

SENTENZA DELLA CORTE
11 novembre 1997 *

Nel procedimento C-251/95,

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

SABEL BV

e

Puma AG, Rudolf Dassler Sport,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann (relatore), H. Ragnemalm, M. Wathelet, presidenti di sezione, G. F. Mancini, J. C. Moitinho

* Lingua processuale: il tedesco.

de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: signor F. G. Jacobs

cancelliere: signor H. A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Puma AG, Rudolf Dassler Sport, dall'avv. W. Hufnagel, Patentanwalt;
- per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor P. Martinet, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dalla signora L. Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor M. Silverleaf, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori J. Grunwald, consigliere giuridico, e B. J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della SABEL BV, rappresentata dall'avvocato R. E. P. de Ranitz, del foro dell'Aia, del governo belga, rappresentato dall'avvocato A. Braun, del foro di Bruxelles, del governo francese, rappresentato dal signor P. Martinet, del governo lussemburghese, rappresentato dall'avvocato N. Decker, del foro di Lussemburgo, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora L. Nicoll, assistita dal signor M. Silverleaf, e della Commissione, rappresentata dal signor J. Grunwald, all'udienza del 28 gennaio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 aprile 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 29 giugno 1995, pervenuta alla Corte il 20 luglio successivo, il Bundesgerichtshof ha posto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

- 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società olandese SABEL BV (in prosieguo: la «SABEL») e la società tedesca Puma AG, Rudolf Dassler Sport (in prosieguo: la «Puma»), in merito alla richiesta di registrazione in Germania del marchio d'impresa IR 540 894 qui di seguito riprodotto,



per prodotti appartenenti, in particolare, alle categorie: 18) Cuoio e imitazioni del cuoio, prodotti di queste materie non inclusi in altre categorie; borse e borsette, nonché 25) Indumenti, ivi compresi collant, maglieria, cinture, scarpe, cravatte/foulard e bretelle; calzature; cappelli.

3 Avverso la richiesta di registrazione del detto marchio la Puma proponeva opposizione sulla base del rilievo, in particolare, di essere titolare del marchio emblematico qui di seguito riprodotto,

prioritario in quanto marchio anteriore e registrato in Germania (con il n. 1 106 066), fra l'altro per il cuoio e le imitazioni del cuoio, i prodotti di tale materia (borse), nonché per gli indumenti.

4 Il Deutsches Patentamt (Ufficio dei brevetti tedesco) riteneva che, alla luce della normativa vigente in materia, non sussistesse alcuna concordanza tra i detti marchi e respingeva pertanto l'opposizione. La Puma ricorreva allora dinanzi al Bundespatentgericht, che accoglieva in parte la domanda, affermando che sussisteva concordanza tra i marchi con riguardo ai prodotti della SABEL appartenenti alle categorie 18 e 25, ritenuti identici o simili ai prodotti ricompresi nell'elenco degli articoli coperti dal marchio della Puma. Avverso il rigetto della propria richiesta la SABEL proponeva allora ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof.

5 Il Bundesgerichtshof ha provvisoriamente ritenuto che un rischio di confusione, alla luce dei principi sino ad ora accolti nel diritto tedesco ai fini della sua valutazione e in considerazione della normativa vigente in materia, non sussisterebbe tra i due marchi di cui trattasi.

- 6 I criteri di valutazione sui quali si fonda tale conclusione provvisoria sono sostanzialmente i seguenti:
- Ai fini della valutazione del rischio di confusione occorre fare riferimento all'impressione complessiva prodotta dai contrassegni di cui trattasi. Non è ammissibile estrapolare un elemento da una denominazione complessiva limitando l'esame del rischio di confusione unicamente a tale elemento. Tuttavia, può essere riconosciuto ad un singolo elemento carattere distintivo particolare, caratteristico del contrassegno complessivamente considerato e, conseguentemente, può ammettersi l'esistenza di un rischio di confusione in caso di concordanza del contrassegno terzo con il contrassegno così caratterizzato e considerato nel suo insieme. Tuttavia, anche in una siffatta ipotesi, si tratta di porre a raffronto i due contrassegni nella loro globalità, non solo con riguardo ai loro singoli elementi (caratteristiche).
 - Un contrassegno può possedere un carattere distintivo particolare, sia intrinseco, sia per effetto della notorietà di cui quel marchio gode presso il pubblico. Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del contrassegno. Tuttavia, nel caso di specie, non essendo stato dedotto nessuno argomento al riguardo, si può tutt'al più desumere, al momento della verifica della somiglianza fra i due marchi di cui trattasi, un carattere distintivo normale del marchio anteriore.
 - La valutazione diretta ad accertare se un elemento presenti rilevanza caratterizzante del contrassegno considerato nel suo complesso rientra essenzialmente nella competenza del giudice di merito, fatti salvi, tuttavia, i principi sistematici o empirici. Il Bundespatentgericht non può essere censurato, sotto il profilo di legittimità, per aver sottolineato la rilevanza dell'elemento figurativo nel marchio SABEL ed aver attribuito carattere secondario all'elemento testuale del marchio medesimo.
 - Il rischio di confusione tra elementi figurativi che si basino su un contenuto descrittivo e presentino scarsi elementi di fantasia dev'essere valutato alla luce di requisiti restrittivi. La raffigurazione di un felino che salta costituisce un elemento figurativo, legato su immagini naturali, che riproduce il salto tipico

dei felini. Le caratteristiche specifiche nella raffigurazione del felino che salta nel marchio della Puma, ad esempio il fatto che venga graficamente rappresentato in ombra cinese, non compaiono nel marchio della SABEL. La concordanza analogica tra l'elemento figurativo dei due contrassegni non può essere quindi invocata per motivare l'esistenza di un rischio di confusione.

7 Il Bundesgerichtshof si chiede tuttavia quale sia l'importanza da attribuire al contenuto semantico dei marchi (nella specie un «felino che salta») nella valutazione del rischio di confusione — problema derivante soprattutto dall'ambiguità della terminologia utilizzata all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, ai sensi del quale tale rischio comporta «un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore». Il detto giudice si chiede quindi se la mera associazione che il pubblico potrebbe operare tra i due marchi, per effetto della nozione del «felino che salta», giustifichi che venga negata al marchio della SABEL la tutela in Germania per i prodotti analoghi a quelli ricompresi nell'elenco di articoli oggetto di marchio prioritario della Puma.

8 La direttiva, trasposta in Germania per mezzo del «Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen» (legge sulla tutela dei marchi ed altri contrassegni) del 25 ottobre 1994 (BGBl I, pag. 3082), dispone, all'art. 4, n. 1, lett. b), quanto segue:

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

a) (...)

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

9 Il decimo 'considerando' della direttiva così recita:

«considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; che è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; che il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela; che le norme procedurali nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della prova».

10 Il Bundesgerichtshof disponeva quindi la sospensione del procedimento sino alla pronuncia della Corte sulla seguente questione pregiudiziale:

«Ai fini dell'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, se per affermare l'esistenza del rischio di confusione di un marchio composto di parola e d'immagine con un marchio registrato esclusivamente come immagine per merci uguali e somiglianti, il quale non gode di alcuna particolare notorietà commerciale, sia sufficiente che entrambe le immagini rappresentino la stessa idea (nella fattispecie: felino in corsa).

Quale significato debba essere attribuito in tale contesto alla formulazione della direttiva, secondo cui il rischio di confusione comporta anche un rischio di associazione tra un marchio ed un altro ad esso anteriore».

- 11 Con la questione pregiudiziale il Bundesgerichtshof chiede sostanzialmente se il criterio di «rischio di confusione comportante il rischio di associazione con il marchio anteriore» di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, debba essere interpretato nel senso che la mera associazione tra due marchi che possa essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico sia sufficiente ai fini della sussistenza di un rischio di confusione ai sensi della disposizione di cui trattasi, tenuto conto del fatto che uno di tali marchi risulta dalla combinazione di una parola e di un'immagine mentre l'altro, registrato per prodotti identici o analoghi, è puramente emblematico e non gode presso il pubblico di particolare notorietà.
- 12 Si deve ricordare che l'art. 4 della direttiva, che indica gli ulteriori motivi in base ai quali può essere negata o dichiarata nulla la registrazione di un marchio in caso di conflitto con diritti acquisiti anteriormente, prevede, al n. 1, lett. b), che un marchio è in conflitto con un marchio anteriore quando, per effetto dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi da essi contraddistinti, sussista, nel pubblico, un rischio di confusione che comprende il rischio di associazione tra i due marchi stessi.
- 13 Disposizioni sostanzialmente analoghe sono peraltro contenute nell'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva, che stabilisce i casi in cui il titolare di un marchio è autorizzato ad inibire ai terzi l'uso di contrassegni identici o analoghi al proprio marchio, nonché negli artt. 8, n. 1, lett. b), e 9, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
- 14 I governi belga, lussemburghese ed olandese hanno sostenuto che la nozione di «rischio di associazione» era stata introdotta, su loro richiesta, nelle menzionate disposizioni della direttiva affinché queste venissero interpretate negli stessi termini

dell'art. 13 A della legge uniforme del Benelux sui marchi che, ai fini della delimitazione dell'estensione del diritto esclusivo conferito dal marchio, non utilizza la nozione di rischio di confusione, bensì quella di somiglianza tra i marchi.

- 15 I detti governi si sono richiamati ad una sentenza della Corte di giustizia del Benelux ai sensi della quale sussiste somiglianza tra un marchio ed un contrassegno quando, in considerazione delle caratteristiche della specie, in particolare del potere distintivo del marchio, il marchio od il contrassegno, considerati di per sé e nel loro reciproco rapporto, presentino un'analogia, sul piano auditivo, visivo o concettuale, tale da determinare un'associazione tra il segno ed il marchio (v. sentenza 20 maggio 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, vol. 4, pag. 36). Tale giurisprudenza si fonda sulla considerazione secondo cui, quando un contrassegno è idoneo a far sorgere associazioni con un marchio, il pubblico opera una connessione tra il detto contrassegno ed il marchio medesimo. Tale connessione può risultare dannosa per il marchio anteriore non solo quando induca a ritenere che i prodotti possiedano origine identica o comune, ma anche quando non sussista rischio di confusione tra il contrassegno ed il marchio. Infatti, associazioni tra un contrassegno ed un marchio, atteso che la percezione del contrassegno evoca, spesso nell'inconscio, il ricordo del marchio, possono trasferire l'avviamento relativo al marchio anteriore verso il contrassegno medesimo, nonché diluire l'immagine connessa a tale marchio.
- 16 Secondo i detti governi, nel rischio di associazione rientrano quindi tre figure di specie: in primo luogo, il caso in cui il pubblico confonda il contrassegno ed il marchio di cui trattasi (rischio di confusione diretta); in secondo luogo, il caso in cui il pubblico operi una connessione tra i titolari del contrassegno o del marchio confondendoli (rischio di confusione indiretta o di associazione); in terzo luogo, quello in cui il pubblico effettui un ravvicinamento tra il contrassegno ed il marchio, ove la percezione del contrassegno evochi il ricordo del marchio, senza tuttavia confonderlo (rischio di associazione propriamente detto).
- 17 Occorre quindi stabilire se, come sostenuto dai detti governi, l'art. 4, n. 1, lett. b), possa trovare applicazione anche quando non esista rischio di confusione diretta o

indiretta, bensì unicamente un rischio di associazione propriamente detto. Tale interpretazione della direttiva è contestata sia dal governo del Regno Unito sia dalla Commissione.

- 18 Si deve ricordare al riguardo che l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva è diretto a trovare applicazione solamente quando l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi possa «dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore». Orbene, dal tenore di tale disposizione emerge come la nozione di rischio di associazione non costituisca un'alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serva a precisarne l'estensione. I termini stessi della disposizione escludono, quindi, che essa possa trovare applicazione laddove non sussista nel pubblico un rischio di confusione.
- 19 Tale interpretazione trova conforto anche nel decimo 'considerando' della direttiva, dal quale emerge «che il rischio di confusione (...) costituisce la condizione specifica della tutela».
- 20 Si deve rilevare, inoltre, che l'interpretazione affermata al precedente punto 18 non è contraddetta dagli artt. 4, nn. 3 e 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva, che consentono al titolare di un marchio che goda di notorietà di inibire l'uso senza giusti motivi di contrassegni identici o simili al proprio marchio, senza necessità che risulti accertato un rischio di confusione, anche quando i prodotti di cui trattasi non siano simili.
- 21 Infatti, è sufficiente rilevare al riguardo che, contrariamente all'art. 4, n. 1, lett. b), tali disposizioni si applicano esclusivamente ai marchi che godono di notorietà e

subordinatamente al fatto che in conseguenza dell'uso del marchio terzo senza giusto motivo venga tratto indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi medesimi ovvero venga loro arrecato pregiudizio.

- 22 Come rilevato al precedente punto 18, l'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva non può trovare applicazione se non sussista nel pubblico un rischio di confusione. In proposito, emerge dal decimo 'considerando' della direttiva che la valutazione del rischio di confusione «dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati». Il rischio di confusione deve essere quindi oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
- 23 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, dal tenore dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, a termini del quale «l'identità o la somiglianza (...) può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico (...)», emerge che la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi.
- 24 Ciò premesso, si deve rilevare che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. Non può quindi essere escluso che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti nel loro contenuto semantico possa creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo

particolare, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico.

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

26 La questione pregiudiziale dev'essere quindi risolta nel senso che il criterio di «rischio di confusione comportante il rischio di associazione con il marchio anteriore» di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, dev'essere interpretato nel senso che la mera associazione tra 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.

Sulle spese

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

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottoposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 29 giugno 1995, dichiara:

Il criterio di «rischio di confusione comportante il rischio di associazione con il marchio anteriore» di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che 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.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Ragnemalm

Wathelet

Mancini

Moitinho de Almeida

Kapteyn

Murray

Edward

Puissochet

Hirsch

Jann

Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 novembre 1997.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias