

Nota di commento: « La valutazione globale del rischio di confondibilità; i simili prefissi non sono sufficienti »

I. Il caso (Corte di Giustizia 16.06.2011 C-317/10 P)

In seguito alla presentazione di una domanda di registrazione all' UAMI da parte di una società che offre servizi finanziari con sede in Genova, un gruppo di gestione di patrimoni con sede in Francoforte, ha presentato opposizione alla registrazione sul fondamento dell' art 8, n.1, lett. b) del regolamento n. 40/94. L' opposizione è stata basata sull' elemento comune «UNI» che collega i marchi di cui si chiedeva la registrazione, in quanto marchi comunitari, ai marchi seriali nel settore finanziario. La commissione di ricorso dell' UAMI ha accolto l' opposizione, basandosi sull' uso effettivo dei marchi anteriori ed il fatto che i marchi aventi l' elemento comune «UNI», costituiscono una serie o famiglia di marchi. In seguito al ricorso dinanzi al Tribunale quest' ultimo ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell' UAMI affermando che l' UAMI non aveva proceduto ad un esame approfondito del collegamento dei marchi di cui si chiedeva la registrazione, alla serie invocata. Esso ha ritenuto che il prefisso siffatto , sul piano intrinseco non aveva di per sé la capacità di provocare un rischio di confusione e di associare i marchi che chiedono la registrazione, alla serie. In presenza di una simile situazione fattuale, è importante valutare il rischio di confusione partendo dalla probabilità che il pubblico di riferimento possa percepire il marchio richiesto come appartenente alla serie. La sentenza del Tribunale, la quale è stata impugnata viene annullata a causa dell' esclusione dell' esistenza del rischio di confusione, senza compiere un esame approfondito e una analisi sulla struttura dei marchi da confrontare e sulla possibilità che la presenza di un elemento comune possa suscitare confusione per il pubblico di riferimento.

II. Le questioni

1. IL REQUISITO DELLA CAPACITA' DISTINTIVA E LA CONFONDIBILITA'

La confondibilità, intesa *come riproduzione più o meno puntuale di uno o più elementi atti ad individuare un prodotto o un servizio*, è il criterio identificativo che accomuna le ipotesi in cui ricorrono atti di confusione.

Perché sia imitato, il segno distintivo imitato dovrà possedere capacità distintiva ossia dovrà essere idoneo a distinguersi da una semplice descrizione generica del prodotto o del servizio, e, inoltre, dotato di novità, ovverosia dovrà differenziarsi dai segni anteriormente utilizzati per immettere sul mercato concorrenziale altri prodotti o servizi dello stesso genere. La capacità distintiva di un marchio è il principale criterio da valutare per accertare se si sia o meno di fronte a un rischio di confusione tra segni. L' articolo 7 del regolamento n. 40/94, dispone che non possono essere validamente registrati come marchi i segni privi di carattere distintivo. Un segno infatti è considerato marchio quando assume la funzione di “strumento di identificazione e differenziazione” di un prodotto o servizio che abbia una specifica origine imprenditoriale. La giurisprudenza comunitaria è costante, nel ribadire che, per essere tutelato, un marchio deve

essere «atto ad identificare il prodotto (...) come proveniente da una determinata impresa, e quindi, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese». (C. GIUST. CE, 22 giugno 2006, August Storck (causa C-24/05), punti 26 e 61)

La dottrina più autorevole interpreta il requisito della capacità distintiva del marchio come “una tutela contro la confondibilità” vale a dire “una tutela essenzialmente volta ad escludere un uso del marchio idoneo a trarre il pubblico in errore, a fargli scambiare una cosa per l’altra”. (v. VANZETTI, A, "La funzione del marchio in regime di libera cessione" in Riv. Dir. Ind., 1998, I, p. 81)

Capacità distintiva e la confondibilità sono due facce della stessa medaglia; infatti se il pubblico di riferimento è in grado di percepire il marchio, di attribuirgli una provenienza imprenditoriale, potrà rischiare di confondersi di fronte ad un segno simile. La confondibilità di un prodotto o servizio andrà accertata in relazione alle conseguenze che il singolo atto concorrenziale possa avere sul consumatore medio (dotato di ordinaria diligenza), tenendo conto che quest’ ultimo non effettua le proprie scelte in base a mirate e documentate valutazioni comparative fra prodotti, bensì confrontando la realtà con il ricordo di precedenti esperienze attraverso una stima complessiva che prescinde da elementi marginali di differenziazione rilevabili solo ad esame attento. (CESIANO, D, *La tutela cautelare in tema di marchi e concorrenza sleale*, Milano, 2008, p.111) Occorre tuttavia tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, e pertanto deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (v. C. GIUST. CE, 22 giugno 1999, causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, punto 26).

La giurisprudenza italiana maggioritaria precisa che il carattere confusorio di un segno deve essere accertato con riguardo al singolo mercato di riferimento, ossia a quello nel quale operano o possono operare in regime di concorrenza gli imprenditori; occorrerà di volta in volta stabilire anche ai fini del preuso del segno, se gli imprenditori concorrenziali offrano prodotti destinati a soddisfare la stessa esigenza di mercato, alla medesima tipologia di clientela. Per la giurisprudenza comunitaria il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, e precisa 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 inferiore (v. C. GIUST. CE, 29 settembre 1998, causa C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer Inc*, punto 18). Può esservi motivo di negare la registrazione di un marchio, nonostante il minor grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati, allorché la somiglianza dei marchi è grande e è grande il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà (v. *Canon*, ivi, punto 19). La notorietà del marchio anteriore, è quindi, un elemento che andrà considerato, per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti sia sufficiente per provocare un rischio di confusione tra i segni.

2. CARATTERE DISTINTIVO INTRINSECO E CARATTERE DISTINTIVO ACQUISITO IN SEGUITO ALL’ USO

La Corte ha affermato che, nell’effettuare la valutazione del carattere distintivo di un marchio, occorre prendere in considerazione le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato

registrato (sentenza *Lloyd*, punto 23). La Corte di Giustizia ha altresì stabilito (sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) / Boots- und Segelzubehör Walter Huber e Franz Attenberger*, GU UAMI, punto 37), che nella valutazione del carattere distintivo occorre prendere in considerazione anche la conoscenza più o meno ampia del segno da parte degli ambienti interessati (in quel caso, un nome geografico), nonché delle caratteristiche del luogo designato dal segno e della categoria di prodotti di cui si tratta. Inoltre, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve essere valutato tenendo conto di (ciascuna) zona geografica di riferimento. Date le differenze di contesto linguistico e culturale, il pubblico di alcune delle zone geografiche di riferimento potrebbe non avvedersi del contenuto descrittivo di un marchio anteriore. In tal caso, il carattere distintivo del marchio anteriore non va considerato come ridotto in riferimento a queste zone. La Corte di Giustizia ha fornito alcuni orientamenti anche in merito alla valutazione del carattere distintivo acquisito solo in seguito all'uso, indicando, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i fattori più importanti da prendere in considerazione a tal fine, e precisamente: la quota di mercato detenuta dal marchio; l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso del marchio; l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo; la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto o servizio come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio; nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (v. C. GIUST. CE, 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, punto 23). E' chiaro che le prove dell'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso devono riguardare sia l'ambito geografico di riferimento sia i prodotti e servizi di cui trattasi. È necessario accertare esattamente per quali prodotti e servizi, in base alle prove presentate, tale carattere distintivo è stato acquisito.

Dalle conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs (v. TRIB. CE, III sez, 25 maggio 2005, causa T-67/04, *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV v UAMI*, punto 43), il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore si realizza dal momento in cui il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un'immediata associazione con i beni per i quali è stato registrato e utilizzato. Il pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio anteriore, invece si realizza quando i prodotti per i quali il segno richiesto è utilizzato, influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulta compromesso. Il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo del marchio anteriore, o dalla sua notorietà deve, per contro essere inteso nel senso che esso abbraccia «i casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso, infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua notorietà». Da questi generali e ormai consolidati postulati espressi a livello comunitario discende che l'ambito di tutela attribuito ad un marchio anche sotto il profilo merceologico, cresce col crescere del suo carattere distintivo. Il segno riceverà una tutela maggiore o minore in base alla forza distintiva che il segno ha assunto nel tempo nella percezione del pubblico pertinente. La giurisprudenza comunitaria, a cominciare dal caso *Canon*, ha affermato più volte il principio per cui il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare se la mera somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi contraddistinti sia sufficiente per provocare un rischio di confusione.

Il pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio anteriore, si realizza quando i prodotti contraddistinti dal segno simile nel mercato di riferimento, influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio anteriore ne risulta compromesso. Si evidenzia che, il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo del marchio anteriore o

dalla sua notorietà deve, per contro essere inteso nel senso che esso abbraccia «i casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso, infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua notorietà».

Il requisito della notorietà non è di per sé sufficiente per il riconoscimento di un carattere distintivo, ma bisogna tenere conto di tutti i fattori che caratterizzano il marchio e non solo: per valutare se un marchio anteriore abbia un carattere distintivo elevato, occorre analizzare globalmente la sua idoneità, più o meno grande, ad indentificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una impresa determinata, e quindi a distinguere i prodotti o i servizi da esso contrassegnati, da quelli di altre imprese. Come è stato affermato dalla Corte di Giustizia nella causa Adidas, per valutare un carattere distintivo particolare, non occorre far riferimento schematicamente a percentuali di notorietà che possono risultare dai sondaggi di mercato. Il riconoscimento di un carattere distintivo particolare dipenderebbe per contro da una valutazione qualitativa di tutti i fattori che concorrono alla notorietà di un marchio, compreso il grado di carattere distintivo iniziale, la durata e la rilevanza dell'uso del segno, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per pubblicizzarlo, la quota di mercato detenuta dal marchio, la qualità dei prodotti ed i messaggi che i mercati interessati associano al marchio, la percentuale del pubblico che identifica il prodotto contraddistinto da uno specifico marchio, come proveniente da un'impresa determinata, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e di industria o di altre associazioni professionali. Per quanto concerne la posizione occupata dal "carattere distintivo" del segno nel giudizio di confondibilità, è stato osservato che se il "carattere distintivo" del segno svolge un ruolo determinante (seppur su un piano di parità con gli altri fattori rilevanti nella percezione del pubblico) ai fini della sussistenza del rischio di confusione, e che, la portata da attribuire alla forza distintiva del segno, ovvero il peso da assegnare ad essa nel predetto giudizio, sarà minore o maggiore a seconda del concreto "livello" distintivo del segno. E nel proseguire poi il discorso sulla possibile sussistenza del collegamento mentale, osserva che allo stesso modo, più il marchio anteriore presenta un carattere distintivo forte, non importa se intrinseco o acquisito grazie all'uso che ne è stato fatto, più è verosimile che, dinanzi ad un marchio posteriore identico o simile, il pubblico pertinente ricordi tale marchio anteriore. Conseguentemente, la notorietà diffusa di un segno, il fatto che sia abbastanza conosciuto, famoso, e persino rinomato, di per sé soli non hanno alcun rilievo, anche sotto il profilo della protezione, se non viene dimostrata – secondo specifici strumenti i cui risultati siano suffragati da prove adeguate – la sussistenza del "carattere distintivo" e del suo gradiente.

Da quanto sopra si evidenzia che, l'entità del "carattere distintivo" di un segno rimane in ogni caso il presupposto essenziale ai fini della determinazione dell'ampiezza della sua sfera di protezione.

3. CONFUSIONE COME CONDIZIONE DI TUTELABILITA'

I presupposti giuridici essenziali per la determinazione del rischio di confusione sono enunciati all'articolo 8, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento CE 40/94. Lo stesso dispone che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è

tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Tale principio viene espresso nel settimo ‘considerando’ del Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, il quale menziona una serie di fattori importanti ai fini della valutazione del rischio di confusione e precisa che la nozione di somiglianza va interpretata in relazione al rischio di confusione. Considerando che la tutela conferita dal marchio comunitario, 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 opportuno 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. Si evidenzia che la funzione del marchio comunitario è in particolare di garantire che il marchio costituisca un indicatore dell'origine della provenienza imprenditoriale del prodotto contraddistinto..

La Corte di Giustizia ha più volte dichiarato, che la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utente finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere, senza possibile confusione, questo prodotto da quelli aventi diversa origine imprenditoriale.

Affinché il marchio possa svolgere questa funzione (in un sistema di concorrenza non falsato) dovrà garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità: (v., in particolare, C. GIUST. CE, 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG GF (HAG II, punti 14 e 13; e *Canon*, citata, punto 28; v. anche C. GIUST. CE, 18 giugno 2002, causa C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV / Remington Consumer Products Ltd*, , punto 30).

L'art 4 RMC, stabilisce che il marchio deve essere adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (v. sentenza *Philips / Remington*, punti 31 e segg.).

Una grande parte delle direttive che tratta del rischio di confusione è incentrata sulla funzione di origine imprenditoriale del segno distintivo. Le altre funzioni del marchio sono il valore di avviamento (*goodwill*), la promozione (pubblicitaria) e la garanzia della qualità del prodotto. Secondo la Corte di Giustizia, discende dalla funzione “essenziale” del marchio comunitario, oltretutto quella di indicatore della sua origine, che il rischio di confusione deve essere definito facendo riferimento al rischio che il pubblico possa attribuire la medesima origine ai prodotti o servizi. Sussiste un rischio di confusione anche quando il pubblico di riferimento, pur ritenendo che i prodotti o servizi *non* siano provenienti dalla stessa entità, suppone che si tratti di *imprese economicamente legate tra loro*. Questo principio è confermato nella sentenza in esame, dalla quale si evince chiaramente come “(...) la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (...) l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro” (sentenza *Canon*, punti 29 e 30). Ciò che assume rilevanza è la possibilità che il pubblico creda che il controllo dei prodotti o servizi di cui trattasi sia nelle mani di un'unica impresa. La Corte non ha ancora avuto modo di interpretare il concetto di imprese economicamente legate tra loro nel contesto del rischio di confusione, però in diversi contesti ha precisato che vi rientrano in questa categoria diverse situazioni: prodotti distribuiti dalla stessa impresa o su licenza della stessa ovvero da una società capogruppo o da una sua controllata ovvero ancora da un concessionario esclusivo (C. GIUST.

CE, 22 giugno 1994, causa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmbH e Uwe Danzinger / Ideal Standard GmbH e Wabco Standard, punti 34).

4. RISCHIO DI CONFUSIONE SÌ O NO? LO SCHEMA DEL GIUDIZIO DI CONFONDIBILITÀ.

Nella valutazione del rischio di confusione occorre verificare se i marchi sono simili, se sono stati registrati per classi di prodotti o servizi simili, e se dalla somiglianza rilevata tra i prodotti o servizi nonché dalla somiglianza dei marchi scaturisce un reale rischio di confusione.

In primo luogo occorrerà analizzare se sussista identità o similitudine tra i prodotti e/o servizi in esame con riguardo particolare a prodotti che assolvono lo stesso scopo, adempiono quindi uno stesso compito concreto e sono realizzati abitualmente nelle stesse aziende con l'ausilio delle stesse tecnologie e da persone con le stesse competenze tecniche. Per l'interpretazione più rilevante, sono simili i prodotti appartenenti alla stessa categoria, che sono usati congiuntamente, venduti negli stessi negozi o in negozi posizionati nella stessa fascia di mercato. Saranno invece dissimili i prodotti rivolti a clienti o acquirenti appartenenti a segmenti di mercato nettamente diversi. Il giudizio di somiglianza viene effettuato con riguardo al "cliente medio" acquirente una determinata categoria di prodotti o servizi.

In secondo luogo andranno analizzati i singoli segni controversi avente specifico riferimento all'elemento dominante ovvero l'impressione d'insieme dei marchi, così come impressa nella memoria dei destinatari. Il consumatore medio, infatti, raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi presenti sul mercato in determinate classi di prodotti o servizi; pertanto, dovrà fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (v. Lloyd Schuhfabrik Meyer, *ivi*, punto 26). Si deve considerare, poi, il fatto che il consumatore medio, ovvero, dotato di media diligenza ed avvedutezza, percepisca il marchio come un tutt'uno, senza effettuare un esame dei singoli elementi che lo costituiscono, e che, pertanto il ricordo che ne conserva è approssimativo e definito soprattutto dagli elementi caratteristici del segno, che non vengono interpretati come indizi descrittivi dell'articolo stesso e delle sue qualità. Il carattere descrittivo del segno difficilmente aiuterà l'acquirente a ricordarsi del segno, e, conseguentemente, avrà una minima influenza in sede di paragone e analisi di rischio di confusione tra elementi distintivi controversi.

In terzo luogo andrà analizzato il rischio concreto di confusione. La semplice similitudine o affinità di prodotti o servizi non comporta necessariamente la sussistenza di un rischio di confusione, infatti, i due criteri sono legati da un rapporto d'interazione; per escludere il rischio di confusione tra i marchi, i segni dovranno differenziarsi in misura proporzionale alla somiglianza dei prodotti o servizi. Va inoltre tenuto conto del carattere distintivo del marchio anteriore; ai marchi c.d. forti, viene concesso un ambito di protezione più ampio rispetto a quello riconosciuto ai marchi dotati di comune o scarso carattere distintivo.

Per dimostrare l'esistenza di un rischio di confusione, occorre che sia indotta in confusione, sull'origine dei prodotti, una parte significativa del pubblico di riferimento, senza che sia necessario dimostrare che tutti i clienti reali o potenziali possano essere indotti in confusione. In ogni caso la migliore prova dell'esistenza del rischio di confusione è a patto che esista la "confusione reale"; c. d. "*actual confusion*" (BROOKMAN. A. V, *Trademark law; protection and enforcement*, U.S, 1999, p. 55, sez. 6). La giurisprudenza statunitense sottolinea il fatto che non esistono altri requisiti che stabiliscano l'esistenza del rischio di confusione, qualora si forniscano le prove di una *actual confusion*. Se i prodotti o servizi in questione sono stati commercializzati

per un considerevole periodo di tempo senza alcuna *actual confusion*, l' inferenza potrà dedurre che la commercializzazione continua del prodotto o servizio non comporterà alcuna confusione dei consumatori anche in futuro.

Il rischio di confusione può essere presente prima, durante o dopo l' acquisto del prodotto.

Secondo l'UAMI, il rischio di confusione non si limita ai casi di confusione diretta, nei quali un prodotto contraddistinto da un dato marchio viene confuso con un altro prodotto, sul quale figura il marchio di un concorrente.

In linea con la pratica degli USA il termine 'post sale confusion' è usato a volte, quando il rischio di confusione occorre successivamente al momento dell' acquisto, particolarmente nel caso dei prodotti confezionati, quando la confusione sorge solo al momento in cui i prodotti sono privati della confezione, oppure quando i prodotti siano acquistati da acquirenti "in grado di discernere", ma siano in fatti usati da una categoria più ampia di persone (familiari ecc.) (JEHORAM, VAN NISPEN, HUYDECOPER, *European Trademark Law; community trademark law and harmonized national trademark law*, 2010; SEVILLE, *EU intellectual property law and policy*, UK 2009, pp. 289 e segg.).

Tale confusione post-vendita può avvenire particolarmente nel caso degli articoli di merchandising, in quello che viene indicato come "me-too products", dove l'aspetto del prodotto corrisponde al prodotto (marchio) originale, e nel caso di ricarica degli imballaggi, in cui il prodotto stesso o il suo confezionamento è stato originariamente messo in commercio dal titolare del marchio, ma è stato successivamente modificato o ricaricato. Nel caso Arsenal V Reed (C. GIUST. CE, 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club/ Matthew Ree, punti 56 e 57), il fatto che il signor Reed vende souvenir ed altri prodotti aventi origine dal calcio, quasi tutti riportanti segni facenti riferimento all'Arsenal FC, in vari chioschi situati all'esterno della cinta dello stadio dell'Arsenal FC, non ha alterato il fatto che la confusione potrebbe ancora accadere e cioè una volta che i prodotti in questione avevano lasciato il chiosco del sig Reed. La Corte si è pronunciata sulla questione affermando che, in una situazione non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in cui un terzo faccia uso, nel commercio, di un segno identico a un marchio d'impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare del marchio, in una fattispecie come quella controversa nella causa principale, può opporsi a tale uso conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a), della suddetta direttiva. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione per il fatto che il detto segno, nel contesto di tale uso, venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio.

5. QUANDO IL PERICOLO DI CONFUSIONE COMPRENDE QUELLO DI ASSOCIAZIONE.

Confrontamento al disposto dell' art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva n. 89/104/CEE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa 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.

Ovvero il pubblico potrebbe ritenere che i prodotti contraddistinti dal marchio simile provengano provengano da un' impresa economicamente collegata a quella del titolare. Questa espressione si presterebbe dunque ad essere interpretata in un senso più ampio, cioè come comprensiva anche dell' ipotesi ad esempio di un mero agganciamento confusorio. Nella sentenza Sabel (C. GIUST. CE, 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabèl BV / Puma), l' Avvocato Generale Jacobs ha affermato che "...the fact that the junior mark serves merely to 'call to mind' the senior mark, is not sufficient to establish a likelihood of confusion of association". La stessa regola vale anche negli USA; "The very fact of calling to mind, may indicate that the mind is distinguishing, rather than being confused by, the two marks". (VAVER. D, BENTLEY. L, *Intellectual Property in the New Millenium*, U.K 2004, spec. 65)

La dottrina maggioritaria interpreta l' ipotesi dell' associazione generalmente riferendola al caso in cui il pubblico possa ritenere che sussista un qualche rapporto tra le aziende titolari dei marchi, ad esempio di collegamento di gruppo di carattere negoziale o addirittura soltanto un collegamento «potenziale anche meramente psicologico», oppure ancora al caso in cui il pubblico possa essere tratto in inganno ritenendo che le fonti di origine dei prodotti possano essere le medesime, o ancora nel caso in cui si possa indurre in errore il pubblico circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l' impresa terza e il titolare del marchio. (BOTTERO. N, TRAVOSTINO. M, *Il diritto dei marchi d' impresa; profili sostanziali, processuali e contabili.*, Utet 2009, p. 98 e segg.)

Il rischio di associazione viene, inoltre spesso invocato nel caso dei marchi c.d "seriali", in cui, cioè si associa ad un elemento (denominativo, figurativo) ricorrente, una serie di variazioni che connotano, ad esempio, linee diverse del prodotto o settori di attività differenti. Come illustra autorevole dottrina, seppure i consumatori possano essere consapevoli della diversità tra i marchi contrassegnati, essi potranno ritenere che si tratti di marchi di serie, ovvero di marchi tra di loro simili con i quali un imprenditore contraddistingue diverse varianti merceologiche di uno stesso prodotto, oppure prodotti diversi con caratteristiche comuni, come ad esempio i componenti di una stessa linea. I marchi della casa madre o gli identificatori delle linee di prodotti, infatti, sono spesso combinati con altri elementi secondari in una serie di marchi che evidenziano una comune origine. L'uso sistematico di un segno di base in combinazioni e contesti diversi può indurre il pubblico a trascurare le differenze secondarie, nella supposizione che esse indichino solo un nuovo prodotto in una linea di prodotti proveniente dalla stessa entità commerciale. Non è necessario che alcuni o che tutti i segni che compongono la "famiglia" di marchi godano di notorietà, affinché il segno di base sia percepito come elemento comune e come identificatore commerciale di una determinata impresa, pur essendo evidente che una prova in tal senso contribuirà fortemente ad un tale accertamento. L'argomento relativo all'esistenza di una "famiglia di marchi" non ha bisogno di essere addotto nell'ambito del procedimento quale motivo dell'opposizione, ma può rientrare nell'ambito dei fatti, prove e argomenti aggiuntivi. Pertanto l'opponente che abbia basato la propria opposizione su un unico marchio anteriore (registrato o no) può, nell'ambito del procedimento, addurre – corredandolo di prove –

l'argomento secondo cui il suo marchio anteriore è stato utilizzato congiuntamente ad altri marchi, che costituivano una famiglia di marchi secondo i criteri sopra richiamati.

Va ricordato come la CGCE abbia avuto modo di precisare che il concetto di associazione dei segni non sia ulteriore o alternativo a quello del rischio di confusione ma ne definisce lo scopo; conseguentemente, in assenza di pericolo di confusione, è inutile indagare se vi sia o meno il rischio di associazione tra i due segni. (v. al riguardo, C. GIUST. CE, 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode CV / Adidas AG e Adidas Benelux BV)

Serve precisare che l'interpretazione del concetto di associazione non deve indurre a differenziarla nettamente dalla nozione di confusione, infatti il rischio di associazione richiama quella operazione mentale del consumatore secondo la quale il segno imitato riconduce ad una matrice imprenditoriale in legame di continuità rispetto al marchio originale; ciò ci induce a concludere che si possa ritenere sussistente l'associazione laddove l'utente finale possa essere stato indotto a ritenere che il marchio opposto pur non essendo quello originale è comunque riconducibile alla stessa azienda. (v. FREDIANI.V, *Commentario del nuovo codice della proprietà industriale*, 2006, p.38 ss.)

Sul rapporto tra rischio di confusione e rischio di associazione la Corte di Giustizia nella sentenza 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode v Adidas, puntualizza che la nozione di rischio di associazione non è alternativa alla nozione di rischio di confusione bensì serve a precisarne la portata e che il rischio di confusione non è presumibile per effetto dell'esistenza di un rischio di associazione in senso stretto; tuttavia la notorietà non permette di presumere l'esistenza del rischio di confusione per il solo fatto dell'esistenza di un rischio di associazione in senso stretto.

Questo, infatti, è semplicemente un fattore che concorre a determinare la sussistenza o meno del rischio di confusione e non può assolutamente considerarsi come un elemento autonomo e svincolato dal concetto di confondibilità.

6. LA VALUTAZIONE GLOBALE DEL RISCHIO DI CONFUSIONE. INTERDIPENDENZA DEI FATTORI PERTINENTI

Il rischio di confusione è un concetto giuridico; nondimeno, la sua valutazione soggiace a criteri tanto giuridici quanto fattuali. La questione di quali siano i fattori pertinenti per la determinazione del rischio di confusione, e se essi siano soddisfatti, costituisce una questione di *diritto*.

E' proprio il giudizio di confondibilità che segna il confine del diritto e ne determina appunto il contenuto e la funzione. Nelle varie sentenze la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito inoltre che la determinazione dei criteri che permettono di stabilire il rischio di confusione fa parte delle modalità di protezione del diritto di marchio, le quali discendono dal diritto nazionale (tra tutte: C. GIUST. CE, 22 giugno 2006, causa C-24/05, August Storck; C. GIUST. CE, 12 gennaio 2006, Deutsche Sisi-Werke; C. GIUST. CE, 29 aprile 2004, Procter & Gamble; C. GIUST. CE, 4 maggio 1999, cause riunite C- 108/97 e C- 109/97, Windsurfing Chiemsee). Ne consegue che il diritto comunitario non impone un criterio di interpretazione restrittiva del rischio di confusione.

Occorre anzitutto rilevare che, anche in circostanze specifiche, il rischio di confusione non può essere presunto. Con una tale formula la Corte ha implicitamente rinviato alla valutazione delle prove che il giudice nazionale deve svolgere in ciascuna causa dinanzi ad esso pendente. Essa non lo ha dispensato dallo svolgere il necessario accertamento positivo dell'esistenza di un rischio di confusione, il quale costituisce l'oggetto della prova da apportare.

Ai sensi degli artt. 5.1 della Direttiva n. 89/104 e 8.1 lett. b) del regolamento 40/94, la valutazione della confondibilità fra segni costituisce un passaggio necessario per l'accertamento della confondibilità. Le decisioni del Tribunale di prima istanza e della Corte di Giustizia in questa materia hanno una struttura ormai consolidata, che parte da un nucleo di affermazioni che vengono puntualmente riproposte in tutti i casi affrontati.

La Corte Comunitaria afferma in numerose pronunce (tra tutte: Trib. primo grado Ce 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Markt Concord; Trib. primo grado CE 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Miss Fifties; Trib. primo grado CE 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Saint Hubert/Hubert; Trib. primo grado CE 3 luglio 2003, causa T-129/01, Bud/Budmen) che la tutela del segno è ancorata al rischio di confusione; in secondo luogo afferma che il rischio di confusione richiede una valutazione globale che prenda in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie; aggiunge che tale valutazione implica una certa interdipendenza fra i fattori che entrano in considerazione, in particolare, fra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati; precisa infine, che la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del prodotto di cui si tratta svolge un ruolo determinante in detta valutazione globale del rischio di confusione.

Ai fini dell'accertamento della confondibilità tra due marchi, occorrerà procedere all'esame comparativo fra i marchi in conflitto, non già in via analitica, cioè attraverso l'esame separato delle singole componenti, ma in via sintetica ed unitaria mediante un apprezzamento d'insieme che tenga conto degli elementi essenziali, concentrando il giudizio sul nucleo fondamentale e caratterizzante. (Id. VANZETTI, A, DI CATALDO, V, *Manuale di diritto industriale*, 2009, VI Ed.)

Nel caso Puma v Sabel, la Corte tedesca che ha interpellato in via pregiudiziale la Corte di Giustizia doveva pronunciarsi in merito alla questione se un contenuto semantico coincidente dei marchi fosse sufficiente per concludere che esisteva un rischio di confusione.

La risposta della Corte è stata chiara: occorre *“una valutazione globale, tenendo presenti tutti i fattori pertinenti della fattispecie, e segnatamente la notorietà del marchio sul mercato, l'associazione che può essere stabilita con il segno utilizzato o registrato e il grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati”*. Inoltre, valutazione globale significa che la somiglianza visiva, uditiva o concettuale deve essere fondata sull'impressione complessiva prodotta dai marchi tenendo presenti, in particolare, gli elementi distintivi e dominanti del marchio. Occorre effettuare una valutazione globale, perché il consumatore medio del tipo di prodotti specificamente in questione percepisce un marchio come un'entità unitaria e non effettua analisi. Va peraltro rilevato che, nell'approccio globale, un elemento di somiglianza (per esempio, auditiva) può essere neutralizzato da dissomiglianze visive e/o concettuali (C. GIUST. CE, 12 gennaio 2006, causa 361/04 P, Ruiz-Picasso/UAMI).

7. IL PARAMETRO DELL'IMPRESSIONE D'INSIEME

Ultimamente, la Corte ha avuto occasione di rammentare l'importanza dell'applicazione dell'approccio globale in riferimento al caso di un marchio complesso di tipo visivo che contiene un elemento dominante: solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili, la valutazione della somiglianza può avvenire unicamente sulla base dell'elemento dominante (C. GIUST. CE, 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker di L. Laudato & C. Sa).

Nelle circostanze specifiche della sentenza Medion del 6 ottobre 2005 (marchi Thomson – Life Thomson), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea doveva pronunciarsi relativamente al caso in cui un marchio anteriore complesso, contenente la denominazione dell'impresa, abbia una posizione distintiva autonoma, pur senza costituire l'elemento dominante. La Corte afferma che al di là del caso normale in cui il consumatore medio percepisce un marchio nella sua globalità, e nonostante che uno o più componenti di un marchio complesso possano risultare dominanti nell'impressione complessiva, non può in alcun modo escludersi che, in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell'ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell'impresa del terzo stesso, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituire l'elemento dominante. Come sostiene una teoria denominata «Prägetheorie» (teoria dell'impressione prodotta), diffusa nella giurisprudenza tedesca, per valutare la somiglianza del segno contestato è necessario basarsi sull'impressione complessiva prodotta dai due segni e verificare se la parte identica caratterizzi il segno composto in misura tale da mettere significativamente in secondo piano gli altri elementi dal punto di vista della creazione dell'impressione complessiva. Non sarebbe ammissibile un rischio di confusione nel caso in cui l'elemento identico contribuisca solamente a creare l'impressione complessiva del segno. Sarebbe poco rilevante la posizione distintiva autonoma conservata dal marchio riportato nell'ambito del segno composto. (v. C. GIUST. CE, 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion AG v Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, punto 12)

Ma poi, non vi è chi non colga che il valorizzare, come criterio guida al giudizio di confondibilità fra segni, il parametro della impressione complessiva che essi producono, porta ad un esito che può essere radicalmente diverso da quello che si produce se si considerano i singoli elementi distintivi che li compongono. Se, infatti, può essere vero che due marchi che hanno componenti comuni, facilmente producano anche un' impressione complessiva simile, è parimenti vero, come mostra l'osservazione della dimensione concreta del fenomeno, che due marchi possano produrre una impressione complessiva diversissima fra loro pur presentando, contemporaneamente, componenti distintive comuni, come il caso Thomson dimostra. La Corte si è dimostrata sensibile a questo argomento e, nell'assumere la decisione, ha ridimensionato il ruolo del criterio dell'impressione complessiva laddove, pur non essendo il marchio riprodotto in grado di determinare tale impressione, e pur non costituendo esso dunque l'elemento dominante del secondo segno, esso si trovasse comunque a rivestire una posizione distintiva autonoma. Si ammette, nella sostanza, la tutelabilità, all'interno del segno composto, di quelle, fra le sue componenti, che possiedano una propria apprezzabile capacità distintiva.

8. IL PUBBLICO DI RIFERIMENTO. “FRAZIONE” O “QUOTA RILEVANTE”.

Se è vero che il giudizio di confondibilità deve essere condotto in via sintetica piuttosto che analitica, è anche vero che detto giudizio, se visto -come deve essere- in relazione al consumatore medio non esperto e non attento, è pur sempre un giudizio di prima impressione e deve valutare più le concordanze significative che non le discordanze di poco rilievo o addirittura irrilevanti. L' esistenza di un rischio di confusione per il pubblico che è causa di nullità del marchio ai sensi dell' art 4 n.1, lett. b), della direttiva n. 89/104/CEE, è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi, per la somiglianza tra loro, provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra loro. La confondibilità di un segno con un marchio registrato deve essere valutata in astratto, in quanto nell' azione di contraffazione viene tutelato il diritto all' uso esclusivo del segno come bene autonomo; pertanto vanno considerati estranei alla valutazione che il giudice è chiamato a compiere, gli elementi attraverso i quali i suddetti segni vengono proposti al pubblico,(in particolare il contesto grafico e l'aspetto esteriore delle confezioni che essi contraddistinguono). L' idoneità dei segni distintivi a produrre confusione deve essere valutata in termini di attitudine anche solo potenziale ma concretamente possibile ad ingenerare nei destinatari del messaggio in cui l' atto confusorio si esplica un falso convincimento circa la provenienza dei prodotti o dell' attività da un imprenditore anziché di un altro.

Per giurisprudenza costante, il rischio di confusione quanto all' origine commerciale dei prodotti o dei servizi dev' essere valutato secondo la percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi e tenendo conto di tutti i fattori caratterizzanti. La percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione.

Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Secondo la Corte, il *consumatore* medio si presume *normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto* (sentenza Lloyd, punto 26). Questa enunciazione generale rinvia sia all'esperienza sia all'attenzione del consumatore, in particolare:

- l'essere normalmente informato, rinvia al grado di esperienza;
- l'essere ragionevolmente attento e avveduto, rinvia al grado di attenzione.

Questa definizione del consumatore medio si applica, *mutatis mutandis*, ai clienti professionali.

In quest'ultimo caso, essere *normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto* implicherà spesso un grado di esperienza e di attenzione superiore a quello dei consumatori.

Se il consumatore medio di un prodotto o servizio è il cliente professionale medio, mentre l'altro pubblico è costituito sia da consumatori medi che da clienti professionali medi, avrà rilevanza soltanto il cliente professionale medio. Questo perchè gli acquisti effettuati da clienti professionali sono spesso più sistematici di quelli dei consumatori. Essi richiedono una giustificazione contabile e il loro costo e la loro efficienza sono spesso assoggettati a controlli. Pertanto, il loro grado di attenzione nell'effettuare tali acquisti è solitamente più elevato, rispetto a quello degli acquirenti consumatori finali, e il rischio di confusione è conseguentemente più basso.

Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, si deve rilevare che il fatto che il consumatore medio serbi memoria solo di un'immagine imperfetta del marchio conferisce maggiore importanza all'elemento predominante del marchio in causa.

Nel pronunciarsi sui casi di rischio di confusione, la Corte ha finora equiparati le nozioni di pubblico di riferimento e consumatore medio. Come è stato affermato i clienti medi dotati di media diligenza ed avvedutezza (senza aver riguardo alla possibilità di un attento esame comparativo di particolare competenza ed intelligenza) della categoria di prodotti o servizi in questione, costituiscono il pubblico di riferimento. Bisogna tenere conto che la parola 'clienti' si riferisce a clienti reali e potenziali, ossia a clienti che acquistano ora oppure in futuro i prodotti o servizi. Se una parte significativa del pubblico di riferimento può essere indotta in confusione riguardo all'origine dei prodotti, tale circostanza è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un rischio di confusione. Non è necessario dimostrare che tutti i clienti reali o potenziali possano essere indotti in confusione. Nella fattispecie, la valutazione globale del rischio di confusione comporta valutazioni di fatto complesse, dirette a verificare se esista un rischio che il pubblico di riferimento possa erroneamente confondere un marchio di cui si chiede la registrazione con un marchio anteriore.

Va tuttavia rilevato come i vari fattori pertinenti rispetto ad un caso determinato non abbiano un valore fisso e predeterminato. Quest'ultimo può invece variare in funzione del caso concreto. Ciò che rileva è il grado di somiglianza tra i prodotti o servizi e tra i segni, il grado di carattere distintivo del marchio anteriore e l'incidenza di ogni eventuale altro fattore. Il risultato finale dipenderà dalla ponderazione del valore da attribuire a ciascuno di questi fattori pertinenti.

III. I precedenti

La giurisprudenza comunitaria più significativa sulla violazione dell' art 8, n.1, lett. b) del regolamento (CE) 40/94 è la seguente: TRIB. CE, 23 febbraio 2006, causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria/UAMI- Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) ; C. GIUST. CE, 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabèl BV / Puma ; C. GIUST. CE, 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer; C. GIUST. CE, 22 giugno 2000, causa C-425/98, Adidas/Marca Mode; C. GIUST. CE, 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

La prassi giurisprudenziale sulla questione della confondibilità tra i segni è vasta. Si vedano sul punto: C. GIUST. CE , sentenza 11 marzo 2003, causa C-40/01, ANSUL ; C. GIUST. CE , 18 dicembre 2006, causa C-16/06 P, Les Éditions Albert René Sàrl/UAMI; C. GIUST. CE , 11 maggio 2006, causa C-416/04 P, SUNRIDER/UAMI; C. GIUST. CE, 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, VEDIAL/UAMI; C. GIUST. CE ,23 marzo 2006, causa C-206/04 P, Mülhens GmbH & Co. KG/UAMI; C. GIUST. CE , 6 ottobre 2005, causa C-120/04, MEDION; C. GIUST. CE, 18 luglio 2006, causa C-214/05, Sergio Rossi SpA/UAMI; ordinanza 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord/UAMI; TRIB. CE 23 ottobre 2002, causa T-104/01, OBERHAUSER/UAMI-Petit Liberto (Fifties); C. GIUST. CE, 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C- 109/97, Windsurfing Chiemsee; TRIB. CE, 23 ottobre 2002, causa T-388/00 Institutfür Lernsysteme/UAMI-Educational Services; C. GIUST. CE, 19 settembre 2002, causa

C-104/00 P, DKV/UAMI (COMPANYLINE); C. GIUST. CE, 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/ Repubblica di Germania e Regno Unito e C. GIUST. CE, 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Gut Springenheide Gmbh/UAMI.

Fra le più recenti si vedano: TRIB. CE, 7 aprile 2011, causa T-84/08, Intesa San Paolo SpA/UAMI ; C. GIUST. CE ,24 marzo 2011, causa C-552/09 P, Ferrero/UAMI; C. GIUST. CE, 24 giugno 2010, causa C- 51/09 P, Becker/UAMI; C. GIUST. CE, 29 luglio 2010, causa C-214/09 P, Anheuser-Busch, Inc./UAMI; C. GIUST. CE, 3 settembre 2009, causa C-498/07 P, Aceites del Sur SA, Koipe Corporación SL/UAMI; TRIB. CE, 7 maggio 2009, causa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI; C. GIUST. CE, 20 settembre 2007, causa C-193/06 P, Nestlé/UAMI; C. GIUST. CE, 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker e C. GIUST. CE, 26 aprile 2007, causa C-412/05 P, Travatan/UAMI.

La Corte Comunitaria afferma in numerose pronunce che la tutela del segno è ancorata al rischio di confusione: TRIB. CE 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Markt Concord; TRIB. CE 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Miss Fifties; TRIB. CE 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Saint Hubert/Hubert; TRIB. CE 3 luglio 2003, causa T-129/01, Bud/Budmen; TRIB. CE 9 luglio 2003, causa T-156/01, Giorgi/Giorgio Beverly Hills; TRIB. CE 4 novembre 2003, causa T-85/02, El Castillo/Castillo; TRIB. CE 18 febbraio 2004, causa T-355/02, FLEX/Cornflex; TRIB. CE 25 novembre 2003, causa T-286/02, MOU/Kiap MOU; TRIB. CE 3 marzo 2004, causa T-355/02, Sir/ZIRH; TRIB. CE 17 marzo 2004, T-183/02 e T-184/02, Mundicolor e Mundicor; TRIB. CE, 31 marzo 2004, causa T-20/02, Happidog/Happy Dog; TRIB. CE, 22 giugno 2004, causa T-185/02, Picasso/Picaro; TRIB. CE 22 giugno 2004, causa T-66/03, Gala/Galaxia; TRIB. CE 30 giugno 2004, causa T-317/01, Eurodata Tv/M+M Eurodata.

IV. La dottrina

La bibliografia più significativa in tema di tutelabilità e confondibilità del marchio, è; VANZETTI, DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, IV Ed., 2009; LECCE. G, *Il marchio nella giurisprudenz.*, II Ed., 2009; SIROTTI, *Manuale pratico dei marchi e dei brevetti*, 2009; SENA. G, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, IV. Ed., 2007; BOTTERO, TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi d'impresa. Profili sostanziali, processuali e contabili*, Utet 2009; BARBERIS, LAVANDA, RAMPA e SORO (a cura di), *La politica tra mercati e regole. Scritti in ricordo di Luciano Stella*, 2005; RUGGERI, *Studi in onore di Antonino Metro. Tomo I.*, 2009 (ASTONE M., *Il consumatore medio nel diritto interno e comunitario*, pp. 101-120); GALGANO, *Trattato di diritto civile*, III, II Ed., 2010; GAUDENZI, *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, II vol., Utet 2010; CESIANO, *La tutela cautelare in tema di marchi e concorrenza sleale*, Milano 2008.

Approfondiscono in tema di capacità distintiva: FREDIANI, *Commentario al nuovo Codice della proprietà industriale*, I sez, p. 38 ss., 2006; AA. VV, *Segni e forme distintive. La nuova disciplina. Atti del Convegno*, 2001; SENA. G, *Confondibilità in astratto e in concreto*. In Riv. Dir. Ind., I, 2007, p. 58 ss. VANZETTI. A, *Capacità distintiva e confondibilità: segni registrati e non registrati.*, in Riv. dir. Ind., 2007, I, p.7; SARTI. D, *Capacità distintiva e confondibilità:*

marchi generali e marchi speciali., in Riv. Dir. Ind., 2007, I, pp.53-57; FRASSI, *Capacità distintiva e confondibilità nei marchi complessi.*, in Riv. Dir. Ind., 2007, I, p. 62 ss.; VANZETTI. A, *La funzione del marchio in regime di libera cessione.*, in Riv. Dir. Ind., 1998, I, p. 81.

Fanno espresso riferimento alle pronunce giurisprudenziali: VANZETTI, *Giurisprudenza annotata di diritto industriale (1997-2007)*, 2011; VANZETTI (diretta da), *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2007; GIELEN, *Concise European Trademark and Design Law*, UK 2011; JEHORAM, VAN NISPEN, HUYDECOPER, *European Trademark Law; community trademark law and harmonized national trademark law*, 2010; SEVILLE, *EU intellectual property law and policy*, UK 2009; VAVER, BENTLEY, *Intellectual Property in the New Millenium; essays in honour of Willimiam R. Cornish*, UK 2004; DINWOODIE B.GRAEME, JANIS D.MARK, *Trademark law and theory: a handbook of contemporary research*, UK 2008.

GERTA MEHMETI