

La rilevanza di una clausola di *disclaimer* nella valutazione del rischio di confusione di un marchio con uno registrato anteriormente.

di Cristina Ottonello

Title: The relevance of a disclaimer clause in the analysis of the likelihood of confusion of a trade mark with one earlier registered.

Keywords: disclaimer clause - likelihood of confusion - earlier trade mark registered.

1. – Con sentenza pronunciata il 12 giugno 2019 (causa C-705/17, Patent och registreringsverket v. Mats Hansson) la Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale, proposto dalla Corte d'Appello di Stoccolma, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 4, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2008/95/CE, del Parlamento e del Consiglio europeo, sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

La questione ha tratto origine dalla controversia sorta tra il Patent och registreringsverket e il sig. Hansson relativamente al diniego di registrazione, come marchio nazionale, del segno denominativo '*Roslagsöl*'.

Nel 2007, infatti, la società Norrtelje Brenneri Aktiebolag aveva ottenuto la registrazione, per le bevande alcoliche rientranti nella classe 33, cui all'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, del marchio denominativo e figurativo '*RoslagsPunsch*'.

Tale registrazione era, tuttavia, limitata da una clausola di *disclaimer* con cui si precisava che tale forma di tutela non attribuiva all'istante un diritto esclusivo sul termine '*RoslagsPunsch*', dal momento che quest'ultimo vocabolo rimandava ad una Regione della Svezia ed il vocabolo '*Punsch*' descriveva uno dei prodotti interessati da tale registrazione.

Con domanda del 16 dicembre 2015, il sig. Hansson si è rivolto all'Ufficio per la proprietà intellettuale svedese chiedendo, per le bevande analcoliche e le birre, prodotti facenti parte della classe 32 dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, la registrazione del segno denominativo '*Roslagsöl*'.

Nel luglio del 2016, l'Ufficio per la proprietà intellettuale svedese ha respinto tale domanda ritenendo che vi fosse un rischio di confusione tra il segno per cui si chiedeva tutela ed il marchio anteriormente registrato dalla Norrtelje Brenneri Aktiebolag, dal momento che, in entrambi i casi, il vocabolo '*Roslags*' costituiva un elemento dominante dei due segni e che questi ultimi atenevano a prodotti simili, destinati alla commercializzazione attraverso i medesimi circuiti di vendita.

Il sig. Hansson ha proposto ricorso al Tribunale della proprietà intellettuale e degli affari economici svedese sostenendo, da un lato, la mancanza di qualsiasi pericolo

di confusione tra i due segni e, dall'altra, l'assenza di carattere distintivo di un elemento del marchio che era stato escluso dalla tutela attraverso una clausola di *disclaimer*. Il giudice di merito svedese ha accolto la domanda del ricorrente affermando l'assenza di un rischio di confusione anche alla luce della mutata prassi dell'Ufficio per la proprietà svedese che aveva riconosciuto carattere distintivo e, dunque, la loro registrabilità, ai nomi geografici come '*Roslags*'.

La Corte d'Appello, presso cui l'Ufficio per la proprietà intellettuale svedese aveva impugnato la sentenza, preso atto del fatto che la giurisprudenza nazionale non era uniforme sul valore da attribuire alle clausole di *disclaimer* nella valutazione del carattere confusorio di un marchio e della sua registrabilità, ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Le tre questioni formulate, valutate congiuntamente dalla Corte, hanno riguardato l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2008/95 CE, ed in particolare, se la citata disposizione dovesse essere interpretata nel senso che, nella valutazione complessiva dei fattori rilevanti al fine di accertare il rischio di confusione con un marchio anteriormente registrato, potesse incidere la circostanza che un elemento del segno distintivo fosse stato espressamente escluso dalla registrazione per la presenza di una clausola di *disclaimer*. Nel caso di risposta affermativa al quesito, il giudice d'appello svedese ha, altresì, domandato alla Corte di Giustizia dell'Unione europea se alla clausola di *disclaimer*, ai fini della citata valutazione, dovesse essere attribuita una rilevanza più limitata, escludendone il carattere distintivo, oppure, la stessa potesse influire pienamente nel giudizio complessivo.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, dopo aver osservato come nella normativa comunitaria non vi sia una disposizione che precisi gli effetti di una clausola di *disclaimer* sull'esame del rischio di confusione con un marchio anteriore registrato, ha rammentato come quest'ultima valutazione debba essere effettuata complessivamente, tenendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti al singolo caso, dal momento che il pericolo di confusione può essere ingenerato da numerosi fattori, tra i quali la notorietà del marchio nel mercato e la somiglianza tra quest'ultimo e i prodotti designati, così che un debole grado di identità tra i beni può trovare compensazione in un elevato grado di somiglianza tra i marchi e, viceversa.

Al contrario, nell'ipotesi in cui la valutazione non fosse complessiva, verrebbero contraddette le finalità perseguite dalla Direttiva 2008/95/CE, volte a garantire che l'acquisizione del diritto sul marchio registrato sia soggetta alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri.

In ragione di quanto premesso, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che sarebbe incompatibile con la Direttiva 2008/95/CE una clausola di *disclaimer* che escluda totalmente, o anche solo parzialmente, un elemento del marchio, oggetto della citata clausola, dai fatti valutabili ai fini dell'esistenza del rischio di confusione del marchio o del segno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della predetta Direttiva.

Tale conclusione appare in linea con la pregressa giurisprudenza della Corte sia con riferimento alla valutazione del carattere distintivo di un marchio complesso anteriore sia con riguardo all'efficacia della clausola di *disclaimer*.

Nel primo caso, una decisione significativa è la *Bimbo/UAM* (causa C-591/12), originatasi a seguito del ricorso promosso dalla Panrico SA avverso la Bimbo, la quale aveva chiesto la registrazione del marchio denominato '*Bimbo doughnuts*'.

La Panrico SA si era opposta a tale registrazione sostenendo che il citato segno distintivo era già presente su diversi prodotti sia a livello nazionale che internazionale.

La Corte, dopo aver rammentato come la valutazione della somiglianza tra i segni in conflitto non possa limitarsi ad una sola componente di un marchio complesso, ha respinto la domanda di registrazione della Bimbo sostenendo che il vocabolo '*doughnuts*', anche laddove il termine 'Bimbo' avesse occupato una porzione dominante ed autonoma

nel marchio, non era trascurabile nell'impressione generale prodotta da tale segno distintivo e, pertanto, doveva essere tenuto in considerazione nel giudizio globale sul rischio di confusione.

Infine, con riferimento all'efficacia della clausola di *disclaimer* nella valutazione da effettuarsi sulla registrabilità del marchio, la Corte, nella decisione in esame, ha ampliato concetti già formulati nella sentenza *Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (causa C-251/95) e nell'ordinanza *L'Oreal/UAMI* del 27.04.2006, in cui aveva affermato come il titolare di un marchio complesso non potesse rivendicare un diritto esclusivo soltanto su un elemento di quest'ultimo, dovendosi valutare anche gli altri fattori presenti nella singola fattispecie, a prescindere dal fatto che questi fossero, o meno, oggetto di una clausola di *disclaimer* prevista dal diritto nazionale.