

LESSICO MINIMO PER UN CORSO DI DIRITTO DEI MARCHI per gli studenti di SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Prof. Giuseppe Sanseverino

ANALISI DI SINTESI

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE 14 settembre 1999 nel procedimento C-375/97 CASO "CHEVY"

La sentenza della Corte di Giustizia del 14 settembre 1999, relativa al procedimento C-375/97 tra General Motors Corporation e Yplon SA, verte sull'interpretazione cruciale dell'articolo 5, paragrafo 2, della prima direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (la "direttiva").

L'oggetto principale del rinvio pregiudiziale, sollevato dal Tribunal de commerce di Tournai (Belgio), riguardava la definizione e l'ambito territoriale della nozione di "marchio d'impresa che gode di notorietà" ai fini della tutela allargata.

La controversia vedeva contrapposte:

- General Motors (GM): Titolare del marchio Benelux Chevy, depositato dal 1971 per prodotti automobilistici (classi 4, 7, 9, 11 e 12), **in particolare per autoveicoli del tipo "van"**.
- Yplon SA: Titolare del marchio Benelux Chevy, depositato dal 1988/1991 per detersivi e prodotti di pulizia (classi 1, 3 e 5), **prodotti non simili a quelli di GM**.

GM ha agito per vietare a Yplon l'uso del segno, sostenendo che tale uso comportasse la diluizione e il pregiudizio della funzione pubblicitaria del suo marchio "notorio".

Yplon si opponeva, contestando che GM avesse fornito prova della necessaria notorietà nel territorio Benelux.

L'Interpretazione della Corte sulla Nozione di Notorietà

Il giudice nazionale ha richiesto alla Corte di precisare due aspetti fondamentali dell'Art. 5, n. 2: il significato dell'espressione "gode di notorietà" e l'estensione territoriale richiesta.

1. Significato e Soglia di Conoscenza (Livello Qualitativo e Quantitativo)

La Corte ha riconosciuto che, sebbene alcune versioni linguistiche della direttiva (come il tedesco, l'olandese e lo svedese) utilizzino termini che significano semplicemente "conosciuto", l'interpretazione uniforme del diritto comunitario, derivante dalla comparazione con altre versioni (come l'italiano "notorietà" o il francese "renommée"), impone la necessità di una soglia di conoscenza.

La necessità di questa soglia deriva dal contesto e dall'obiettivo della tutela allargata: poiché l'Art. 5, n. 2, protegge contro l'uso per prodotti non simili, è indispensabile che il marchio anteriore abbia un sufficiente grado di conoscenza nel pubblico affinché quest'ultimo possa, in presenza del marchio successivo, effettuare un confronto tra i due, e di conseguenza, si possa recare pregiudizio al marchio precedente.

La Corte ha stabilito che:

- **Pubblico Rilevante:** La notorietà deve essere acquisita presso il pubblico interessato al marchio d'impresa, che può essere il grande pubblico o un pubblico più specializzato (ad esempio, un ambiente professionale), a seconda del prodotto o servizio.
- **Grado di Conoscenza Richiesto:** Non è richiesto che il marchio sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico. Il grado di conoscenza è considerato raggiunto se il marchio precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio.
- **Criteri di Valutazione:** Il giudice nazionale deve operare una valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti, inclusi, in particolare:
 - La quota di mercato coperta dal marchio.
 - L'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso.
 - L'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.

Si noti che la nozione di "notorietà" ai sensi dell'Art. 5, n. 2, è considerata decisamente meno restrittiva della nozione di marchio "notoriamente conosciuto" ai sensi dell'Art. 6 bis della Convenzione di Parigi.

2. Ambito Territoriale della Notorietà (L'assimilazione del Benelux)

Per quanto riguarda l'estensione geografica, la Corte ha chiarito che, sebbene l'Art. 5, n. 2, richieda che il marchio goda di notorietà "nello Stato membro", in assenza di una precisazione normativa, non si può esigere che la notorietà esista su tutto il territorio dello Stato membro.

È sufficiente che la notorietà esista in una parte sostanziale di esso.

La Corte ha precisato che una volta soddisfatto il requisito della notorietà, il giudice nazionale dovrà esaminare il secondo requisito dell'Art. 5, n. 2, ovvero l'esistenza di un pregiudizio (o l'indebito vantaggio). È stato osservato che più il carattere distintivo e la notorietà del marchio precedente saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio.

Conclusioni della Corte

In conclusione, la Corte ha interpretato l'Art. 5, n. 2, della direttiva come segue:

Per beneficiare di una tutela ampliata a prodotti o servizi non simili, un marchio d'impresa registrato deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti.

È sufficiente che esso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato in una parte sostanziale di tale territorio, la quale può corrispondere, eventualmente, ad una parte di uno degli Stati che lo compongono.