nel caso di specie, se i caratteri distintivi rimangono inalterati e se dai prodotti cui il marchio afferisce si risale a Specsavers, in entrambe i casi si rileva un uso effettivo del marchio nel mercato.

Richiamando l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il quale evita di esigere una stretta conformità tra la forma utilizzata in commercio e quella in cui il marchio è stato registrato, si consente quindi al titolare di quest'ultimo di apportare al segno in occasione del suo sfruttamento commerciale le modifiche che gli permettono di meglio adattarlo alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi relativi e che siano tali da non far registrare un cambiamento sul carattere distintivo. La Corte fa notare come tale obiettivo sarebbe invece compromesso se, per stabilire l'uso del marchio registrato, fosse richiesto un requisito ulteriore, secondo il quale la diversa forma in cui tale marchio è stato utilizzato non debba essere stata anch'essa oggetto di registrazione come marchio. Una condizione simile non sarebbe propriamente affine ai principi di promozione di un armonioso sviluppo delle attività economiche nell'intera

Comunità; stabilire che un marchio gode di tutela anche se il suo uso differisce dalla forma originaria, purché il logotipo utilizzato non sia a sua volta oggetto di registrazione non trova invece riscontro nell'ambito normativo comunitario.

Conferire, cioè, protezione al marchio solo se fedele alla forma originale, obbligherebbe i titolari a continue domande di registrazione ogni qualvolta intervenga una seppur minima variazione cosicché, ogni modifica intervenuta per meglio adattare il logotipo alle esigenze del mercato, dovrebbe prima subordinarsi all'iter di deposito di relativa domanda. Una regolamentazione simile ostacolerebbe la libera circolazione delle merci e dei servizi, con il rischio del prodursi di una concorrenza falsata, lenta e improduttiva.

Quanto stabilisce la Corte è molto distante da simili meccanismi, tanto da sottolineare come la registrazione di nuove forme di marchio consenta, all'occorrenza, di anticipare i cambiamenti che possono intervenire nell'immagine del marchio stesso e, di conseguenza, di adattarlo alle caratteristiche di un mercato in evoluzione.¹⁰⁵

Nel caso di *Specsavers*, la registrazione del logotipo figurativo con apposta la denominazione della società dev'essere interpretata in un'ottica migliorativa, che consenta in futuro una progressione economica e un maggior sfruttamento della registrazione tale da garantire risultati migliori.

Se, al contrario, si ritenesse che una nuova registrazione valga ad annullare le precedenti condizionandone la protezione, ciò non permetterebbe alle imprese di poter agire nell'interesse dello sviluppo della propria attività economica. Perciò, se un nuovo marchio dovesse essere ritenuto troppo simile ai suoi precedenti, al punto da pregiudicare la validità di quest'ultimi, si arriverebbe ad inibire ogni tipo di intervento da parte delle imprese riducendo il mercato ad una realtà statica e lenta. Un simile approccio consentirebbe di promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche favorendone un'espansione continua ed equilibrata.¹⁰⁶ Orbene, nulla lascia intendere che la registrazione di un segno come marchio comporta la conseguenza che l'uso del medesimo non possa più essere invocato per stabilire l'uso di un altro marchio registrato dal quale differisce soltanto in un modo tale che il carattere distintivo di quest'ultimo non ne risulti alterato.¹⁰⁷

¹⁰⁵ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 25 OTTOBRE 2012, PROCEDIMENTO C-553/11, R. SILVA DE LAPUERTA, PRESIDENTE, BERNHARD RINTISCH (AGENTI PER IL GOVERNO TEDESCO T. HENZE E J. KEMPER,) C. K. EDER (AVV. M. DOUGLAS), PUNTO 22.

¹⁰⁶ CONSIDERANDO 2, REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 CONS. EUROPEO DEL 26 FEBBRAIO 2009

¹⁰⁷ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 25 OTTOBRE 2012, PROCEDIMENTO C-553/11, R. SILVA DE LAPUERTA, PRESIDENTE, BERNHARD RINTISCH (AGENTI PER IL GOVERNO TEDESCO T. HENZE E J. KEMPER,) C. K. EDER (AVV. M. DOUGLAS), PUNTO 23.

Questa considerazione aderisce alla perfezione alla controversia tra Specsavers e ASDA. Quest'ultima si è autolegittimata ad usare il segno presente nella campagna pubblicitaria in quanto ha dedotto un'automatica decadenza per non uso del marchio Specsavers n. 1358589 (ellissi nere incrociate senza nome). Tale eccezione di non uso è stata però smentita da quanto sopramenzionato. Se Specsavers utilizza nel mercato un segno combinato e ne apporta qualche modifica per meglio adattarlo al mercato, questo non esclude che possa registrarne un altro con medesime caratteristiche.

D'altronde la registrazione di un nuovo marchio completo delle due parti di cui il segno si compone si deve interpretare come una volontà da parte di Specsavers di definire una sorta di evoluzione del marchio senza che questa pregiudichi l'uso e quindi la validità di quelli precedenti. Se fosse necessario registrare un nuovo marchio per ogni cambiamento che il segno in questione subisce, oltre ad una decongestione dei registri, verrebbe disatteso il principio secondo il quale si consente al titolare l'uso del marchio anche se utilizzato in una forma che differisce per taluni elementi rispetto a quanto registrato. Eccone la conferma da parte della Corte di Giustizia la quale interviene sul punto affermando che gli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che il requisito dell'«uso effettivo» ai sensi di tali disposizioni può ritenersi soddisfatto quando un marchio comunitario figurativo è utilizzato solo in combinazione con un marchio comunitario denominativo ad esso sovrainpresso, nel caso in cui la combinazione dei due marchi sia stata, per di più, essa stessa registrata come marchio comunitario, purché le differenze tra la forma in cui il marchio è utilizzato e quella in cui il marchio è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato.

Se il carattere distintivo abbia subito una variazione a fronte della modifica del marchio, questo, sarà oggetto di valutazione del Giudice chiamato ad esprimere un parere. Sulla base degli elementi acquisiti durante la controversia, si dovrà, dunque, rilevare se il marchio nella sua nuova veste riconduca nuovamente a Specsavers o abbia perso il suo nucleo essenziale non essendo più idoneo ad esplicare la sua funzione di indicazione di origine dei prodotti/servizi contraddistinti solo dalla società Specsavers e da nessun'altra impresa che non sia ad essa economicamente collegata (ovvero abbia ottenuto licenza ad immettere nel mercato prodotti affini ma sempre riconducibili a Specsavers).

La quarta questione riguarda il parere della Corte di Giustizia sull'opportunità di considerare l'uso a colori del marchio Specsavers, nonostante la sua registrazione in bianco e nero, ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione. In quest'occasione, il Giudice del rinvio chiede se l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che, quando un marchio comunitario non è registrato a colori ma il titolare lo ha utilizzato in modo estensivo in un determinato colore o in una combinazione di colori particolari così da essere ormai associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori usati da un terzo per raffigurare un segno che asseritamente viola il suddetto marchio siano rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione o dell'indebito vantaggio ai sensi di tali disposizioni.

Sul punto è già stata ribadita un'opinione ormai granitica: se il marchio viene utilizzato sul mercato a colori, tale modifica rientra nelle casistiche sopramenzionate di uso effettivo del marchio in una forma che differisce per taluni elementi da quanto registrato. Se il carattere distintivo viene conservato se ne riconosce l'uso.

Ai fini della valutazione tra il segno usato da ASDA e il marchio comunitario di Specsavers, il colore, a parere di chi scrive, contribuisce alla valutazione del rischio di confusione e ne costituisce elemento sostanziale. In particolare, dev'essere considerato un aspetto che, insieme ad altri, concorre a definirne la confondibilità come contributo all'analisi complessiva delle caratteristiche di composizione. La vicinanza tra il segno usato da ASDA e il marchio Specsavers è innegabile e il colore ne determina peso ed entità.

Altra questione riguarda, invece, la percezione del pubblico: esso riconosce il marchio solo attraverso la forma utilizzata nel mercato che consente di ricondurre il prodotto o servizio all'impresa d'origine. Esso nulla sa, di norma, in merito alla forma del marchio depositata in sede di registrazione. Inoltre, ciò che avverte è l'elemento nella sua interezza; l'associazione del prodotto contraddistinto dal marchio avviene riconoscendo il segno globalmente senza smembrarlo nelle parti di cui si compone. Si riporta, di seguito, una consolidata giurisprudenza a sostegno di quanto appena rilevato.

Già negli anni novanta, la Corte di Giustizia combatteva contro forme di interpretazione rigide, schematiche nel tentativo di stabilire regole e sequenze idonee a risolvere controversie in maniera oggettiva: 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.¹⁰⁸

Per poter accertare l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico, essa deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie.¹⁰⁹

L'atteggiamento corretto consiste nell'analisi del caso in maniera del tutto unica e non preimpostata. Ciò consente di poter garantire una risoluzione mirata sulla base di informazioni acquisite ed elementi riscontrati e riferibili solo al 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 dominanti dei marchi medesimi. Infatti, 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.¹¹⁰

D'altro canto, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. 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".¹¹¹

¹⁰⁸ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 11 NOVEMBRE 1997, PROCEDIMENTO C-251/95, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTE, SABEL BV (AGENTI PER IL GOVERNO FRANCESE C. DE SALINS E P. MARTINET) C. PUMA AG, RUDOLF DASSLER SPORT (AVV. W. HUFNAGEL), PUNTO 22.

¹⁰⁹ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 6 OTTOBRE 2005, PROCEDIMENTO C-120/04, C.W.A. TIMMERMANS, PRESIDENTE, MEDION AG (AVV.P.M. WEISSE) C. THOMSON MULTIMEDIA SALES GERMANY & AUSTRIA GMBH (AVV. W. KELLENTNER), PUNTO 27.

¹¹⁰ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 11 NOVEMBRE 1997, PROCEDIMENTO C-251/95, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTE, SABEL BV (AGENTI PER IL GOVERNO FRANCESE C. DE SALINS E P. MARTINET) C. PUMA AG, RUDOLF DASSLER SPORT (AVV. W. HUFNAGEL), PUNTO 23.

¹¹¹ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 29 SETTEMBRE 1998, PROCEDIMENTO C-39/97, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTE, CANON KABUSHIKI KAISHA (AVV. GÖTZ JORDAN) C. METRO-GOLDWYN-MAYER INC., (AVV. WOLF-W. WODRICH), PUNTO 18.

Nel caso Specsavers/ASDA la Corte ribadisce che, almeno nei casi in cui sussista un marchio registrato non in un determinato colore o con una determinata caratteristica, ma in bianco e nero, il colore o la combinazione di colori nel quale il marchio è in seguito effettivamente utilizzato influenzano la percezione di tale marchio da parte del consumatore medio dei prodotti in questione e, di conseguenza, è idoneo ad accrescere il rischio di confusione o di associazione tra il marchio anteriore e il contrassegno che asseritamente viola quest'ultimo. Sarebbe impensabile ritenere che la Corte sorvolasse sul fatto che il marchio nel mercato venisse effettivamente utilizzato in una forma che differisce dall'originale. Tale elemento non può essere ignorato e costituisce un fatto rilevabile ai fini della valutazione del rischio di confusione. Quest'ultimo dovrà, dunque, porre a confronto il marchio nella sua forma effettivamente usata ai fini del suo sfruttamento ovvero nelle sue sembianze quando apposto nei prodotti o servizi presenti nel mercato. Se, come in questo caso, l'uso del colore verde costituisce elemento essenziale e non trascurabile, il rischio di confusione ovvero di confondibilità con ASDA dovrà essere valutato anche in considerazione dell'aspetto cromatico del marchio da sottoporre a verifica.

Tale principio, nel caso specifico, vale per entrambe le parti della causa Specsavers/ASDA. Il colore verde è elemento rilevabile per il rischio di confusione tanto quanto il colore giallo/verde proposto da ASDA nella campagna pubblicitaria da questa promossa. Si ricorda, come in precedenza già ribadito, che ciò che le due parti contendono ha ad oggetto delle rivendicazioni su logotipi presenti nel mercato e afferenti prodotti e servizi commercializzati e facenti parte di un contesto merceologico sottoposto, dal pubblico, a continue valutazioni e giudizi. E' nella mente del pubblico che si agisce in termini di serietà, credibilità, fiducia ed è il consumatore che sulla base di simili percezioni valuta l'acquisto. Tutto ciò avviene sul mercato ed è in questo contesto che il marchio Specsavers e il segno utilizzato da ASDA devono trovare confronto.

La Corte sottolinea ancora una volta questo principio ribadendo che non sarebbe logico ritenere che se un terzo viola un marchio comunitario intervenendo sul fattore cromatico, tale condotta sia da considerare lecita per il solo fatto che il marchio stesso sia registrato in bianco e nero. Tuttalpiù consentire una simile condotta sarebbe contraria alle disposizioni del

Regolamento che, tuttavia, considera come uso l'utilizzazione, da parte del titolare, del marchio comunitario in una forma che si differenzia dall'originale.¹¹²

Inoltre, assume rilievo il fatto che, nella memoria di una parte significativa del pubblico, il consumatore stesso riconosce l'uso del marchio, da parte del titolare, con uno sfondo a colori. In sostanza, il logotipo utilizzato con sfondo verde consente di associare il prodotto presente nel mercato con il marchio Specsavers, così rappresentato, all'impresa d'origine. Quest'ultimo aspetto, non può essere ignorato per il solo fatto che la registrazione è avvenuta per un marchio in bianco e nero.

Quanto affermato è in linea con il principio che, se non fosse così, l'unica conseguenza ovvia sarebbe quella di dover depositare ogni singola forma utilizzata nel mercato quando anche una minima modifica la differisca dalla forma depositata. Nel caso specifico, il fatto che Specsavers utilizzi nel mercato il proprio logo con sfondo verde dovrebbe fungere da deterrente ad ASDA nell'uso di tale segno con questa colorazione. Ciò costituisce, non solo un utilizzo mai concesso, ma una chiara intenzione da parte di ASDA di creare un'associazione tra le due imprese dato che nella campagna pubblicitaria il logotipo usato aveva uno sfondo verde/giallo chiaramente evocativo.

Un'altra questione sottoposta a verifica dalla Corte d'Appello è la valutazione dell'indebito vantaggio di ASDA tratto da una presunta notorietà del marchio Specsavers.

Dal contenuto dell'art. 9 Reg. 207/09 si desume che il titolare del marchio (Specsavers) ha il diritto di vietare al terzo (ASDA) di usare nel commercio un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non simili, quando il marchio comunitario gode di notorietà.

A detta di chi scrive, non sembra questa la casistica in cui ricade la controversia oggetto di studio. Specsavers conviene in giudizio ASDA a fronte di una campagna pubblicitaria avente come oggetto prodotti e servizi del tutto simili facenti parte dello stesso ramo merceologico e afferente allo stesso mercato di ottica e occhialeria.

Accertare l'esistenza o meno della notorietà di Specsavers non apporta alcun elemento aggiuntivo ai fini del riconoscimento del rischio di confusione che deve attenersi alla somiglianza dei marchi in quanto l'identità delle categorie merceologiche, afferenti le due società, è evidente.

Sul punto non è stato dato molto spazio nella sentenza della Corte di Giustizia se non al punto 39 quando sostiene che, per quanto concerne la valutazione dell'indebito vantaggio tratto dal

¹¹² ART 15, REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONS. EUROPEO DEL 26 FEBBRAIO 2009, LETTERA A).

carattere distintivo o dalla notorietà del marchio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, occorre altresì effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, fra i quali si annoverano, in particolare, l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di contiguità dei prodotti o dei servizi interessati. Stabilire la notorietà del marchio Specsavers determina una maggior riconoscibilità e visibilità nel pubblico e costituisce elemento che, assieme ad altri, contribuisce ad integrare la struttura informativa sulla quale basare un giudizio quanto più mirato ed attinente la realtà.

Dalla giurisprudenza risulta inoltre che più l'evocazione del marchio ad opera del segno è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio.¹¹³ Tale condizione costituisce oggetto di giudizio del Giudice chiamato ad esprimersi sul caso. Una simile circostanza, infatti, ha ripercussioni fondamentali sull'aspetto economico in termini di risarcimento e di spese da rimborsare, sempre che le parti ne abbiano fatto richiesta. Se si dovesse accertare un indebito vantaggio di ASDA nei confronti di Specsavers, quest'ultima potrebbe rivendicare parte degli indebiti guadagni frutto di azioni scorrette di ASDA che verrebbe così condannata al risarcimento del danno anche sotto questo profilo.

Nonostante divergenze d'opinione tra la Corte britannica e la Corte di Giustizia europea, un punto su cui entrambe concordano è l'evidente riferimento che ASDA ha voluto fare nei confronti della concorrente. La decisione di servirsi di un simile slogan e l'opportunità di richiamare l'attenzione del pubblico utilizzando un simile logo non possono che ricondurre il significato a Specsavers.

A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che la somiglianza tra i marchi del gruppo Specsavers e i segni utilizzati dall'Asda è stata deliberatamente ricercata al fine di creare, nella memoria del pubblico, un'associazione tra i due marchi. Orbene, la circostanza che l'Asda abbia utilizzato un colore simile a quello usato dal gruppo Specsavers al fine di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà dei marchi di quest'ultimo è un fattore che

¹¹³ CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 18 GIUGNO 2009, PROCEDIMENTO C-487/07, P. JANN, PRESIDENTE, PER LA L'ORÉAL SA, LA LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE SNC NONCHÉ PER LA LABORATOIRE GARNIER & CIE (AVV. J. REID) C. MALAIKA INVESTMENTS LTD E LA STARION INTERNATIONAL LTD, (AVV. T. H. PORTER E T. MOODY-STUART), PUNTO 44.

dev'essere preso in considerazione per stabilire se sia possibile constatare l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio.

L'elemento cromatico non esula da tale analisi e va ad accrescere la similarità tra i due segni e il rischio di confonderli.

La sentenza al punto 41 stabilisce con forza che, alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione in senso affermativo ovvero in base, all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, quando un marchio comunitario non è registrato a colori, il suo utilizzo estensivo, è rilevante per stabilire un'eventuale violazione dei diritti conferiti al titolare, ai fini di accertare l'esistenza di rischi confusori o per rilevare azioni, messe in atto dal terzo, volte all'indebito vantaggio.

Tutto ciò conferma quanto precedentemente asserito. Non sono necessarie ulteriori considerazioni in quanto del tutto in linea con le disposizioni normative e ad una consolidata giurisprudenza che sul punto è intervenuta in maniera piuttosto incisiva.

Confermata la violazione di ASDA nei confronti di Specsavers ci si chiede come valutare il rischio di confusione. La sua esistenza è stata riconosciuta ed accertata ma c'è un dubbio in merito alla sua "quantificazione". ASDA, contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 9, lettera b) del Reg. 207/09, usando senza autorizzazione un segno simile al marchio comunitario registrato da Specsavers ha violato il diritto esclusivo di quest'ultima producendo confusione nel pubblico a causa di una forte somiglianza tra i due logotipi che ha indotto il consumatore ad una percezione distorta.

Il punto più delicato della sentenza viene discusso in conclusione della stessa: appurata la confondibilità tra il marchio Specsavers e il segno utilizzato da ASDA, e confermato il rischio di confusione che la loro similarità produce sul pubblico di riferimento, la Corte britannica solleva un'altra questione, ovvero come valutare il rischio di confusione alla luce del fatto che anche ASDA gode di riconoscimento poiché anche ASDA viene associata al logotipo oggetto di contesa.

Il confine tra la parte meritevole di tutela e l'altra condannata al risarcimento subisce uno scossone. La separazione netta tra Specsavers e ASDA trova un punto in comune sul fatto che le concorrenti non solo si contendono lo stesso pubblico ma, quest'ultimo, affida lo stesso valore ai marchi da esse utilizzati. Il segno apposto sul prodotto o servizio porta ad entrambe le imprese in termini di provenienza. Tale elemento non può che produrre effetti confusori.

Con l'ultima domanda il Giudice del rinvio richiede alla Corte di esprimere un parere in merito al fatto che anche la resistente venga percepita dal pubblico come impresa di provenienza. Precisamente, con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione e dell'indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione, sia rilevante la circostanza che il terzo che utilizzi un segno che asseritamente viola il marchio registrato sia lui stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari che usa per la raffigurazione di tale segno.

Le posizioni nel momento in cui è stato richiesto l'intervento da parte della Corte di Giustizia erano le seguenti: da una parte il gruppo Specsavers proponeva di rispondere in senso affermativo a tale questione, sottolineando il fatto che la circostanza che pure ASDA fosse associata al logotipo oggetto di controversia fosse elemento che concorre alla valutazione del rischio di confusione. Il Giudice del rinvio britannico, invece, ne ignorava la rilevanza dato che alla quarta questione, relativa all'importanza del colore ai fini di tale valutazione, aveva risposto negativamente. Secondo il suo parere, non essendo rilevante l'aspetto cromatico come termine di paragone tra i due segni ai fini della loro confondibilità, non era meritevole di giudizio nemmeno se ASDA fosse anch'essa associata al colore presente nel mercato come sfondo per il logotipo rappresentato da due ellissi in parte sovrapposte dallo sfondo verde acceso per Specsavers e giallo/verde più tenue per SDA.

Se il colore usato da ASDA sia elemento rilevante nel valutare l'entità del rischio di confusione, è oggetto di disaccordo tra Corte d'Appello britannica e Corte di Giustizia europea. Le due posizioni risultano diametralmente opposte: la prima, ritenendo che il colore non incida ai fini del rischio di confusione, ne esclude rilevanza. La Corte di Giustizia europea, al contrario, afferma che tale caratteristica concorre a definirne gli aspetti distintivi al punto da qualificarne la vicinanza col segno di ASDA e stabilirne l'entità confusoria.

Tuttavia, la sentenza contiene un elemento che ridimensiona il vantaggio di Specsavers rispetto ad ASDA: il fatto che anche quest'ultima venga riconosciuta nel pubblico come impresa di provenienza per i prodotti contrassegnati dal logo oggetto di controversia porta a concludere che la distanza tra le due società, seppur riconosciuta, si riduca.

Se, da una parte, ASDA utilizza nel mercato, senza autorizzazione, un segno simile al marchio registrato da Specsavers, è anche vero che quest'ultima lo utilizza in una forma differente da quella depositata. L'utilizzo del logotipo con sfondo verde, tuttavia, produce una confusione nel pubblico tale da indurlo a riconoscere entrambe le imprese come sede di provenienza per quei prodotti o servizi che ne riportano l'apposizione. Tale effetto è riconducibile ad una scelta di entrambe le società. La somiglianza tra quello utilizzato da ASDA nella campagna pubblicitaria e quello utilizzato da Specsavers nel mercato è considerevole.

La Corte stabilisce come, a tale riguardo, occorra rilevare che sia il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sia l'indebito vantaggio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, devono essere valutati globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie.

Dalla giurisprudenza della Corte risulta, inoltre, che tali valutazioni devono prendere in considerazione l'esatto contesto nel quale è stato utilizzato il segno asseritamente simile al marchio registrato. In questo contesto, occorre rilevare che il fatto che il terzo il quale utilizzi un segno che asseritamente viola il marchio registrato sia lui stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari utilizzati per la raffigurazione di tale segno è un fattore che, insieme ad altri, può rivestire una certa importanza nell'ambito dell'esame dell'esistenza di un rischio di confusione o di un indebito profitto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Elementi quali il colore, il riconoscimento da parte del pubblico, la percezione del segno e la valutazione del rischio di confusione sono situazioni riconducibili al mercato, ovvero al momento in cui il consumatore valuta il prodotto e il marchio trasferisce nella sua mente le informazioni di cui ha bisogno per prendere una decisione. E' in un simile contesto che il marchio esprime il proprio valore ed è nello stesso ambito che nascono le controversie tra concorrenti. L'opportunità di stabilire se il colore contribuisca o meno al rischio di confusione spinge in un'unica direzione: se il logotipo è presente sul mercato in una particolare configurazione cromatica se ne deve prendere atto.

La considerazione che quest'ultima venga associata alle caratteristiche del marchio Specsavers e che queste suscitino una reazione nel pubblico tale da associare il prodotto anche ad ASDA determina un avvicinamento tra le due concorrenti, tale da diminuire il rischio

di confusione che la similitudine dei loro segni provoca nel consumatore del settore merceologico a cui entrambe si rivolgono.

Quindi, nella fattispecie in esame, la circostanza che l'Asda sia essa stessa associata al colore verde potrebbe produrre fra l'altro la conseguenza di una diminuzione del rischio di confusione o di associazione fra tali segni e i marchi del gruppo Specsavers, nella misura in cui il pubblico interessato possa percepire che il colore verde di tali segni è elemento che rimanda ad Asda, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

Occorre quindi rispondere come segue alla quinta questione: l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione e dell'indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione, è rilevante la circostanza che il terzo il quale utilizzi un segno che asseritamente viola il marchio registrato sia esso stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari da questo utilizzati per la raffigurazione di tale segno.

Le conseguenze economiche di quanto finora stabilito saranno oggetto di valutazione da parte del Giudice a cui spetta statuire sul risarcimento del danno e delle spese del giudizio.¹¹⁴

Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa, costituisce un incidente originariamente sollevato dinanzi al giudice nazionale. Alla giurisdizione britannica verrà affidato in compito di definirne l'epilogo dal punto di vista economico, sempre le parti ne abbiano fatto richiesta. Se Specsavers inoltre, avesse avanzato pretese in merito ad un risarcimento per indebito vantaggio, l'entità del danno dovrebbe essere commisurata alle risultanze dell'accertamento, attivato dal Giudice britannico, sulla base della somiglianza dei segni nella loro funzione essenziale.

Come e in che misura il consumatore medio associa il segno conteso a Specsavers piuttosto che ad ASDA dovrà essere oggetto di valutazione del Giudice chiamato a pronunciarsi.

Tuttavia, se l'uso del segno nel mercato venisse associato in egual misura alle due concorrenti, la distanza tra le due si accorcerebbe al punto tale che Specsavers non potrebbe rivendicare nessun tipo di risarcimento.

In altre parole, se tale condizione dovesse venirsi a creare sarebbe frutto per Specsavers di un uso consentito del suo marchio per il quale ha regolarmente richiesto registrazione; per

¹¹⁴ [LE SPESE SOSTENUTE DA ALTRI SOGGETTI PER PRESENTARE OSSERVAZIONI ALLA CORTE NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE.]

contro Asda potrebbe godere di un simile riconoscimento solo per il fatto di aver, per lungo tempo, usato un logo che, seppur supposto decaduto, non poteva essere utilizzato.

Si riportano, di seguito, le conclusioni della presente controversia.

Nella campagna pubblicitaria, lo slogan scelto per sostenere il vantaggio dell'offerta di ASDA faceva ovvie allusioni a Specsavers realizzando un'evidente scorrettezza concorrenziale. Non essendo oggetto di trattazione giudiziale, tale aspetto non è stato preso in considerazione, anche se esso traspariva con chiarezza dalle intenzioni del concorrente. L'attacco nei confronti del concorrente non ha prodotto gli effetti sperati e ad oggi, dal sito e da altri canali mediatici di ASDA, non risulta alcun tipo di allusione al segno conteso.

A fronte di quanto finora esposto e in considerazione delle riflessioni fatte in forza delle disposizioni normative, si conclude che Specsavers conserva l'uso effettivo dei suoi marchi e la protezione che da essi ne deriva, sempre che il Giudice riconosca il mantenimento del carattere distintivo in ogni loro utilizzo. La Corte stabilisce, inoltre, che il segno combinato, ovvero la sovrapposizione tra denominativo e figurativo, ne determina garanzia di effettivo utilizzo e a maggior ragione se tali caratteristiche sono esse stesse oggetto di una nuova registrazione. Quest'ultima, infatti, non determina un impoverimento delle precedenti le quali possono comunque contare sul loro valore effettivo qualora l'uso nel mercato consenta di associare il logotipo utilizzato all'impresa di provenienza.

4. DISPOSITIVO

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara che, in base agli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che il requisito dell'«uso effettivo» ai sensi di tali disposizioni può ritenersi soddisfatto quando un marchio comunitario figurativo è utilizzato solo in combinazione con un marchio comunitario denominativo ad esso sovraimpresso, nel caso in cui la combinazione dei due marchi sia stata, per di più, essa stessa registrata come marchio comunitario, purché le differenze tra la forma in cui il marchio è utilizzato e quella in cui il marchio è stato registrato non alterino il suo carattere distintivo, così da come risulta registrato.

In merito all'uso a colori di un marchio preventivamente registrato in bianco e nero, se ne dispone la facoltà e la garanzia che equivalga all'uso del marchio nella fattispecie in originale laddove l'utilizzo consenta e conservi l'associazione tra prodotto afferente il marchio e l'impresa d'origine in maniera intatta.

L'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, quando un marchio comunitario non è registrato a colori, ma il titolare lo ha utilizzato in modo estensivo in un colore o in una combinazione di colori particolari così da essere associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori usati da un terzo per la raffigurazione di un segno che asseritamente viola il suddetto marchio sono rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione o dell'indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione.

La decisione di ASDA di utilizzare un colore troppo simile a quello che rappresenta Specsavers nel mercato ha contribuito a rilevarne l'associazione. L'aspetto cromatico viene usato come elemento, tra gli altri, meritevole di giudizio ai fini del rischio di confusione che, per altro, era stato evidentemente ricercato nella decisione di utilizzare uno slogan che, con evidenza, rilevava un'allusione alla concorrente.

Se, da una parte, il colore verde ha peggiorato la posizione di ASDA a favore di Specsavers, dall'altra si è notato che, tuttavia, anche la prima godeva di un certo spessore sul mercato. La Corte ha stabilito che l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione e dell'indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione, è rilevante la circostanza che il terzo il quale utilizzi un segno che asseritamente viola il marchio registrato sia esso stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari da questo utilizzati per la raffigurazione di tale segno.

Il fattore cromatico risulta avere rilevanza sia sull'aspetto legato al rischio di confusione che lega le due società al punto da confondere i prodotti afferenti i segni che, a causa della loro somiglianza, inducono i consumatori a ricondurre l'origine sia a Specsavers che ad ASDA.

Inoltre, tale aspetto, come disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, assume un certo spessore nella valutazione dell'indebito vantaggio nella circostanza in cui ASDA, con l'uso del segno e senza giusto motivo, abbia potuto trarre benefici a causa di un uso strettamente legato al marchio Specsavers.

Il parere, che il Giudice britannico sarà chiamato ad esprimere, si dovrà conformare a quanto stabilito dalla Corte in merito alle questioni sottoposte a rinvio pregiudiziale.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- A. VANZETTI, *CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE*, GIUFFRÈ, MILANO, 2013, 340.
- A. VANZETTI, *CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE*, GIUFFRÈ, MILANO, 2013, 341.
- A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE*, GIUFFRÈ, MILANO, 2012, 7 ED., 252.
- A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *MANUALE DI DIRITTO INDUSTRIALE*, GIUFFRÈ, MILANO, 2012, 7 ED., 254.
- DIRETTIVE SULL'OPPOSIZIONE, PARTE 6, PROVA DELL'USO, CONSULTABILE SU WWW.OAMI.EUROPA.EU.
- GIUSEPPE SENA, *IL DIRITTO DEI MARCHI – MARCHIO NAZIONALE E MARCHIO COMUNITARIO*, MILANO, GIUFFRÈ, 199
- GIUSEPPE SENA, *IL DIRITTO DEI MARCHI – MARCHIO NAZIONALE E MARCHIO COMUNITARIO*, MILANO, GIUFFRÈ, 150.
- L.C. UBERTAZZI, *COMMENTARIO BREVE ALLE LEGGI SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA*, CEDAM, PADOVA, 2007, 4 ED., 975.
- L.C. UBERTAZZI, *COMMENTARIO BREVE ALLE LEGGI SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA*, CEDAM, PADOVA, 2007, 4 ED., 985.
- L.C. UBERTAZZI, *COMMENTARIO BREVE ALLE LEGGI SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA*, CEDAM, PADOVA, 2007, 4 ED., 1009.
- LUCA GIOVE E ANDREA COMELLI, *IL REQUISITO DELL'USO EFFETTIVO – COMMENTO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE, SEZ. II, 19 DICEMBRE 2012, C-149/11 –LENO MERKEN BV C. HAGELKRUIS BEHEER BV*, IN RIV.DIR. IND. (RA) N. 3/2013, PLURIS, 261.
- V. MANGINI, *MANUALE BREVE DI DIRITTO INDUSTRIALE*, CEDAM, PADOVA, 2009, 3 ED., 130.

GIURISPRUDENZA

- CORTE GIUST.EUROPEA, IV SEZIONE, 26 SETTEMBRE 2013, PROCEDIMENTO C-610/11, L. BAY LARSEN, PRESIDENTE, CENTROHERM SYSTEMTECHNIK GMBH (AVV.TI A. SCHULZ E C. ONKEN) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTE G. SCHNEIDER), PUNTO 59.
- CORTE GIUST. EUROPEA, IV SEZIONE, 18 LUGLIO 2013, PROCEDIMENTO C-621/11, L. BAY LARSEN, PRESIDENTE, NEW YORKER SHK JEANS GMBH & Co. KG (AVV. V. SPITZ) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTE P. GEROULAKOS), PUNTO 28 E 30.
- CORTE GIUST. CE, V SEZIONE, 18 APRILE 2013, PROCEDIMENTO C-12/12, T. VON DANWITZ, PRESIDENTE, COLLOSEUM HOLDING AG (AVV. M. KLETTE) C. LEVI STRAUSS & Co. (AVV.TI . H. HARTE-BAVENDAMM E M. GOLDMANN), PUNTO 26.
- CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 18 APRILE 2013, PROCEDIMENTO c-12/12, T. VON DANWITZ, PRESIDENTE, COLLOSEUM HOLDING AG (AVV. DA M. KLETTE) C. LEVI STRAUSS & Co. (AVV.TI H. HARTE-BAVENDAMM E M. GOLDMANN), PUNTO 35.
- CORTE GIUST. CE, II SEZIONE, 19 DICEMBRE 2012, PROCEDIMENTO C-149/11, A. ROSAS, PRESIDENTE, LENO MERKEN BV (AVV. D.M. WILLE) C. LA HAGELKRUIS BEHEER BV (AVV. J. SPOOR), PUNTO 2.
- CORTE GIUST. CE, II SEZIONE, 19 DICEMBRE 2012, PROCEDIMENTO C-149/11, A. ROSAS, PRESIDENTE, LENO MERKEN BV (AVV. D.M. WILLE) C. HAGELKRUIS BEHEER BV (AVV. DA J. SPOOR), PUNTO 50.

CORTE GIUST. CE , II SEZIONE, 19 DICEMBRE 2012, PROCEDIMENTO C-149/11, A. ROSAS *PRESIDENTE*, LENO MERKEN BV (AVV. D.M. WILLE) C. HAGELKRUIS BEHEER BV (AVV. J. SPOOR), PUNTO 2.

CORTE GIUST. UE, II SEZIONE, 19 DICEMBRE 2012, PROCEDIMENTO C-149/11, A. ROSAS, *PRESIDENTE*, LENO MERKEN BV (AVV. D.M. WILLE) C. HAGELKRUIS BEHEER BV (AVV. J. SPOOR), DICHIARAZIONE CONCLUSIVA.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 25 OTTOBRE 2012, PROCEDIMENTO C-553/11, R. SILVA DE LAPUERTA, *PRESIDENTE*, BERNHARD RINTISCH (AGENTI PER IL GOVERNO TEDESCO T. HENZE E J. KEMPER,) C. K. EDER (AVV. M. DOUGLAS), PUNTO 22.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 25 OTTOBRE 2012, PROCEDIMENTO C-553/11, R. SILVA DE LAPUERTA, *PRESIDENTE*, BERNHARD RINTISCH (AGENTI PER IL GOVERNO TEDESCO T. HENZE E J. KEMPER,) C. K. EDER (AVV. M. DOUGLAS), PUNTO 23.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 18 GIUGNO 2009, PROCEDIMENTO C-487/07, P. JANN, *PRESIDENTE*, PER LA L'ORÉAL SA, LA LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE SNC NONCHÉ PER LA LABORATOIRE GARNIER & CIE (AVV. J. REID) C. MALAIKA INVESTMENTS LTD E LA STARION INTERNATIONAL LTD, (AVV. T. H. PORTER E T. MOODY-STUART), PUNTO 44.

CORTE GIUST. CE, I SEZIONE, 18 GIUGNO 2009, DICEMBRE 2012, PROCEDIMENTO C-487/07, P. JANN, *PRESIDENTE*, L'ORÉAL SA, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE SNC, LABORATOIRE GARNIER & CIE (AVV. H. CARR E D. ANDERSON) C. BELLURE NV, MALAIKA INVESTMENTS LTD, STARION INTERNATIONAL LTD (AVV. R. WYAND), PUNTO 44.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 8 MAGGIO 2008, PROCEDIMENTO C-304/06, P. JANN, *PRESIDENTE*, EUROHYPO AG (AVV. TI C. ROHNKE E M. KLOTH) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI), (AGENTI G. SCHNEIDER E J. WEBERNDÖRFER), PUNTO 66
CORTE DI GIUSTIZIA UE, 12 GIUGNO 2007, PROCEDIMENTO C-334/05, A. ROSAS, *PRESIDENTE*, SHAKER DI L. LAUDATO & C. SAS (AVV. F. SCIAUDONE) C. LIMIÑANA Y BOTELLA SL, PUNTO 35.

CORTE GIUST. CE, III SEZIONE, 12 GIUGNO 2007, PROCEDIMENTO C-334/, A. ROSAS, *PRESIDENTE*, UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTI O. MONTALTO E P. BULLOCK), SHAKER DI L. LAUDATO & C. SAS E ALTRI (AVV. F. SCIAUDONE), PUNTO 34.

CORTE GIUST. CE, I SEZIONE, 11 MAGGIO 2006, PROCEDIMENTO C-416/04, P. JANN, *PRESIDENTE*, THE SUNRIDER CORP. (AVV. A. KOCKLÄUNER) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTI S. LAITINEN E DAL SIG. A. FOLLIARD-MONGUIRAL), PUNTO 76.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 6 OTTOBRE 2005, PROCEDIMENTO C-120/04, C.W.A. TIMMERMANS, *PRESIDENTE*, MEDION AG (AVV. P.M. WEISSE) C. THOMSON MULTIMEDIA SALES GERMANY & AUSTRIA GMBH (AVV. W. KELLENTNER), PUNTO 27.

CORTE DI GIUSTIZIA UE, 6 OTTOBRE 2005, PROCEDIMENTO C-120/04, C.W.A. TIMMERMANS, *PRESIDENTE*, MEDION AG (AVV. TI P.-M. WEISSE E T. BECKER) C. THOMSON MULTIMEDIA SALES GERMANY & AUSTRIA GMBH (AVV. W. KELLENTNER), PUNTO 28.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 7 LUGLIO 2005, PROCEDIMENTO C-353/03, C.W.A. TIMMERMANS, *PRESIDENTE*, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA (AVV. J. MUTIMEAR) C. MARS UK LTD (AVV. V. MARSLAND), PUNTO 30.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 29 APRILE 2004, PROCEDIMENTO C-473/01 E C-474/01, V. SKOURIS, *PRESIDENTE*, PROCTER & GAMBLE COMPANY (AVV. TI C. VAN NISPEN E G. KUIPERS) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI), (AGENTI D. SCHENNEN E C. RØHL SØBERG), PUNTO 32.

CORTE GIUST. CE, III SEZIONE, 27 GENNAIO 2004, PROCEDIMENTO C-259/02, J.N. CUNHA RODRIGUEZ, PRESIDENTE, LA MER TECHNOLOGY INC. C. LABORATOIRES GOEMAR SA, PUNTO 27.

CORTE GIUST. CE, III SEZIONE, 27 GENNAIO 2004, PROCEDIMENTO C-259/02, J.N. CUNHA RODRIGUEZ, PRESIDENTE, LA MER TECHNOLOGY INC. C. LABORATOIRES GOEMAR SA, PUNTO 22.

CORTE GIUST. CE, 11 MARZO 2003, PROCEDIMENTO C-40/01, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *PRESIDENTE*, ANSUL BV (AVV. TI E.J. LOUWERS E T. COHEN JEHORAM) C. AJAX BRANDBEVEILIGING BV (AVV. R.E.P. DE RANITZ), PUNTO 38.

CORTE GIUST. CE, 11 MARZO 2003, PROCEDIMENTO C-40/01, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *PRESIDENTE*, ANSUL BV (AVV. TI E.J. LOUWERS E T. COHEN JEHORAM) C. AJAX BRANDBEVEILIGING BV (AVV. R.E.P. DE RANITZ), PUNTO 39.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 6 MAGGIO 2003, PROCEDIMENTO T-104/01, J.-P. PUISOCHET, PRESIDENTE, LIBERTEL GROEP BV (AVV.TI D.W.F. VERKADE E D.J.G. VISSER) C. BENELUX-MERKENBUREAU (AVV. C.J.J.C. VAN NISPEN), PUNTO 36.

CORTE GIUST. CE, 20 SETTEMBRE 2001, PROCEDIMENTO C-383/99, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTE, PROCTER & GAMBLE COMPANY (AVV. T. VAN INNIS) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTI O. MONTALTO ED E. JOLY), PUNTO 39.

CORTE GIUST. CE, 14 SETTEMBRE 1999, PROCEDIMENTO C-375/97, J.-P. PUISOCHET *PRESIDENTE*, GENERAL MOTORS CORPORATION (AVV.TI A. BRAUN E E. CORNU) C. YPLON SA (AVV.TI E. FELTEN E D.-M. PHILIPPE), PUNTO 28.

CORTE GIUST. CE, 14 SETTEMBRE 1999, PROCEDIMENTO C-375/97, J.-P. PUISOCHET *PRESIDENTE*, GENERAL MOTORS CORPORATION (AVV.TI A. BRAUN E E. CORNU) C. YPLON SA (AVV.TI E. FELTEN E D.-M. PHILIPPE), PUNTO 27.

CORTE GIUST. CE, 22 GIUGNO 1999, PROCEDIMENTO C-342/97, P.J.G. KAPTEYN, PRESIDENTE, LLOYD SCHUHFABRIK MEYER & Co. GMBH (AVV. JÜRGEN KROHER) C. KLIJSEN HANDEL BV (AVV. WOLFGANG A. REHMANN), CONCLUSIONI FINALI.

CORTE GIUST. CE, 22 GIUGNO 1999, PROCEDIMENTO C-342/97, P.J.G. KAPTEYN, PRESIDENTE, LLOYD SCHUHFABRIK MEYER & Co. GMBH (AVV. JÜRGEN KROHER) C. KLIJSEN HANDEL BV (AVV. WOLFGANG A. REHMANN), PUNTO 26.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 29 SETTEMBRE 1998, PROCEDIMENTO C-39/97, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTE, CANON KABUSHIKI KAISHA (AVV. GÖTZ JORDAN) C. METRO-GOLDWYN-MAYER INC., (AVV. WOLF-W. WODRICH), PUNTO 18.

CORTE GIUST. CE, 29 SETTEMBRE 1998, PROCEDIMENTO C-39/97, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS PRESIDENTE, CANON KABUSHIKI KAISHA (AVV. GÖTZ JORDAN) C. METRO-GOLDWYN-MAYER INC. (AVV. WOLF-W. WODRICH), PUNTO 23.

CORTE GIUST. CE, 29 SETTEMBRE 1998, PROCEDIMENTO C-39/97, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *PRESIDENTE*, CANON KABUSHIKI KAISHA (AVV. GÖTZ JORDAN) C. METRO-GOLDWYN-MAYER INC. (AVV. WOLF-W. WODRICH), PUNTO 28.

CORTE GIUST. CE, 29 SETTEMBRE 1998, PROCEDIMENTO C-39/97, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *PRESIDENTE*, CANON KABUSHIKI KAISHA (AVV. GÖTZ JORDAN) C. METRO-GOLDWYN-MAYER INC. (AVV. WOLF-W. WODRICH), PUNTO 18.

CORTE GIUST. CE, 29 SETTEMBRE 1998, PROCEDIMENTO C-39/97, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *PRESIDENTE*, CANON KABUSHIKI KAISHA (AVV. GÖTZ JORDAN) C. METRO-GOLDWYN-MAYER INC. (AVV. WOLF-W. WODRICH), PUNTO 17.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 11 NOVEMBRE 1997, PROCEDIMENTO C-251/95, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *PRESIDENTE*, SABEL BV (AGENTI PER IL GOVERNO FRANCESE C. DE SALINS E P. MARTINET) C. PUMA AG, RUDOLF DASSLER SPORT (AVV. W. HUFNAGEL), PUNTO 22.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, 11 NOVEMBRE 1997, PROCEDIMENTO C-251/95, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *PRESIDENTE*, SABEL BV (AGENTI PER IL GOVERNO FRANCESE C. DE SALINS E P. MARTINET) C. PUMA AG, RUDOLF DASSLER SPORT (AVV. W. HUFNAGEL), PUNTO 23.

CORTE GIUST. CE, 11 NOVEMBRE 1997, PROCEDIMENTO C-251/95, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS *PRESIDENTE*, SABEL BV (AVV. R.E.P. DE RANITZ) C. PUMA AG E RUDOLF DASSLER SPORT (AVV. W. HUFNAGE), PUNTO 23.

CORTE GIUST. CE, 11 NOVEMBRE 1997, PROCEDIMENTO C-251/95, G.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, *PRESIDENTE*, SABEL BV (AVV. R.E.P. DE RANITZ) C. PUMA AG, RUDOLF DASSLER SPORT (AVV. W. HUFNAGEL), PRONUNCIA CONCLUSIVA.

ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, II SEZIONE, 19 FEBBRAIO 2009, PROCEDIMENTO C-62/08, C.W.A. TIMMERMANS *PRESIDENTE*, UDV NORTH AMERICA INC. C. BRANDTRADERS NV, PUNTO 34.

ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, II SEZIONE, 19 FEBBRAIO 2009, PROCEDIMENTO C-62/08, C.W.A. TIMMERMANS *PRESIDENTE*, UDV NORTH AMERICA INC. C. BRANDTRADERS NV, PUNTO 42.

ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, II SEZIONE, 19 FEBBRAIO 2009, PROCEDIMENTO C-62/08, C.W.A. TIMMERMANS *PRESIDENTE*, UDV NORTH AMERICA INC. C. BRANDTRADERS NV, PUNTI 47 E 49.

TRIBUNALE DELLE CE, 9 LUGLIO 2003, PROCEDIMENTO T-156/01, V. TIILI, *PRESIDENTE*, LABORATORIOS RTB (AVV. A. CANELA GIMÉNEZ) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTI O. MONTALLO E J.F. CRESPO CARRILLO), PUNTO 41.

TRIBUNALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DI PRIMO GRADO, II SEZIONE, 15 GENNAIO 2003, PROCEDIMENTO C-99/01, R.M. MOURA RAMOS, *PRESIDENTE*, MYSTERY DRINKS GMBH (AVV. TI T. JESTAEDT, V. VON BOMHARD E A. RENCK) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTI A. VON MÜHLENDAHL, B. WEGGENMANN E C. RØHL SØBERG), PUNTO 32.

TRIB. CE, II SEZIONE, 9 OTTOBRE 2002, PROCEDIMENTO T-36/01, R.M. MOURA RAMOS, *PRESIDENTE*, GLAVERBEL (AVV. S. MÖBUS) C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) (AGENTI A. DI CARLO E G. SCHNEIDER), PUNTO 22.

CONCLUSIONI DELL'AVV. GENERALE SHARPSTON, 16 MAGGIO 2013, PROCEDIMENTO C-609/11, CENTROTERM SYSTEMTECHNIK GMBH C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (UAMI) E CENTROTERM CLEAN SOLUTIONS GMBH & Co. KG, PUNTO 12.

CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. ELEANOR SHARPSTON, 16 MAGGIO 2013, PROCEDIMENTO C-621/11, NEW YORKER SHK JEANS GMBH & Co. KG C. UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (UAMI), PUNTO 15.

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE M. POIARES MADURO, 22 SETTEMBRE 2009, PROCEDIMENTO C-236/08, C-237/08 E C-238/08, GOOGLE FRANCE C. LOUIS VUITTON MALLETTIER, PUNTO 154 .

CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. ELEANOR SHARPSTON, 30 APRILE 2009, PROCEDIMENTO C-301/07, PAGO INTERNATIONAL GMBH (AVV. C. HAUER) C. TIROLMILCH REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MBH (AVV. G. SCHÖNHERR), PUNTO 29.

CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. ELEANOR SHARPSTON, 30 APRILE 2009, PROCEDIMENTO C-301/07, PAGO INTERNATIONAL GMBH (AVV. C. HAUER) C. TIROLMILCH REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MBH (AVV. G. SCHÖNHERR), PUNTO 34 E 35.

CONCLUSIONI DELL'AVV. GENERALE DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER, 18 NOVEMBRE 2008, PROCEDIMENTO C-495/07, SILBERQUELLE GMBH C. MASELLI STRICKMODE GMBH, PUNTO 51.