

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
RUIZ-JARABO COLOMER

presentate il 24 ottobre 2002¹

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda aspetti generali del metodo di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto. La recente sentenza 18 giugno 2002, Philips², può fugare la maggior parte dei dubbi espressi dal giudice del rinvio.

Fatti e procedimento principale

Causa C-53/01

2. L'impresa Linde AG, con sede a Wiesbaden (Germania), chiedeva la registrazione, quale marchio di impresa tridimensionale, dell'illustrazione di un veicolo del tipo «attrezzi agricoli motorizzati ed ulteriori macchinari mobili con cabina di guida, ed in special modo carrello elevatore a forza».

È interessante notare che, sebbene il metodo che il giudice a quo sembra preferire e quello che la giurisprudenza della Corte ricava dalla direttiva sui marchi³ siano sensibilmente diversi, tale differenza non è riscontrabile quanto ai risultati pratici rispettivamente ottenuti. In entrambi i casi è manifesta la difficoltà a registrare i marchi in questione.

L'ufficio competente in materia di marchi dell'ufficio brevetti tedesco (Deutsches Patentamt) respingeva la richiesta di registrazione per mancanza di carattere distintivo.

L'opposizione proposta dalla ricorrente dinanzi al Giudice federale competente in materia di brevetti (Bundespatentgericht) rimaneva infruttuosa. Secondo detto giudice, l'iscrizione del marchio doveva essere rifiutata in base all'art. 8, secondo comma,

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Causa C-299/99 (Racc. pag. I-5475; in prosieguo: la «sentenza Philips»).

3 — Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1).

n. 1, della legge sui marchi tedesca (Markengesetz)⁴, sostanzialmente in base ai seguenti rilievi (quali esposti nell'ordinanza di rinvio):

«Si potrebbe soprassedere alla questione se il segno di cui si chiede la registrazione, che si esaurisce in una naturale rappresentazione dei prodotti di cui trattasi in base a differenti prospettive, possa validamente costituire, quale logo tridimensionale, un marchio d'impresa ai sensi dell'art. 3 del Markengesetz, ovvero se debba essere collocato nella fattispecie dell'art. 3, n. 2, del Markengesetz [corrispondente all'art. 3 n. 1, lett. e), della direttiva sui marchi].

Il marchio d'impresa di cui si richiede la registrazione difetterebbe, in ogni caso, di qualsiasi carattere distintivo, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, n. 1, del Markengesetz [art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva]. Il giudizio sul carattere distintivo richiederebbe, nella specie, così come in tutte le altre raffigurazioni che possano essere assunte quale marchio d'impresa, l'accertamento in fatto se e fino a che punto il mercato ravvisi in tale raffigurazione, nel suo rapporto concreto con i prodotti de quibus, un riferimento all'impresa di provenienza dei prodotti medesimi. Tale ipotesi non ricorrerebbe nella specie. Il mercato ravviserebbe nella detta raffigurazione solamente il prodotto stesso senza attribuirgli alcuna funzione distintiva fintantoché il prodotto circoli entro i limiti commerciali abituali. La linea del prodotto non

andrebbe al di là di un design industriale moderno. Il prodotto non si discosterebbe sufficientemente, quanto ai suoi connotati, dalla linea abituale di quel genere di prodotti, in modo da consentire al mercato di ravvisarvi non solo una variazione qualunque di forme note, bensì anche il segno distintivo di un'impresa. Proprio nel settore dei veicoli — anche con riguardo ai veicoli commerciali — si sarebbe da anni affermata la tendenza verso prodotti “soft-line”, ragion per cui il fatto che la casa produttrice abbia optato per tale tipo di linea non costituirebbe per il mercato alcun riferimento ad un preciso produttore. Il marchio d'impresa di cui è stata chiesta registrazione si discosterebbe troppo poco dalle forme consuete. Esso non presenterebbe alcun quid pluris di fantasia. Il mercato non gli attribuirebbe il significato di riferimento dell'impresa di provenienza del prodotto stesso».

Causa C-54/01

3. La Winward Industries Inc., con sede a Taipei (Taiwan), presentava domanda di registrazione di una torcia a pila come marchio tridimensionale.

⁴ — Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (*Bundesgesetzblatt* 1, pag. 3082).

L'ufficio marchi del Deutsches Patentamt negava la registrazione per mancanza di carattere distintivo.

4. Il ricorso proposto dinanzi al Bundespatentgericht veniva respinto per i seguenti motivi (quali esposti nell'ordinanza di rinvio):

«Si potrebbe presumere che il segno possa astrattamente costituire un marchio d'impresa ai sensi dell'art. 3, n. 1, del Marken-gesetz [corrispondente all'art. 2 della direttiva]. Si potrebbe tralasciare la questione se esista un impedimento ai sensi dell'art. 3, n. 2, punto 1, ovvero punto 2, del Marken-gesetz [corrispondente ai primi due trattini dell'art. 3, n. 1, lett. e) della direttiva]. Perplessità sorgono dal fatto che la forma predefinita delle torce a pila lascerebbe ai concorrenti della Winward Industries solo esigui margini di variazioni. Non sarebbe peraltro necessario pronunciarsi definitivamente in merito, in quanto il marchio d'impresa, di cui si richiede la registrazione, difetterebbe del necessario carattere distintivo, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, n. 1, del Markengesetz. Si tratterebbe di una forma tipica di torcia a pila che, nonostante una certa eleganza, rimarrebbe nei comuni canoni del mercato. In questo settore merceologico, il consumatore non ravviserebbe, nella forma del prodotto, alcun riferimento ad una determinata impresa. In considerazione delle esigue differenze rispetto ai prodotti della concorrenza, anche il consumatore più attento sarebbe difficilmente in grado di riconoscere a memoria un determinato produttore. Non sarebbe nemmeno possibile affermare l'esistenza del carattere distintivo riguardo ai marchi denominativi in cui la possibilità di tutela si basa unicamente su un effetto grafico. Il riconoscimento del carattere distintivo delle forme dei prodotti sarebbe soggetto a

requisiti più restrittivi rispetto alle forme di marchio tradizionali di tipo denominativo o figurativo. Ciò andrebbe ricondotto alla differenza intrinseca tra diritto connesso al marchio, indicante l'origine del prodotto, e norme relative a disegni o modelli, applicabili principalmente alla tutela di disegni. Contrariamente a quanto avviene con queste ultime norme, la tutela del marchio non impedirebbe a nessuno di immettere sul mercato lo stesso prodotto munito di differente segno distintivo. Il mercato sarebbe abituato ai marchi denominativi e figurativi; pertanto, salvo in casi eccezionali, non ravviserebbe nella semplice forma del prodotto alcun segno di riconoscimento dell'impresa di provenienza, orientandosi piuttosto in base al nome del marchio raffigurato sul prodotto».

Causa C-55/01

5. La Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) (Rado Montres S.A.), con sede a Lengnau bei Biel (Svizzera), presentava domanda di registrazione del marchio tridimensionale consistente nella rappresentazione grafica di un orologio da polso, di cui era già titolare in quanto marchio internazionale.

L'ufficio marchi del Deutsches Patentamt negava la registrazione per mancanza di carattere distintivo e in considerazione dell'imperativo di disponibilità.

Il ricorso proposto contro tale decisione veniva respinto. Il Bundespatentgericht statuiva infatti che il segno non poteva essere oggetto di tutela in quanto sussisteva un motivo di impedimento previsto dall'art. 8, secondo comma, n. 1, del Markengesetz, e a tale proposito dichiarava quanto segue (stando a quanto risulta dall'ordinanza di rinvio):

«Si dovrebbe ritenere che l'estensione della registrazione del marchio abbia per oggetto la forma tridimensionale concreta di una cassa di orologio munita di quadrante, coperto o meno, di un bracciale segmentato, e che la ricorrente non rivendichi una tutela in bianco per alcune caratteristiche particolari relative alla forma degli orologi, altrimenti diversamente configurati.

Ove si consideri la richiesta di estensione in tali termini, non sorgerebbero dubbi quanto all'esistenza in astratto del carattere distintivo del marchio d'impresa internazionale ai sensi dell'art. 3, n. 1, del Markengesetz. Oltretutto, non si ravviserebbero motivi di rifiuto della registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 2, del Markengesetz.

Il marchio internazionale, tuttavia, non potrebbe beneficiare di tutela in quanto difetterebbe del carattere distintivo ai sensi

dell'art. 8, secondo comma, n. 1, del Markengesetz. La rappresentazione tridimensionale della cassa d'orologio munita di quadrante, coperto o meno, e di un bracciale segmentato corrispondente alla larghezza del quadrante, difetterebbe, nella sua concreta rappresentazione, del necessario carattere distintivo.

La tutela non potrebbe derivare solamente da un design originale tale da fornire un'indicazione quanto all'origine del prodotto e da consentire di superare l'esigenza di libera disponibilità e l'assenza di carattere distintivo. Ai fini dell'accertamento dell'originalità del prodotto ovvero dei suoi componenti, occorrerebbe prendere in considerazione un criterio piuttosto restrittivo, in quanto il prodotto ed i suoi componenti costituirebbero il mezzo più significativo della loro rappresentazione e la loro monopolizzazione rischierebbe di ostacolare i concorrenti nella realizzazione dei propri prodotti, da cui si deduce quantomeno l'imperativo della libera disponibilità. A tal proposito, il grado di originalità necessario ai fini della registrazione di un marchio dipenderebbe anche dalle condizioni particolari esistenti nel relativo settore merceologico.

Sul mercato degli orologi da polso si utilizzerebbe una straordinaria varietà di forme e di modelli. Questa è la ragione per cui tale settore dovrebbe essere particolarmente tenuto al riparo da una tutela del marchio che limiti eccessivamente la possibilità di libera configurazione del prodotto, in modo da lasciare ai concorrenti ancora la possibilità in futuro di attingere dalle

innumerevoli forme disponibili e di creare delle combinazioni nuove. Il marchio internazionale de quo presenterebbe prevalentemente degli elementi di design comuni o comunque già esistenti in forma simile».

debba essere preso in considerazione l'interesse del mercato alla libera disponibilità della forma del prodotto nel senso che la registrazione, in linea di principio, è esclusa e possa essere presa in considerazione unicamente per quei marchi che rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3, n. 3, primo periodo, della direttiva medesima».

Questioni pregiudiziali sottoposte

6. Le ricorrenti nelle tre cause hanno proposto ricorso per violazione di legge dinanzi al Bundesgerichtshof tedesco, che ha deciso di sospendere i procedimenti al fine di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, relative all'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), c) ed e), della direttiva sui marchi:

«1) Se, ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, del carattere distintivo dei marchi tridimensionali, che rappresentino la forma del prodotto, occorra applicare criteri più restrittivi rispetto ad altri tipi di marchio.

2) Se l'art. 3, n. 1, lett. c), possieda, al pari dell'art. 3, n. 1, lett. e), un significato autonomo con riguardo ai marchi tridimensionali, che rappresentino la forma del prodotto. In caso affermativo, se nell'esame dell'art. 3, n. 1, lett. c) — altrimenti della lett. e) —

Procedimento dinanzi alla Corte

7. Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state iscritte nella cancelleria della Corte l'8 febbraio 2001. Hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, oltre alle ricorrenti nei rispettivi procedimenti principali, i governi britannico ed austriaco e la Commissione. Il presidente della Corte, con ordinanza 15 marzo 2001, ha disposto la riunione dei procedimenti ai fini delle fasi scritte e orale.

Analisi delle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione pregiudiziale

8. Con la prima questione il Bundesgerichtshof intende sapere se l'art. 3, n. 1,

lett. b), della direttiva sui marchi debba essere interpretato nel senso che prescrive una valutazione più rigorosa del carattere distintivo qualora si tratti di segni tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto.

9. Tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni ritengono che non vi sia alcun motivo di procedere ad una valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali più severa rispetto a quella relativa ai segni menzionati all'art. 2 della direttiva. Lo stesso giudice del rinvio propone tale interpretazione.

10. Anche io sono dello stesso parere. Da un lato, nessuna disposizione della direttiva consente di dedurre che alle forme tridimensionali del prodotto occorra riservare un trattamento diverso — più restrittivo — quando si tratti di verificare se essi possiedano *in concreto carattere distintivo*⁵. Dall'altro, non vi sono neanche motivi di interesse pubblico che giustifichino l'applicazione di un regime diverso a seconda dei tipi di segni che possono costituire marchi, che sono, conformemente all'elenco non esaustivo di cui all'art 2 della direttiva, «le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento». La direttiva contiene altre dispo-

sizioni, cui farò riferimento in prosieguo, che rispondono all'esigenza di evitare che determinati segni formino oggetto di proprietà esclusiva.

11. Peraltro la Corte si è pronunciata in tal senso con particolare chiarezza, affermando che «l'art. 2 della direttiva non opera alcuna distinzione tra diverse categorie di marchi» e che pertanto «[i] criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali (...) non sono (...) diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi»⁶.

12. Questione diversa, come hanno rilevato i governi britannico e austriaco, è quella della difficoltà pratica di attribuire sufficiente carattere distintivo, ai fini della registrazione, a buona parte delle forme dei prodotti.

In primo luogo, le caratteristiche essenziali di tali segni non devono essere imposte dalla natura stessa del bene, essere necessarie per ottenere un risultato tecnico o dare un valore sostanziale al prodotto, con il rischio di rientrare tra gli impedimenti assoluti di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), come interpretato dalla Corte nella succitata

⁵ — Da non confondere con l'«idoneità a distinguere» o *carattere distintivo potenziale* (art. 2 della direttiva) e il *carattere distintivo come categoria* (art. 3, n. 3).

⁶ — Punto 48 della sentenza Philips.

sentenza Philips. Su tale aspetto mi soffermerò più avanti, nell'ambito dell'analisi della seconda questione pregiudiziale.

Sulla seconda questione pregiudiziale

Inoltre, poiché la funzione condiziona la forma e pertanto i prodotti simili presentano normalmente un aspetto analogo, è difficile che la forma possieda carattere distintivo originario, benché possa acquisirlo attraverso l'uso, conformemente al disposto dell'art. 3, n. 3, della direttiva. In ogni caso, è improbabile che il consumatore medio percepisca differenze poco rilevanti come indicazione della provenienza del prodotto.

Si deve osservare che tali difficoltà pratiche derivano dalla natura stessa delle forme tridimensionali e dalle caratteristiche delle abitudini dei consumatori e non da una presunta durezza del controllo consistente nella valutazione del carattere distintivo.

13. In conclusione, ritengo che al giudice del rinvio si debba rispondere che l'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva sui marchi non deve essere interpretato nel senso che impone un esame più rigoroso del carattere distintivo di un segno tridimensionale consistente nella forma del prodotto rispetto a quello riservato agli altri tipi di marchi indicati all'art. 2.

14. Con la seconda questione il Bundesgerichtshof chiede, in limine, se la valutazione dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto debba essere effettuata unicamente in base all'art. 3, n. 1, lett. e), o se si debba tenere conto anche della lett. c) di tale disposizione della direttiva. In caso affermativo, il giudice del rinvio chiede se ai fini di tale valutazione si debba considerare l'interesse del mercato a che determinati segni non siano oggetto di proprietà esclusiva (il cosiddetto «imperativo di disponibilità» o *Freihaltebedürfnis*, secondo il termine coniato dalla dottrina tedesca)⁷, in modo tale da negare sistematicamente la registrazione e pertanto renderla possibile solo quando il marchio abbia acquisito carattere distintivo attraverso l'uso (art. 3, n. 3, prima frase, della direttiva).

15. Il dilemma sottoposto alla Corte è se si debba prendere in considerazione l'interesse pubblico a limitare la proprietà di determinati segni consistenti nella forma del prodotto affinché possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori e, soprattutto, in base a quale disposizione.

7 — Che il giudice a quo definisce come «l'interesse del mercato alla libera disponibilità della forma del prodotto», e tuttavia comprende tutti i motivi di interesse pubblico che inducono a limitare la registrazione di determinati segni affinché possano essere utilizzati liberamente da tutti gli operatori.

Conoscendo la risposta a tale quesito si possono fugare i dubbi relativi alla possibile sanatoria del difetto del carattere distintivo attraverso l'uso. Infatti, tale sanatoria non si verifica qualora l'interesse pubblico alla libera disponibilità venga individuato nel contesto dell'art. 3, n. 1, lett. e)⁸, a differenza di quanto avviene qualora lo si individui nell'ambito della lett. c) della stessa disposizione.

16. I soggetti che hanno presentato osservazioni concordano sull'applicabilità autonoma alle forme tridimensionali dell'art. 3, n. 1, lett. c), benché esprimano pareri parzialmente divergenti per quanto riguarda l'importanza che occorre attribuire in tale ambito alle esigenze di disponibilità. Se le ricorrenti nel procedimento principale sostengono che tale imperativo dev'essere considerato eccezionale, il governo del Regno Unito gli attribuisce un valore limitato, a condizione che l'art. 3, n. 1, lett. e), venga interpretato in modo razionale e coerentemente con il suo scopo, mentre la Commissione non vede motivi che possano giustificare un'applicazione più severa.

17. Dall'ordinanza di rinvio si deduce altresì che il Bundesgerichtshof ritiene improbabile che la valutazione degli imperativi di disponibilità possa essere effettuata in base all'art. 3, n. 1, lett. e), poiché ciò impedirebbe la sanatoria attraverso l'uso, il che sarebbe ingiustificato. Tale parere è

inoltre fondato su un'interpretazione di tale norma secondo cui il motivo d'impedimento ivi previsto non trova applicazione qualora il segno presenti un elemento non imposto dalla natura, dalla funzione o dal valore sostanziale del prodotto.

18. Nella succitata sentenza Philips la Corte ha scelto una soluzione giurisprudenziale diversa.

19. Da un lato, essa ha fugato i dubbi sollevati dalla sentenza 20 settembre 2001, Procter & Gamble⁹, in merito all'esigenza di valutare, oltre agli impedimenti relativi all'eventuale mancanza di carattere distintivo in senso lato, altri motivi d'interesse pubblico che inducono a limitare l'accesso alla registrazione di determinati segni affinché possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori. L'esistenza di tali motivi era stata riconosciuta molto chiaramente nella sentenza 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee¹⁰, anche se limitatamente ai segni descrittivi di cui all'art. 3, n. 1, lett. c).

20. Nella sentenza Philips la Corte, dopo avere sottolineato che la tutela accordata

8 — In forza dell'art. 3, n. 3, prima frase. V. anche il punto 75 della sentenza Philips.

9 — Causa C-383/99 (Racc. pag. I-6251; in prosieguo: la «sentenza Baby-dry»).

10 — Cause riunite C-108/97 e C-109/97 (Racc. pag. I-2779).

dal marchio mira segnatamente a garantire la funzione d'origine di quest'ultimo¹¹, ha ammesso che i motivi d'impedimento alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi¹². Pertanto, occorre analizzare in ciascun caso la ratio del divieto o della causa di nullità della registrazione.

almeno alla loro libertà di scelta della soluzione tecnica che auspicano adottare per incorporare tale funzione nel loro prodotto¹⁴.

In tal modo, si riconosce la validità dell'interesse alla disponibilità nell'ambito dei segni tridimensionali consistenti nella forma del prodotto.

21. Per quanto riguarda il motivo d'impedimento di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), la Corte ha dichiarato che la sua ratio consiste nel fatto di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti¹³.

22. D'altro lato, e in base all'esistenza dei suddetti motivi d'interesse generale, che impongono che determinati segni possano essere liberamente utilizzati da tutti, la Corte ha precisato le condizioni di applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva, dichiarando che tale applicazione è possibile quando una forma presenta *caratteristiche essenziali* che svolgono una funzione tecnica e sono state scelte per adempiere quest'ultima¹⁵. Se ne deduce che non è sufficiente che determinati elementi del segno non siano intesi a conseguire un risultato tecnico per escludere tale motivo d'impedimento.

Per quanto riguarda, in particolare, i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico elencati all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, la Corte ha dichiarato che tale disposizione è diretta a rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, poiché l'esclusività inerente al diritto di marchio osterebbe alla possibilità per i concorrenti di offrire un prodotto incorporante una funzione siffatta, o

Questo ragionamento può essere logicamente esteso alle altre ipotesi elencate all'art. 3, n. 1, lett. e), con la conseguenza che la registrazione può essere rifiutata anche quando le caratteristiche essenziali di

11 — Punto 29.

12 — Punto 77.

13 — Punto 78.

14 — Punto 79.

15 — Punto 80.

un segno tridimensionale consistente nella forma del prodotto siano imposte dalla natura del prodotto stesso o conferiscano a quest'ultimo un valore sostanziale.

23. Per il resto, continua a valere la giurisprudenza relativa all'imperativo di disponibilità nel contesto dell'art. 3, n. 1, lett. c), quale risulta dalla succitata sentenza *Windsurfing Chiemsee*.

24. La Corte ha precisato che, così facendo, l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni descrittivi possano essere liberamente utilizzati da tutti, anche come marchi collettivi o all'interno di marchi complessi o grafici. Tale disposizione osta quindi a che siffatti segni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi¹⁶.

25. Per quanto riguarda le indicazioni atte a designare la provenienza geografica, la Corte ha dichiarato che vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, per la loro capacità di rivelare la qualità e altre proprietà dei prodotti considerati e di suscitare sentimenti positivi¹⁷, tesi applicabile, *mutatis mutandis*, a tutti i casi di segni descrittivi¹⁸.

26. La Corte ha quindi statuito che all'art. 3, n. 1, lett. c), soggiace un'esigenza di valutazione ispirata ad un interesse pubblico a preservare la disponibilità di determinati segni.

27. Orbene, nessuna norma prevede un trattamento differenziato per i segni tridimensionali consistenti nella forma del prodotto, dal che si deduce che essi sono soggetti ad un esame multiplo della loro idoneità a costituire marchi d'impresa.

28. In primo luogo, devono sussistere le condizioni astratte di cui all'art. 2 della direttiva: poter essere riprodotti graficamente e avere potenziale carattere distintivo.

29. Inoltre, e soprattutto, non deve sussistere il motivo d'impedimento di cui all'art. 3, n. 1, lett. e). Nell'ambito delle forme tridimensionali, gli imperativi di disponibilità normalmente traggono origine da tale motivo. Su questo punto condivido il parere del governo britannico e non quello del giudice del rinvio: lo scopo consistente nell'escludere dalla tutela dei marchi i segni tridimensionali che fanno riferimento esclusivamente alla natura del prodotto stesso, per conseguire un risultato tecnico o ottenere un valore sostanziale

16 — Sentenza *Windsurfing Chiemsee*, citata, punto 25.

17 — *Ibidem*, punto 26.

18 — Questo è quanto emerge sia dalla formulazione del punto 26 della sentenza *Windsurfing Chiemsee* («più particolarmente»), sia dai termini generici del punto 35.

risponde alla *preoccupazione prevalente* di non consentire che i singoli si avvalgano del marchio per perpetuare diritti esclusivi su forme naturali, soluzioni tecniche o design estetici. Conformemente a questo criterio, il legislatore non ha incluso la lett. e) tra gli impedimenti suscettibili di sanatoria in forza dell'art. 3, n. 3, prima fase. Per espressa volontà del legislatore, le forme naturali, funzionali e ornamentali non possono acquisire carattere distintivo.

La succitata sentenza Philips, escludendo la definizione minima di questo motivo d'impedimento — che invece il Bundesgerichtshof accoglie nella sua pronuncia — conferma l'importanza della funzione che gli viene attribuita.

innegabile che tale interpretazione condanni numerosi segni di aspetto sobrio («soft-line», secondo la definizione utilizzata nella decisione del Bundespatentgericht) ad essere perpetuamente esclusi dalla registrazione come marchi d'impresa, ma non credo che tale conseguenza sia sproporzionata: l'interesse pubblico non deve correre il rischio, ancorché limitato, che il diritto dei marchi invada indebitamente l'ambito di altri diritti esclusivi limitati nel tempo, qualora esistano, come esistono, altri modi efficaci alla portata dei fabbricanti di un prodotto per indicare l'origine del medesimo (aggiunta di elementi arbi-

trari ad una forma tridimensionale, configurazione originale dell'insieme, segni denominativi e figurativi).

30. Fatto salvo questo motivo di impedimento alla registrazione, così interpretato, occorre esaminare il carattere distintivo concreto del segno in questione alla luce delle lett. b), c) e d) della stessa disposizione.

La verifica dell'esistenza dell'interesse alla disponibilità alla luce della lett. e) non impedisce né pregiudica un eventuale nuovo esame, anch'esso ispirato all'obiettivo della disponibilità, questa volta ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva. Tale esame ha natura diversa: si deve analizzare l'interesse, attuale o futuro, degli altri operatori ad utilizzare il segno come indicazione descrittiva, confrontandolo con l'esigenza del titolare di avvalersi di questo tipo di marchio per farne conoscere l'impresa di provenienza. Sul risultato finale di tale seconda analisi di disponibilità — a differenza di quanto avviene nella prima — può incidere la circostanza che il marchio oggetto della domanda di registrazione abbia acquisito carattere distintivo attraverso l'uso.

31. Riconosco che probabilmente molti segni tridimensionali consistenti nella

forma del prodotto non possono superare i vari ostacoli alla registrazione.

32. Pertanto, la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che, per stabilire se le caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale consistente nella forma del prodotto derivino da un'esigenza connessa alla natura del prodotto stesso, dall'esigenza di ottenere un risultato tecnico,

ovvero dall'esigenza di conferire un valore sostanziale al prodotto, si deve prendere in considerazione l'interesse pubblico a preservare la disponibilità di detto segno a tutti gli operatori. Tale esame non impedisce di sottoporre il segno, qualora abbia carattere descrittivo, ad una seconda valutazione di disponibilità alla luce dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva. Solo sul risultato di quest'ultima analisi può influire la prova dell'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso, in forza dell'art. 3, n. 3, prima frase, della direttiva.

Conclusione

33. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sottoposte dal Bundesgerichtshof:

«1. L'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, non deve essere interpretato nel senso che impone un esame più rigoroso del carattere distintivo di un segno tridimensionale consistente nella forma del prodotto rispetto a quello riservato agli altri tipi di marchi menzionati all'art. 2.

2. Per stabilire se le caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale consistente nella forma del prodotto derivino da un'esigenza connessa alla natura del prodotto stesso, dall'esigenza di ottenere un risultato tecnico o da quella di attribuire un valore sostanziale al prodotto, si deve prendere in considerazione il pubblico interesse a preservare la disponibilità di detto segno a tutti gli operatori. Tale esame non impedisce di sottoporre il segno, qualora abbia carattere descrittivo, ad una seconda valutazione di disponibilità alla luce dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva. Solo sul risultato di quest'ultima analisi può influire la prova dell'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso, in forza dell'art. 3, n. 3, prima frase, della direttiva».