



UNIVERSITÀ DI CATANIA  
PUBBLICAZIONI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

*Nuova Serie*

288/I

# STUDI DI DIRITTO COMMERCIALE PER VINCENZO DI CATALDO

*a cura di*

Concetto Costa, Aurelio Mirone, Roberto Pennisi  
Pierpaolo M. Sanfilippo, Ruggero Vigo

*Volume I*

**Proprietà intellettuale e concorrenza**



**G. Giappichelli Editore**

DAVIDE ARCIDIACONO

SU ALCUNE RECENTI  
TENDENZE GIURISPRUDENZIALI IN TEMA  
DI SOMIGLIANZA DEI MARCHI IN CONFLITTO  
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME  
DI TUTELA ALLARGATA DEI MARCHI  
CHE GODONO DI RINOMANZA

SOMMARIO: 1. La nozione di somiglianza dei segni ai fini della tutela allargata. Rilievi introduttivi. – 2. I criteri di accertamento della somiglianza fra i segni in conflitto. – 3. Il rilievo di un grado di somiglianza debole fra i segni in conflitto ai fini della tutela allargata. Una rilettura critica. – 4. La somiglianza (esclusivamente) concettuale fra i segni in conflitto e la nozione di “immediatezza” del nesso fra i marchi confliggenti. Analisi critica. – 5. Il confronto con il panorama comparatistico. L'esperienza statunitense. – 6. Riassunto dei risultati raggiunti.

1. *La nozione di somiglianza dei segni ai fini della tutela allargata. Rilievi introduttivi*

Come noto, l'identità o la somiglianza dei segni in conflitto è condizione essenziale, espressamente indicata dalle disposizioni UE (o armonizzate a livello UE), perché possa invocarsi la tutela allargata dei marchi che godono di rinomanza<sup>1</sup>. Detto altrimenti, la nozione di somiglianza fra i segni in conflitto è ele-

---

<sup>1</sup> E v. artt. 8, par. 5 e 9, par. 2, lett. c) del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea nonché artt. 5, par. 3, lett. a) e 10, par. 2, lett. c) della Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa; per il diritto italiano v., in particolare, artt. 12, comma 1, lett. e) e 20, comma 1, lett. c) del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale) e successive modificazioni. Su tale disciplina v., fra molti, V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, II ed., Giuffrè, Milano, 1993, p. 108 ss.; G.E. SIRONI, *sub* art. 20 c.p.i. in A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 291 ss., e, sul tema della somiglianza fra i segni in confronto ai fini dell'applicazione delle norme di tutela allargata dei marchi che godono di rinomanza v. ID., *op. cit.*, p. 376 ss.

mento costitutivo della fattispecie con la conseguenza che, qualora i segni siano dissimili, non possa nemmeno ipotizzarsi un indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio che gode di rinomanza o un pregiudizio agli stessi<sup>2</sup>. In questa direzione la nozione di somiglianza fra i segni in conflitto ben si presta a svolgere una preziosa funzione di filtro, consentendo di rigettare iniziative infondate ad uno stadio, per così dire, preliminare, senza che sia necessario procedere oltre nell'esame degli altri elementi della fattispecie<sup>3</sup>.

È stato altresì puntualmente osservato come la nozione di somiglianza (tra i segni in conflitto) sia una nozione giuridica e non empirica con la conseguenza che essa, in linea di principio, possa assumere una diversa intensità a seconda del tipo di conflitto in discorso e, cioè, a seconda che si tratti di accertare la confondibilità fra i segni o, invece, di affermare la sussistenza di un indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio che gode di rinomanza o un pregiudizio agli stessi<sup>4</sup>. In questa direzione la giurisprudenza UE ha avuto modo di affermare, in particolare, che la somiglianza fra i segni richiesta dalle disposizioni UE (o armonizzate a livello UE) di protezione dei marchi che godono di rinomanza possa, in linea di principio, essere di grado minore rispetto alla somiglianza richiesta ai fini della confondibilità tra i segni. Detto indirizzo ha inoltre incontrato il favore della dottrina ed è stato in concreto applicato dalla giurisprudenza di taluni Stati membri<sup>5</sup>. La giurisprudenza UE, più di recente, ha inoltre avuto l'occasione di affermare la rilevanza di una somiglianza non (soltanto "tenue" ma anche non) immediatamente percepibile, e collocata esclusivamente sul piano concettuale, fra marchio notorio e segno posteriore. Il presente scritto si prefigge di rivisitare detti assunti alla luce della considerazione delle diverse fattispecie, del pregiudizio e del vantaggio indebito, riconducibili alla tutela allargata dei marchi che godono di rinomanza e, in quest'ottica, un utile strumento di conforto sarà offerto dall'esperienza comparatistica.

---

<sup>2</sup> E v., da ultimo, Trib. UE, 31 maggio 2017, causa T-637/15, caso *Miguel Torres*, punto 29; e già Trib. UE, 19 ottobre 2006, cause riunite da T-350/04 a T-352/04, caso *Bit/Bud*, punto 136; in dottrina v., fra molti, L. BENTLY-B. SHERMAN-D. GANJEE-P. JOHNSON, *Intellectual Property Law*, V ed., Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 1056.

<sup>3</sup> E v. condivisibilmente in tal senso I. SIMON FHIMA, *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 73.

<sup>4</sup> In questo senso v. L. BENTLY-B. SHERMAN-D. GANJEE-P. JOHNSON, *op. cit.*, p. 1056, da cui il successivo virgolettato, i quali consvisibilmente affermano che «*the concept of "similarity" is interpreted in light of the purpose of each provision*»; in senso adesivo v. M. RICOLFI, *Trattato dei Marchi. Diritto europeo e nazionale*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 534, 573 e 737.

<sup>5</sup> In senso favorevole, fra gli altri, v. M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 736 ss. Deve tuttavia segnalarsi, benché si tratti di un orientamento ormai superato, che la *Cour de cassation* francese, con la sentenza del 29 giugno 1999, caso *Olymprix*, in *Bull. civ.*, IV, n. 143, ha ritenuto, ai fini della tutela allargata, che i marchi in conflitto dovessero essere identici e non già soltanto simili e v., sul punto, J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, II ed., L.G.D.J., Paris, 2009, p. 514 ss. ove rilievi critici e cui si rinvia per ulteriori riferimenti.

Il profilo prescelto, inoltre, non può non imporre di tener conto del ruolo del “nesso” tra i marchi in conflitto. Come noto, infatti, l’evoluzione della giurisprudenza UE a partire dalla sentenza *Intel* della Corte di giustizia, ha integrato l’esame circa la somiglianza tra i marchi in conflitto all’interno di un più complessivo accertamento di un “nesso” tra i marchi stessi che, secondo il più recente orientamento, costituisce uno stadio intermedio e preliminare rispetto all’analisi circa la sussistenza del pregiudizio o del vantaggio indebito. Come noto, infatti, proprio a partire dalla sentenza *Intel*, l’identità o somiglianza tra i marchi confliggenti costituisce «una condizione necessaria, ma non sufficiente» che il decidente è chiamato a soppesare insieme ad altri fattori pertinenti, secondo il metodo della valutazione globale, ai fini della sussistenza di un tale “nesso”. Taluni di questi elementi rilevanti e, in particolare, il livello di notorietà del marchio anteriore rinomato, la forza distintiva di quest’ultimo e il rapporto esistente fra i beni o servizi contrassegnati dai marchi in conflitto, sono oggetto di esame anche all’interno dell’ultimo stadio dell’analisi volta all’accertamento del pregiudizio o del vantaggio indebito.

La nozione di “nesso”, nella sua versione più aggiornata, non espressamente prevista dai testi normativi ma frutto dell’elaborazione giurisprudenziale UE, non è andata esente da critiche<sup>6</sup>. Essa, infatti, può, quantomeno in alcune applicazioni giurisprudenziali, dirsi affetta da “eccessivo schematismo”<sup>7</sup>. Di tale costruzione, in ogni caso, non può non tenersi conto nell’esaminare la nozione di (identità o) somiglianza fra i segni in conflitto ai fini della tutela allargata.

## 2. I criteri di accertamento della somiglianza fra i segni in conflitto

Ai fini dell’accertamento della somiglianza dei segni, secondo la Corte di giustizia, occorre raffrontare i marchi in conflitto sul piano fonetico, visivo e concettuale<sup>8</sup>. Trattasi, com’è agevole osservare, di livelli di confronto formalmente identici rispetto a quelli impiegati ai fini dell’accertamento del rischio di confusione<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> E v., in particolare, lo studio di M. RICOLFI, *Le nozioni di “somiglianza” dei marchi e di “nesso” nella disciplina dei marchi notori*, in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 557 ss.; ID., *Trattato*, cit., p. 746 ss.

<sup>7</sup> G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 300 da cui l’espressione virgolettata nel testo. L’autore si riferisce all’orientamento inaugurato da Corte giust., 27 novembre 2008, causa C-252/07, caso *Intel*, punto 32, in *Giur. dir. ind.*, 2008, p. 1322 ss. E v. ID., *sub art. 20 c.p.i.*, cit., 379. Nello stesso senso già D. SARTI, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 72.

<sup>8</sup> E v. Corte giust. UE, 23 ottobre 2003, causa C-408/01, caso *Adidas-Salomon*, punto 28, in *Giur. dir. ind.*, 2003, p. 1458, in *Riv. dir. ind.*, 2004, II, p. 130 ss. con nota di C. GALLI, *I limiti di protezione dei marchi rinomati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia C.E.* e in *Giur. comm.*, 2004, II, p. 362 ss., con nota di N. BOTTERO, *Marchi notori, beni affini ed usi atipici nella giurisprudenza comunitaria*. E v., fra gli altri, M. RICOLFI, *Le nozioni*, cit., p. 562 s.

<sup>9</sup> E, del resto, non si vede come, nell’ambito della tutela allargata, la somiglianza fra segni in

Anche i criteri di giudizio, ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento della somiglianza, sono i medesimi già da tempo adoperati nell'ambito dell'esame circa la confondibilità nel raffronto tra i segni in conflitto. E così, anche ai fini indicati, occorre procedere ad una valutazione globale che effettui un bilanciamento di tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio<sup>10</sup>. Appare, inoltre, necessario basarsi sull'"impressione d'insieme" che i marchi in conflitto producono nella mente del pubblico<sup>11</sup>. Decisiva, nella prassi applicativa, si è rivelata l'individuazione dell'elemento dominante del segno giacché, ove l'elemento dominante del marchio anteriore sia stato rinvenuto anche nel segno posteriore, i segni in conflitto sono stati per lo più ritenuti simili<sup>12</sup>.

Rilevo è stato altresì riconosciuto alla presenza, in ambedue i marchi in conflitto, di un comune elemento distintivo autonomo benché non dominante<sup>13</sup>. In

---

conflitto possa essere valutata secondo criteri diversi rispetto a quelli impiegati nell'ambito della tutela anticonfusoria. E v., in senso non dissimile, M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 739; ID., *Le nozioni*, cit., p. 563 s.

<sup>10</sup> E così, ad esempio, una scarsa somiglianza a livello visivo e concettuale può essere compensata da un'elevata somiglianza a livello fonetico. E nel senso che, ai fini del riconoscimento del "nesso" fra i segni, una dissimiglianza a livello visivo possa essere compensata da una somiglianza, sia pure contenuta «in una certa misura», a livello fonetico e concettuale, sì che possa dirsi sussistere «un certo grado di somiglianza globale» fra i marchi in conflitto v. Trib. UE, 5 luglio 2016, causa T-518/13, caso *MacCoffee*, punti 25, 28, 31-34 da cui i precedenti virgolettati. Al contrario, ai fini del riconoscimento di un "nesso", una somiglianza notevole a livello visivo può compensare l'assenza di (o la debole) somiglianza a livello fonetico e concettuale e v., in tal senso, Trib. UE, 8 maggio 2018, causa T-721/16, caso *Ray-Ban*, punti 78 e 84. E nel senso che, pur in assenza di somiglianza visiva e fonetica, il Tribunale di primo grado ha errato a non tener conto della sia pur tenue somiglianza concettuale onde verificare «se tale grado di somiglianza, benché tenue, non fosse sufficiente, a causa della presenza di altri fattori pertinenti, quali la rinomanza o la notorietà del marchio anteriore, affinché il pubblico interessato stabilisse un nesso tra detti segni» v. Corte giust., 10 dicembre 2015, causa C-603/14 P, caso *El Corte Inglés*, punto 48 da cui il precedente virgolettato.

<sup>11</sup> E v. Trib. UE, 16 maggio 2007, causa T-137/05, caso *La Perla*, punto 35; Trib. UE, 16 aprile 2008, causa T-181/05, caso *Citi/Citibank*, punto 65. E v. M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 740 e nt. 1423 per ulteriori riferimenti; ID., *Le nozioni*, cit., p. 564. E nel senso che «la somiglianza globale esistente tra i marchi in conflitto, sufficiente affinché il pubblico di riferimento stabilisca un nesso tra questi ultimi, pur non confondendoli, deve essere determinata tenendo conto delle somiglianze visiva, fonetica e concettuale tra detti marchi, nonché, se del caso, della valutazione dell'importanza relativa che occorre attribuire a tali diversi elementi, tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi in questione e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio» v. Trib. UE, 5 luglio 2016, caso *MacCoffee*, cit., punto 32 da cui il precedente virgolettato.

<sup>12</sup> I. SIMON FHIMA, *op. cit.*, p. 82. Nel senso che le regole operative riguardanti il c.d. marchio complesso siano state applicate anche a riguardo dei marchi che godono di rinomanza v. M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 740 s.

<sup>13</sup> E v. in tal senso Trib. UE, 16 maggio 2007, caso *La Perla*, cit., punti 45 ss. Anche quest'ultimo criterio, peraltro, appare affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia anche nell'ambito della tutela anticonfusoria a partire dalle sentenze *Medion* (Corte giust., 6 ottobre 2005, causa C-120/04, caso *Medion*, punti 29 s.) e *Limonchelo* (Corte giust., 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, caso *Limonchelo*, punti 40 ss.). In tal senso v. M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 741 s.

questo senso esemplare appare il caso in cui l'elemento distintivo autonomo, comune ad entrambi i marchi in conflitto, consista nell'elemento che contraddistingue una famiglia di marchi cui appartiene il marchio anteriore rinomato<sup>14</sup>. Di converso, andrebbe esclusa una somiglianza fra i segni laddove l'elemento comune debba reputarsi "trascurabile"<sup>15</sup>.

Com'è stato condivisibilmente osservato, pertanto, i criteri in concreto impiegati per il giudizio di somiglianza nell'ambito della tutela allargata sono i medesimi adoperati ai fini del giudizio di somiglianza richiesto per l'accertamento del rischio di confusione per il pubblico<sup>16</sup>. Ciò che, secondo l'opinione maggiormente accreditata, è destinato a mutare è, invece, il grado di similitudine fra i segni in conflitto che, in linea di principio, ai fini dell'applicazione delle norme di tutela allargata, può essere inferiore rispetto al grado di similitudine richiesto ai fini del giudizio di confondibilità<sup>17</sup>. La giurisprudenza UE ha, d'altro canto, più di recente mostrato diversi esempi in cui quest'ultimo criterio di giudizio è stato in concreto applicato<sup>18</sup>.

Più di recente, la Corte di giustizia non solo ha tenuto fermo il principio per il quale è sufficiente una somiglianza "tenue" fra i marchi in conflitto, ma ha anche ritenuto che non sia necessario un collegamento "immediato", scaturente dalla somiglianza dei marchi in confronto nella mente del pubblico, perché possano essere esaminati gli altri fattori rilevanti ai fini della sussistenza di un "nesso" fra i

---

<sup>14</sup> E v. Trib. UE, 5 luglio 2016, caso *MacCoffee*, cit.

<sup>15</sup> Per un caso spagnolo v. *Tribunal Supremo*, 2 febbraio 2017, causa STS 330/2017, caso *Pangasa*, consultato su [www.poderjudicial.es](http://www.poderjudicial.es).

<sup>16</sup> E v. M. RICOLFI, *Le nozioni*, cit., p. 564, da cui il successivo virgolettato, il quale rimarca come «sul piano operativo le differenze fra i criteri di valutazione della somiglianza tra marchi confliggenti, che in teoria manifesterebbero significative variazioni a seconda che i marchi siano notori o meno, tendono a scomparire. I livelli di confronto sono gli stessi e lo stesso vale per la direttrice di valutazione e al metodo di confronto».

<sup>17</sup> E v. nel senso del testo, in particolare, Corte giust., 10 dicembre 2015, caso *El Corte Inglés*, cit., ove era emersa l'assenza di somiglianza visiva e fonetica fra i segni confliggenti ma sussisteva una "tenue" somiglianza concettuale; detta somiglianza concettuale, peraltro, non era immediatamente accessibile al pubblico rilevante (e sulla questione v. *infra*, § 4). Ciononostante la Corte di giustizia non ha escluso la possibilità che potesse emergere un "nesso" fra i segni in conflitto, alla luce degli altri fattori rilevanti, ed ha pertanto onerato il Tribunale di primo grado dell'esame circa la sussistenza del "nesso" alla luce di tali ulteriori fattori, quali la rinomanza del segno anteriore e la prossimità merceologica dei beni designati dai marchi in confronto. V., inoltre, Corte giust., 20 novembre 2014, cause riunite C-581/13 P e C-582/13 P, caso *Golden Balls/Ballon d'or*, punto 72, cit., fra l'altro, in M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 745. E v., più di recente, Trib. UE, 5 luglio 2016, caso *MacCoffee*, cit., punto 33 ove il riferimento ad "un certo grado di somiglianza" fra i segni in conflitto che, pur non essendo tale da suscitare un rischio di confusione per il pubblico di riferimento, sia pur sempre in grado di stabilire un "nesso" fra i segni in conflitto nella mente del consumatore medio; nello stesso senso, da ultimo, v. Trib. UE, 15 ottobre 2018, causa T-164/17, caso *Pink Lady*, punto 98.

<sup>18</sup> E v. Corte giust., 20 novembre 2014, caso *Golden Balls/Ballon d'Or*, cit.

segni confliggenti<sup>19</sup>. Secondo quest'ultima sentenza, infatti, non può escludersi che, anche nell'ipotesi in cui l'evocazione del primo marchio ad opera del secondo non sia immediata – nel senso che la percezione della somiglianza richieda lo svolgimento di operazioni mentali intermedie – la presenza di altri fattori rilevanti possa comunque portare a concludere per la sussistenza di un “nesso” tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico pertinente<sup>20</sup>.

Trattasi, se ben si vede, di profili che finora, anche in ragione della loro tutto sommato recente emersione giurisprudenziale, non sono stati fin qui oggetto di approfondita analisi critica.

Di seguito pertanto si darà anzitutto conto, da un lato, del rilievo operativo che, ai fini dell'applicazione della tutela allargata dei marchi che godono di rinomanza, è rivestito dalla presenza di una “tenue” somiglianza fra i segni in conflitto e, dall'altro, dal rilievo di una somiglianza fra i segni che possa non essere “immediata” nella percezione del pubblico di riferimento.

### 3. *Il rilievo di un grado di somiglianza debole fra i segni in conflitto ai fini della tutela allargata. Una rilettura critica*

L'indirizzo interpretativo che non ritiene ostativa, rispetto alla protezione allargata, la presenza di una debole somiglianza fra i segni in conflitto non è sempre stata incontestata nella giurisprudenza UE. Non manca, infatti, almeno una decisione del Tribunale UE che, in ragione dell'accertamento di «un debole grado di somiglianza visiva e auditiva» fra i segni in confronto, ha reputato, alla luce di una valutazione globale, che un tale grado di somiglianza fosse insufficiente per affermare la confondibilità e, perciò solo, ha allo stesso tempo escluso in radice la possibilità di una tutela allargata del marchio che gode di rinomanza<sup>21</sup>.

L'indirizzo giurisprudenziale UE, secondo il quale anche un debole grado di somiglianza fra i segni imporrebbe al decidente di soppesare gli altri fattori pertinenti per accertare la sussistenza di un “nesso” tra i marchi in conflitto, è di più recente emersione<sup>22</sup>. Esso appare coerente con l'affermazione, meno recente, secondo la quale «non è [...] richiesto che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno utilizzato dal terzo sia tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione. È sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio

<sup>19</sup> E v. Corte giust., 10 dicembre 2015, caso *El Corte Inglés*, cit.

<sup>20</sup> Trattasi, se ben si vede, di un criterio opposto rispetto a quello adottato nel sistema tedesco da BGH, 23 settembre 2015, I ZR 105/14, caso *Goldbären*.

<sup>21</sup> E v., in tal senso, Trib. UE, 19 ottobre 2006, caso *Bud/Bit*, cit.

<sup>22</sup> E v. Corte giust., 24 marzo 2011, causa C-552/09 P, caso *TiMi Kinderjoghurt*, punto 53; Corte giust., 10 dicembre 2015, caso *El Corte Inglés*, cit., punto 42; Trib. UE, 24 settembre 2019, causa T-356/18, caso *Volvo/V-Wheels*, punto 55.

notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio»<sup>23</sup>.

Corollario di tale impostazione è che soltanto un giudizio di dissomiglianza fra i marchi in conflitto imporrebbe di arrestare l'analisi per negare la sussistenza di qualsivoglia “nesso” fra questi ultimi<sup>24</sup>.

Detto orientamento, poi, è stato recepito anche nell'ambito di alcuni ordinamenti nazionali, e, in particolare, nell'ordinamento francese. La Corte di cassazione francese, infatti, ha espresso il principio secondo il quale, ai fini dell'accertamento del “nesso”, è sufficiente anche un collegamento “tenue” fra i segni confliggenti, ed ha precisato che, in questa prospettiva, deve essere attribuito un peso maggiore agli elementi distintivi comuni fra i marchi in conflitto rispetto agli elementi di differenza giacché elementi di somiglianza, anche minori, benché non in grado di produrre un rischio di confusione o di associazione, possono essere sufficienti a suscitare, nella mente del pubblico, un “nesso” fra i segni in conflitto<sup>25</sup>.

Se non ci si inganna, tuttavia, l'orientamento in esame merita di essere riesaminato, prendendo sul serio l'indicazione metodologica che viene suggerita dalla qualificazione della nozione di somiglianza come nozione giuridica che, come tale, è destinata ad assumere una portata diversa a seconda della fattispecie legale – e degli obiettivi di tutela a quest'ultima sottesi – nella quale detta nozione si trovi ad operare. Detto altrimenti, appare legittimo ipotizzare che la direzione dell'accertamento richiesto dalla fattispecie legale possa comportare anche una diversa estensione della nozione di somiglianza fra i segni rilevante. A tal riguardo sembra possa procedersi disaggregando la nozione di somiglianza rilevante ai fini dell'accertamento del pregiudizio, da un lato, e la nozione di somiglianza rilevante ai fini dell'accertamento del vantaggio indebito, dall'altro.

---

<sup>23</sup> Corte giust., 18 giugno 2009, causa C-487/07, caso *L'Oreal/Bellure*, punto 36, in *Giur. dir. ind.*, 2009, p. 1425 ss. e in *Giur. comm.*, 2010, II, p. 969 con nota di V. DI CATALDO, *Profumi e baccocchi. Non nominare il marchio altrui invano*; Corte giust., 24 marzo 2011, caso *TiMi Kinderjoghurt*, cit., punto 53; Corte giust., 10 dicembre 2015, caso *El Corte Inglés*, cit., punto 42; Trib. UE, 24 settembre 2019, caso *Volvo/V-Wheels*, cit., punto 55.

<sup>24</sup> Esemplare, in tal senso, la sentenza del *Tribunal Supremo* spagnolo, 2 febbraio 2017, cit., ove, in ragione della circostanza che l'elemento comune tra i segni in conflitto avesse un'incidenza trascurabile nell'impressione d'insieme – nella specie “24h” – ha concluso nel senso che fra i marchi in confronto intercorrea «un grado de similitud totalmente inexistente».

<sup>25</sup> E v. *Cour de cassation, civile, chambre commerciale*, 12 aprile 2016, n. 14-29414, caso *Maisons du monde*, consultato su [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr), da cui il successivo virgolettato, ove si legge che «l'existence d'une atteinte à une marque renommée s'apprécie en fonction des ressemblances, et non des différences; qu'elle peut être la conséquence d'une similitude, même faible, entre les signes en conflit, en sorte que des ressemblances, même mineures, peuvent suffire à susciter, dans l'esprit du public, un rapprochement, à établir dans son esprit un lien entre elles». La Cassazione francese, in forza di tale criterio, ha pertanto ritenuto che la Corte d'appello aveva errato ad escludere un tale nesso in forza dell'impressione globale differente per il consumatore medio, e tale da escludere qualsivoglia rischio di “confusione” o di “associazione”, benché avesse, al contempo, ammesso l'esistenza di talune somiglianze di carattere minore (“certaines ressemblances à caractère mineur”) fra i segni in conflitto, e senza tener conto dell'insieme degli elementi di somiglianza.



Così procedendo, può anzitutto affermarsi che l'indirizzo prevalente non tenga conto dell'idea pacifica secondo la quale il pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di rinomanza si identifichi con una riduzione della capacità di tale marchio a identificare, come provenienti dal titolare, i beni o i servizi da esso contrassegnati<sup>26</sup>. Detto pregiudizio, in particolare, secondo l'interpretazione ricevuta, può verificarsi: a) allorché il marchio anteriore rinomato non sia più in grado di suscitare un'associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; b) nel caso in cui l'uso posteriore rischi di avviare un processo di volgarizzazione del marchio anteriore rinomato<sup>27</sup>. L'ipotesi *sub a*) presuppone un uso successivo (effettivo o programmato) per beni o servizi (in ipotesi anche radicalmente) diversi rispetto a quelli per i quali il marchio anteriore è stato registrato (e usato), mentre l'ipotesi *sub b*) presuppone che l'uso successivo (effettivo o programmato) concerna beni o servizi identici a quelli per i quali il marchio anteriore è stato registrato. In ambedue le ipotesi, tuttavia, perché possa anche soltanto ipotizzarsi un pregiudizio al carattere distintivo, è necessario che i segni in conflitto siano identici o, quantomeno, simili in misura consistente, mentre, a tal fine, non appare sufficiente che fra gli stessi intercorra solo una tenue somiglianza<sup>28</sup>.

Da quanto esposto discende che, affinché possa anche soltanto vagliarsi un'ipotesi di pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di rinomanza, dovrebbe farsi uso di una regola operativa (addirittura) opposta rispetto a quella fin qui ripetuta dalla giurisprudenza UE. Occorrerebbe, cioè, esigere un gradiente di somiglianza fra i marchi in confronto che sia altrettanto (se non forse più) rigoroso rispetto a quello impiegato ai fini del giudizio di confondibilità.

In questa direzione l'idea secondo la quale è sufficiente un gradiente di somiglianza fra i marchi in conflitto inferiore (rispetto a quello richiesto ai fini del giudizio di confondibilità), perché possa istituirsi un "nesso" nella mente del pubblico rilevante, appare affermazione meritevole di essere precisata alla luce dell'analisi che le norme richiedono al decidente. Quest'ultimo, invero, se chiamato a pronunciarsi circa la sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore rinomato, dovrà pur sempre accertare la presenza dell'identità o di un alto grado di somiglianza fra i segni in conflitto. In questo senso,

---

<sup>26</sup> E v., fra gli altri, M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 762.

<sup>27</sup> E v. in tal senso Corte giust., 22 settembre 2011, causa C-323/09, caso *Interflora*, punto 76, in *Giur. dir. ind.*, 2013, p. 1291 ss. e in *Riv. dir. ind.*, 2012, p. 81 ss., con nota di F. STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su Internet: note a margine della sentenza Interflora*; sul punto v., fra gli altri, M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 762 ss.; A. KUR-M. SENFLEBEN, *European Trade Mark Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 355.

<sup>28</sup> E v., in particolare, A. KUR-T. DREIER-S. LUGINBUEHL, *European Intellectual Property Law*, II ed., Edward Elgar, Cheltenham, 2019, p. 258, da cui il successivo virgolettato, ove si discorre di «*identical or closely similar signs*». Nel senso che «tanto maggiore è la vicinanza fra i marchi, tanto più aumenta il rischio di lesione del carattere distintivo del marchio anteriore» v. M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 767.

alla luce della nozione di “nesso” elaborata dalla giurisprudenza UE più recente, il criterio appena individuato assume rilievo nel momento in cui, acclarata l’esistenza di un “nesso”, si trascorre all’accertamento della sussistenza del pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore rinomato<sup>29</sup>.

Può a questo punto osservarsi che i rilievi segnalati non appaiono circoscritti alla fattispecie di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore rinomato. Se ben si vede, infatti, analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine al grado di somiglianza fra i segni in conflitto che debba reputarsi necessario ai fini dell’accertamento di un pregiudizio alla notorietà del segno rinomato. Quest’ultimo pregiudizio, che può essere descritto come una compromissione del potere di attrazione del marchio rinomato può, in tesi, discendere da differenti fattispecie concrete. Senza pretesa di esaustività, le ipotesi principali di pregiudizio alla notorietà del marchio che gode di rinomanza possono essere raggruppate nel modo che segue: a) casi in cui le caratteristiche dei beni o servizi, per i quali un marchio identico o simile è usato da un terzo, possano essere percepiti dal pubblico in maniera tale che il potere attrattivo del marchio rinomato anteriore ne risulti ridotto<sup>30</sup>; b) casi in cui il terzo faccia uso di un marchio identico o simile al marchio anteriore rinomato mediante una «distorsione intenzionale, sia essa ironica, satirica o variamente critica» di quest’ultimo<sup>31</sup>; c) casi in cui un terzo si riferisca al marchio rinomato altrui a fini ironici, satirici o di critica.

Tralasciando l’ultima ipotesi, in cui appare evidente la necessità che l’altrui marchio rinomato sia esattamente identificato, le ipotesi *sub a*), se non esigono l’identità, richiedono quantomeno un grado di similitudine non debole tra i marchi in conflitto, come può agevolmente evincersi dalla casistica (reale o immaginaria) correntemente richiamata dalla giurisprudenza UE in materia. Non può tacersi, peraltro, che anche nelle ipotesi *sub b*) l’accostamento ironico, satirico o critico al marchio altrui è efficace solo se sia chiaramente e univocamente percepibile dal pubblico di riferimento. Anche nelle ipotesi segnalate, pertanto, un de-

---

<sup>29</sup>In quest’ottica, cioè, la nozione di “nesso” appare come un filtro preliminare a maglie larghe sotto il profilo del rilievo della somiglianza fra i segni, essendo a tal fine sufficiente una somiglianza tenue, sia che si tratti di accertare un pregiudizio sia che l’analisi sia volta all’accertamento di un vantaggio indebito. E, tuttavia, una volta acclarata l’esistenza di un “nesso” sulla base di una tenue somiglianza fra i segni, la tenuità della somiglianza fra i segni non è una circostanza priva di rilievo per l’analisi successiva che, sia pure sulla base di un percorso diverso da quello illustrato in queste pagine, perviene a un approdo condivisibile. E, v., in tal senso, Trib. UE, 27 ottobre 2016, causa T-515/12 RENV, caso *El Corte Inglés II*, punti 48 ss., e spec., punto 55, che, pur avendo acclarato un “nesso” tra i segni in conflitto, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio al marchio anteriore poiché, tenuto conto della tenue somiglianza fra i segni e della notorietà non eccezionale del marchio rinomato anteriore, non era stata offerta alcuna prova da parte del ricorrente circa l’esistenza di un pregiudizio alla rinomanza o al carattere distintivo o di un rischio serio che tale pregiudizio si sarebbe verificato in futuro.

<sup>30</sup>E v., in tal senso, Corte giust., 27 novembre 2008, caso *Intel*, cit., punto 40.

<sup>31</sup>E v. in tal senso M. RICOLFI, *Trattato*, cit., p. 770 da cui il virgolettato nel testo.

bole grado di somiglianza fra i segni in conflitto non sembrerebbe potersi reputarsi sufficiente ai fini della tutela allargata e, pertanto, non potrebbe darsi luogo all'esame circa la sussistenza, e il peso, degli altri fattori rilevanti.

A questo punto dell'indagine può affermarsi che le fattispecie, previste dalle norme di tutela allargata, che impongono un accertamento del pregiudizio (al carattere distintivo e alla notorietà del marchio anteriore rinomato), presuppongono che i marchi in conflitto siano identici, o simili in misura consistente, mentre non è a tal fine sufficiente che fra gli stessi intercorra una somiglianza debole. Di conseguenza, ove si tratti di accertare un pregiudizio, potrebbe *in limine* non darsi luogo all'esame degli altri presupposti previsti dalle norme di tutela allargata ogni qual volta sussista soltanto una somiglianza tenue fra i marchi in conflitto<sup>32</sup>.

Una tenue somiglianza fra i marchi in conflitto potrebbe, invece, in linea di principio, non ostare alla configurabilità di un vantaggio indebito. E, in tal senso, una volta accertato un debole grado di somiglianza dei segni, potranno utilmente essere presi in considerazione altri fattori, come il livello di rinomanza e di forza distintiva del marchio anteriore rinomato o la prossimità merceologica dei beni o servizi contraddistinti dai marchi in conflitto<sup>33</sup>.

Può tuttavia constatarsi che la giurisprudenza UE, pur non adottando il criterio della somiglianza fra i segni, quale filtro preventivo autonomo ai fini del dosaggio della tutela allargata, e impiegando, invece, lo strumento analitico a maglie larghe del "nesso", è fin qui pervenuta ad approdi condivisibili, recuperando il rilievo della tenuità della somiglianza fra i segni in confronto nell'ambito del successivo accertamento del pregiudizio o del vantaggio indebito<sup>34</sup>.

#### 4. *La somiglianza (esclusivamente) concettuale fra i segni in conflitto e la nozione di "immediatezza" del nesso fra i marchi confliggenti. Analisi critica*

Come sopra ricordato, l'idea secondo la quale un tenue grado di somiglianza fra i segni in conflitto non osti alla (e, anzi, imponga la) ponderazione degli altri fattori pertinenti ai fini dell'accertamento di un "nesso" fra i marchi in conflitto,

---

<sup>32</sup> V. a tal proposito le considerazioni svolte in nt. 29.

<sup>33</sup> E v., in tal senso, Trib. UE, 17 ottobre 2018, causa T-8/17, caso *Golden Balls II*.

<sup>34</sup> E v., in questo senso, Trib. UE, 17 ottobre 2018, caso *Golden Balls II*, cit., che, a fronte della tenuità della somiglianza dei segni in conflitto è comunque pervenuta, anche in considerazione della particolare rinomanza del marchio anteriore, ad affermare la sussistenza di un rischio serio di vantaggio indebito derivante dalla registrazione di un segno posteriore (sia pur debolmente simile al primo) per alcune categorie merceologiche. In un'altra decisione, poi, tenuto conto della tenuità della somiglianza fra i segni in conflitto, è stata esclusa la sussistenza di un pregiudizio alla capacità distintiva o alla rinomanza del marchio rinomato anteriore e v., in tal senso, Trib. UE, 27 ottobre 2016, caso *El Corte Inglés II*, cit.

è logico corollario dell'idea secondo cui, ai fini di un "nesso" fra i marchi in confronto, è sufficiente un grado di somiglianza inferiore a quello necessario ai fini del giudizio di confondibilità. Sviluppando logicamente tale impostazione potrebbe, in linea di principio, ipotizzarsi che occorra procedere ad una valutazione dei fattori pertinenti, anche nel caso in cui si tratti di una somiglianza fra i marchi puramente concettuale, ancorché essa non sia immediatamente percepibile come tale dal pubblico rilevante. A tal riguardo la Corte di giustizia ha avuto modo di esprimersi, nell'ambito di un giudizio di impugnazione avverso una sentenza del Tribunale UE di contrario avviso, nel senso che «i pregiudizi» contro i quali i marchi che godono di rinomanza sono protetti «non richiedono che il ravvicinamento che i consumatori sarebbero in grado di fare tra i segni in conflitto sia immediato»<sup>35</sup>.

Per apprezzare meglio la portata concreta del tema e, correlativamente, della soluzione offerta dalla Corte di giustizia, può essere utile tratteggiare gli elementi salienti del caso che ha dato origine all'affermazione del Tribunale di primo grado che ha formato oggetto di revisione critica da parte della Corte di giustizia<sup>36</sup>. Nel caso di specie il marchio anteriore era costituito, oltre che da una parte figurativa, dai termini "*El Corte Inglés*". Il segno posteriore confliggente, invece, pur non riproducendo la parte figurativa del marchio anteriore, era rappresentato dal termine "*The English Cut*" che costituisce una traduzione in inglese dei corrispondenti termini del marchio anteriore espressi in lingua spagnola. Il Tribunale di primo grado ha appurato che, nel caso in questione, i segni in conflitto fossero del tutto diversi sul piano visivo e fonetico. Al contempo, tuttavia, il medesimo Tribunale UE aveva ritenuto sussistere una tenue somiglianza concettuale: la parte distintiva del marchio successivo, comune sul piano concettuale al marchio anteriore, era costituita dal termine "*English*" che poteva essere percepita nella sua portata distintiva dal pubblico pertinente<sup>37</sup>. Il Tribunale UE, invero, ha ritenuto che la parte distintiva maggiormente significativa fosse costituita dal termine "*Cut*" che, tuttavia, a suo avviso, non è immediatamente percepibile come richiamo al termine spagnolo "*Corte*" (e, cioè, "taglio" in lingua italiana) dal pubblico rilevante, costituito dal pubblico spagnolo, atteso il livello di conoscenza della lingua inglese non particolarmente elevato del pubblico medio spagnolo. Proprio la

---

<sup>35</sup> E v. Corte giust., 10 dicembre 2015, caso *El Corte Inglés*, cit., punto 50 da cui il virgolettato nel testo. Il profilo non è passato inosservato ai commenti più recenti in argomento e v., fra gli altri, A. POHLMANN, *Das Rechte der Unionsmarke*, II ed., C.H. Beck, München, 2018, p. 160, par. 276.

<sup>36</sup> E v. Trib. UE, 15 ottobre 2014, causa T-515/12, caso *El Corte Inglés*.

<sup>37</sup> Trib. UE, 15 ottobre 2014, caso *El Corte Inglés*, cit., punto 22: «... la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n'étaient similaires ni sur le plan visuel ni sur le plan phonétique. Elle a toutefois estimé que les signes présentaient une similitude sur le plan conceptuel, liée à l'un de leurs éléments verbaux, à savoir le mot 'english' qui, de par sa ressemblance avec le mot 'ingles', pouvait être compris par la majorité des consommateurs espagnols, bien que ceux-ci aient un niveau de connaissance de l'anglais généralement qualifié de bas».

manca di tale percezione immediata del termine maggiormente distintivo (per il pubblico rilevante) avrebbe escluso, nell'ottica del Tribunale UE, un ravvicinamento tra i segni che fosse sufficiente ad integrare un "nesso" fra i segni in conflitto nella mente del pubblico pertinente<sup>38</sup>. Perché un tale "nesso" mentale si produca, infatti, occorrerebbe, sempre ad avviso del Tribunale UE, una previa traduzione (*"une traduction préalable"*) dei termini inglesi: solo a seguito di tale traduzione, il pubblico pertinente sarebbe stato in grado di percepire un "nesso" tra i marchi in conflitto<sup>39</sup>.

La Corte di giustizia, dal canto suo, oltre a non ritenere di per sé dirimente la circostanza che la somiglianza fra i segni in conflitto fosse "debole", ha ritenuto altresì che il Tribunale UE avesse errato nel non aver tenuto conto, ai fini dell'accertamento circa la sussistenza di un "nesso" fra i segni in conflitto, del livello di rinomanza del marchio anteriore e della comunanza del pubblico rilevante.

È inoltre appena il caso di osservare che la questione del rilievo della somiglianza non immediata, sul piano esclusivamente concettuale, fra i segni in conflitto, non è sconosciuta alla giurisprudenza degli Stati membri e, a tal proposito, una posizione di segno contrario a quella fatta propria dalla Corte di giustizia è stata assunta dal Tribunale federale tedesco. Quest'ultimo ha, infatti, espresso il principio di diritto secondo il quale, perché possa dirsi integrato un "nesso" (*"gedankliche Verknüpfung"*) fra marchi in conflitto, consistenti, da un lato, in un marchio denominativo e, dall'altro, nella forma di un prodotto, occorre che la somiglianza concettuale fra i segni in confronto si imponga in modo evidente e spontaneo all'attenzione del pubblico, senza che siano necessari ulteriori passaggi mentali intermedi (*"mehrere gedankliche Zwischenschritte"*)<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup>Trib. UE, 15 ottobre 2014, caso *El Corte Inglés*, cit., punto 27 ove si legge quanto segue: «Or, une telle distinction linguistique, dans la mesure où elle nécessite une traduction préalable dans l'esprit du consommateur, est susceptible de faire, en fonction, notamment, de la connaissance linguistique du public pertinent, du degré de parenté des langues concernées et des mêmes termes employés par le signes en cause, plus ou moins obstacle à un rapprochement conceptuel immédiat dans la perception du public pertinent».

<sup>39</sup>Nel senso che sia necessaria a tal fine una *"traduction préalable"* v. Trib. UE, 15 ottobre 2014, caso *El Corte Inglés*, cit., punto 27, citato alla nota precedente e, specie, punto 28: «Or, les consommateurs ne percevront, le cas échéant, que les signes en conflit ont une signification identique qu'après avoir traduit le signe 'English Cut'. Il en résulte que les consommateurs n'opéreront pas un rapprochement conceptuel immédiat entre lesdits signes. D'autant plus que ces consommateurs, comme l'a souligné à juste titre la chambre de recours, en tant qu'hispanophones, n'ont pas de connaissance particulière de l'anglais».

<sup>40</sup>Nel testo originale il Tribunale federale si esprime nei termini che seguono: "[...] ist erforderlich, dass sich die Benennung der beanstandeten Gestaltung mit dem Markenwort für den Verkehr aufdrängt, ohne dass hierfür mehrere gedankliche Zwischenschritte notwendig sind [...]» (il passaggio citato è tratta da una delle massime ufficiali di BGH, 23 settembre 2015, I ZR 105/14, caso *Goldbären*, enfasi aggiunta).

Così delineati i termini della questione, possono tenersi ferme le indicazioni metodologiche precedentemente esposte in ordine al grado minimo di somiglianza che deve essere raggiunto perché possa ipotizzarsi una violazione delle norme sulla tutela allargata.

In questa prospettiva, se non ci si inganna, non sembra razionalmente plausibile l'illazione che il collegamento immediato fra beni o servizi contrassegnati e fonte produttiva, attuato dal marchio rinomato anteriore, possa essere pregiudicato da un segno successivo che sia concettualmente simile al primo solo in modo mediato, nel senso che la comunanza degli elementi dotati di efficacia distintiva autonoma fra i segni in confronto non sia immediatamente percepibile come tale dal pubblico di riferimento. Appare altrettanto difficilmente giustificabile, sul piano razionale, l'ipotesi che la rinomanza del marchio anteriore possa subire pregiudizio ad opera di un segno successivo che, lungi dall'essere identico o simile, si limiti ad un accostamento concettuale mediato e, cioè, appunto, non immediatamente percepibile come tale dal pubblico di riferimento.

Può anche in tal caso senz'altro restringersi l'ambito in cui può in tesi assumere rilievo una somiglianza non immediata fra i segni – che, a sua volta, presuppone che la somiglianza si collochi sul piano concettuale – solo all'ipotesi dell'aggranciamento indebito al carattere distintivo o alla rinomanza dell'altrui marchio rinomato. Si fa tuttavia strada l'ipotesi che, nell'ottica di una valutazione globale dei fattori pertinenti, e salvo casi affatto particolari, la vicinanza o financo l'identità dei beni e servizi contrassegnati dai marchi in conflitto e l'eccezionale (forza distintiva e la) rinomanza del marchio anteriore non possano controbilanciare una somiglianza dei segni che si collochi solo su un piano concettuale e che non sia immediatamente percepibile come tale da parte del pubblico rilevante. In casi del genere, infatti, l'accostamento al marchio anteriore (in tesi eccezionalmente) rinomato, pur ipoteticamente voluto e perseguito dal terzo, non potrà, in linea di massima, dirsi riuscito. Sorge, tuttavia, il dubbio che queste osservazioni debbano più propriamente collocarsi sul piano dell'apprezzamento dei fatti, tosto che sul piano più propriamente giuridico concernente il gradiente minimo di somiglianza, sufficiente perché possa darsi luogo alla ponderazione degli elementi pertinenti per il riconoscimento della violazione. Se così fosse, non potrebbe del tutto escludersi che una somiglianza concettuale non immediata possa, grazie all'intensità dell'uso del segno posteriore e al decorso del tempo, anche in ragione dell'eccezionale rinomanza del marchio anteriore, essere comunque percepita dal pubblico rilevante ma, appunto, in quest'ottica pur sempre decisiva apparirà la percezione del pubblico rilevante (e il modo in cui tale pubblico debba essere giuridicamente ricostruito). La questione giuridica, cioè, si sposterebbe sul piano della ricostruzione della nozione di consumatore medio che, tuttavia, merita una trattazione ben più attenta di quella che, dati i limiti del presente contributo, può essere svolta in queste pagine.

Può, tuttavia, anche in tal caso affermarsi che il diverso impianto analitico impiegato dalla giurisprudenza UE non ha fin qui impedito di giungere ad approdi condivisibili<sup>41</sup>.

### 5. Il confronto con il panorama comparatistico. L'esperienza statunitense

A questo punto dell'indagine può forse essere utile osservare più da vicino gli orientamenti interpretativi formati nell'ordinamento statunitense, onde saggiare la sostenibilità della lettura proposta in confronto con gli obiettivi propri di un sistema che, similmente al diritto UE (o armonizzato a livello UE), tutela i marchi (che potremmo definire) di alta rinomanza (di qui in avanti anche "*famous marks*") contro il pregiudizio al carattere distintivo (di qui in avanti anche "*dilution*" o "*blurring*" o "*dilution by blurring*") e il pregiudizio alla notorietà (di qui in avanti anche "*tarnishment*" o "*dilution by tarnishment*").

È stato osservato in dottrina come la questione circa il grado di somiglianza, richiesto per la tutela contro il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore rinomato, appaia cruciale nell'interpretazione delle norme di protezione allargata dei *famous marks* prevista dalla disciplina federale, tuttora vigente, introdotta dal TDRA del 2006<sup>42</sup>. Quest'ultima normativa, tuttavia, non contiene una specificazione del grado di somiglianza dei marchi in conflitto necessario perché possa dirsi integrata un'ipotesi di *dilution* rilevante<sup>43</sup>.

A tal riguardo può anzitutto constatarsi come si sia fatta strada, già nel vigore della disciplina federale previgente – introdotta dal FTDA del 1996 –, un orientamento dottrinale e giurisprudenziale particolarmente rigoroso che, ai fini dell'accertamento di ipotesi di *dilution by blurring* esigeva, in sostanza, che il pubblico rilevante percepisse i marchi in conflitto come «*essentially the same*» dal momento che «*blurring requires one mark identifying two sources*»<sup>44</sup>. Taluni precedenti in tal senso possono rintracciarsi anche nella disciplina statale antecedente alla disciplina federale<sup>45</sup>. La giurisprudenza statale ha, peraltro, esercitato un'influenza notevole sulla giurisprudenza federale formatasi nel vigore del FTDA del 1996 che, in difetto di un preciso ancoraggio normativo, ha tratto alcuni criteri di orientamento da una decisione dello Stato di New York, la *Mead Central Data*,

<sup>41</sup> E v., in particolare, Trib. UE, 27 ottobre 2016, caso *El Corte Inglés II*, cit.

<sup>42</sup> Così J.T. MCCARTHY, *4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 24:117 (5th ed.).

<sup>43</sup> Nel senso del testo v. ancora J.T. MCCARTHY, *op. cit.*, § 24:117.

<sup>44</sup> E v. *Luigino's, Inc. v. Stouffer Corp.*, 170 F.3d 827, 50 U.S.P.Q.2d 1047 (8th Cir. 1999) che ha ritenuto il marchio anteriore *Lean Cuisine* e il marchio posteriore *Lean 'n Tasty*, ambedue registrati per prodotti alimentari a basso contenuto di grassi, non sufficientemente simili per ritenere integrata un'ipotesi di *dilution by blurring*. E v., in tal senso, J.T. MCCARTHY, *op. cit.*, § 24:117 dal quale sono tratti i virgolettati al testo.

<sup>45</sup> E, in tal senso, per ulteriori riferimenti, v. J.T. MCCARTHY, *op. cit.*, § 24:117.

secondo la quale la somiglianza fra i marchi «[...] *must be substantial before the doctrine of dilution may be applied*»<sup>46</sup>. Il criterio della “*substantial similarity*” fra i marchi in conflitto è stato in seguito adottato in alcune decisioni del *Second Circuit*<sup>47</sup> e dal *Sixth Circuit*<sup>48</sup>. L’*Eighth Circuit*, dal canto suo, ha richiesto un alto livello di somiglianza, più vicino all’identità, fra i marchi in confronto<sup>49</sup>. Il *Ninth Circuit* ha espresso l’esigenza che i marchi confliggenti fossero “*identical or nearly identical*” perché potesse riconoscersi un’ipotesi di *dilution*. Quest’ultimo criterio, peraltro, non è stato applicato in modo eccessivamente rigoroso come potrebbe, a prima vista, apparire dalla sua formulazione testuale<sup>50</sup>.

Come da queste prime battute emerge, non appare compito agevole ricostruire il panorama giurisprudenziale statunitense formatosi nel vigore del FTDA del 1996, ma chi ha tentato l’impresa ha ritenuto di poter affermare che, complessivamente, il criterio della “*substantial similarity*” fosse largamente accolto<sup>51</sup>.

Il testo normativo attuale, introdotto dal TDRA del 2006, diversamente dal FTDA del 1996, pur contenendo, a differenza di quest’ultimo, un espresso riferimento alla somiglianza (“*similarity*”) tra i marchi in conflitto, non stabilisce il livello minimo di somiglianza fra i segni, necessario perché possa darsi luogo ad una ponderazione degli altri fattori rilevanti ai fini del riconoscimento di una *dilution*, affidando detto compito agli interpreti. Detto riferimento testuale non ha pertanto impedito ad una parte della giurisprudenza federale di continuare ad esigere un alto grado di somiglianza fra i marchi in conflitto<sup>52</sup>.

Deve inoltre precisarsi che, anche alla stregua degli orientamenti interpretativi maggiormente inclini ad interpretare la nozione di somiglianza rilevante con una certa ampiezza, un debole grado di somiglianza fra i segni è comunque considerato un fattore (importante e talora decisivo) che favorisce un giudizio di inidoneità del segno successivo a provocare un pregiudizio al carattere distintivo del mar-

<sup>46</sup> E v. *Mead Data Cent Inc. v. Toyota Motor Sales, USA, Inc.* 875 F.2d 1026, 1034 (2nd Cir. 1989).

<sup>47</sup> E v. *Federal Express Corp. v. Federal Espresso, Inc.*, 201 F.3d 168, 176 (2nd Cir. 2000). Sul punto v. I. SIMON FHIMA, *op. cit.*, p. 75 s.

<sup>48</sup> E v. *Autozone Inc. v. Tandy Corp.* 373 F.3d 786, 805-6 (6th Cir. 2004).

<sup>49</sup> *Luigino’s Inc. v. Stouffer Corporation* 170 F.3d 827, 832 (8th Cir. 1999).

<sup>50</sup> E v. I. SIMON FHIMA, *op. cit.*, p. 75 che sottolinea come, alla stregua di tale criterio i marchi TREK e OrbiTREK sono stati reputati sufficientemente simili per ritenere integrata una *dilution* nel caso concreto e v. *Thane International Inc. v. Bicycle Corporation* 305 F.3d 894, 907 (9th Cir. 2002).

<sup>51</sup> E v., in tal senso, D.S. WELKOWITZ, *Trademark Dilution: Federal, State and International*, II ed., Bureau of National Affairs, Washington, 2012, p. 420.

<sup>52</sup> In tal senso v. I. SIMON FHIMA, *op. cit.*, p. 76. E v. giurisprudenza citata da J.T. MCCARTHY, *op. cit.*, § 24:117, da cui le successive citazioni, e, in particolare, *Century 21 Real Estate LLC v. Century Sur. Co.*, 2007 WL 433579 (D. Ariz. 2007), aff’d, 300 Fed. Appx. 527 (9th Cir. 2008) ove la sottolineatura per la quale «*there is no factual basis from which a reasonable jury could find that consumers mentally associate the lone word ‘Century’ with the [Century 21] marks.*».



chio anteriore<sup>53</sup>. Anche in quest'ottica, infatti, l'obiettivo del decidente è accertare se l'associazione fra i marchi in conflitto, che discende dalla somiglianza degli stessi, sia in grado di pregiudicare la capacità del marchio anteriore di identificare in modo immediato i beni e i servizi da quest'ultimo contrassegnati<sup>54</sup>. Ed è proprio in questa direzione che, nel caso *Starbucks/Charbucks* deciso dal *Second Circuit*, è stato espresso il principio secondo il quale, ove i marchi in confronto siano «*only minimally similar*», essi siano «*therefore unlikely to prompt an association that impairs the [...] marks*»<sup>55</sup>.

In relazione alla violazione rappresentata dalla *dilution by tarnishment* la riflessione sul tema appare complessivamente meno sviluppata rispetto a quanto avvenuto in merito alla *dilution by blurring*. La questione nel primo caso, e non nel secondo, può, in effetti, porsi in modo diverso, perché differenti sono i pregiudizi che le norme intendono prevenire. Nelle ipotesi di accostamento parodistico, infatti, non avrebbe senso interrogarsi se il pubblico percepisce i marchi in conflitto come fondamentalmente i medesimi, occorrendo piuttosto determinare se la somiglianza fra i segni in conflitto determini un'associazione fra i marchi, nella mente del pubblico, che rischi di infangare l'immagine del *famous mark* anteriore. Dalla giurisprudenza edita, in ogni caso, emerge l'indicazione che, ai fini indicati, occorra un accostamento forte, e chiaramente percepibile dal pubblico di riferimento, perché possa discorrersi di *tarnishment*<sup>56</sup>.

Dall'esame degli indirizzi interpretativi d'oltreoceano può pertanto ricavarsi con sicurezza la regola – che si è già ritenuto di poter individuare nel diritto UE (o armonizzato a livello UE) di protezione dei marchi che godono di rinomanza – secondo la quale, qualora i segni in confronto siano fra loro solo debolmente simili, faccia difetto uno degli elementi essenziali delle fattispecie della *dilution by blurring* e della *dilution by tarnishment*.

## 6. Riassunto dei risultati raggiunti

Questo scritto, sulla premessa secondo la quale la nozione di somiglianza costituisca una nozione giuridica che riveste ampiezza diversa a seconda del contesto normativo entro la quale si trovi ad operare, ha illustrato, anche grazie al con-

---

<sup>53</sup> E v., in particolare, *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.* 736 F. 3d 198 (2d Cir. 2013), consultato in B. BEEBE, *Trademark Law. An Open-Source Casebook*, version VII, 2020, p. 468 ss. Il *Second Circuit*, infatti, ha accolto una nozione ampia di somiglianza rilevante.

<sup>54</sup> E v., ancora, *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.* 736 F. 3d 198 (2d Cir. 2013), cit., punto 34, in B. BEEBE, *op. cit.*, p. 475.

<sup>55</sup> In tal senso *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.* 736 F. 3d 198 (2d Cir. 2013), cit., punto 37, B. BEEBE, *op. cit.*, p. 475.

<sup>56</sup> E v., in particolare, *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley* 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010), consultato in B. BEEBE, *op. cit.*, p. 479 ss.

fronto con il panorama comparatistico, la possibilità di disaggregare l'analisi delle diverse fattispecie che costituiscono, nel loro insieme, le violazioni contro le quali è tutelato il titolare di un marchio che gode di rinomanza.

E così, contrariamente a quanto usualmente affermato dalla giurisprudenza UE, si è ritenuto di aver indicato le ragioni per le quali un "debole" grado di somiglianza fra i segni in confronto non possa ritenersi sufficiente qualora si faccia questione di pregiudizio (al carattere distintivo o alla rinomanza) e, viceversa, possa ritenersi rilevante ai fini dell'esame circa la sussistenza di un vantaggio indebito (tratto dal carattere distintivo e/o dalla rinomanza). Si è inoltre creduto di poter segnalare considerazioni non dissimili qualora si faccia questione di una somiglianza fra i segni esclusivamente sul piano concettuale che, tuttavia, non sia immediatamente percepibile per il pubblico rilevante.

In tal senso si è inteso segnalare la praticabilità di un diverso percorso argomentativo pur constatando che, allo stato, le sentenze della giurisprudenza UE fin qui edite sono approdate a risultati condivisibili.