

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 15 gennaio 2004¹

1. Nel presente procedimento si esamina nuovamente la questione dell'idoneità di un colore in sé, vale a dire senza margine o forma particolare, a costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE². Nella sentenza 6 maggio 2003, *Libertel*³, la Corte si è pronunciata sulla questione se un colore in sé possa soddisfare i requisiti prescritti dal suddetto articolo. Nel presente procedimento il *Bundespatentgericht* (giudice federale in materia di proprietà industriale) (Germania) chiede che sia chiarito se due colori di per sé, vale a dire due colori in quanto tali, senza margine o forma particolare, che non siano disposti l'uno rispetto all'altro a formare una composizione precisa, siano idonei a costituire un marchio ai sensi del menzionato art. 2.

marchi d'impresa nei diversi Stati membri che possono falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune⁴. Essa ha lo scopo di ravvicinare le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa aventi un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno⁵. Tra le dette disposizioni figurano quelle che prescrivono le condizioni cui è subordinata la registrazione di un marchio⁶ e quelle che definiscono la tutela da accordare ai marchi regolarmente registrati⁷.

3. L'art. 2 della direttiva definisce i segni idonei a costituire un marchio ed è formulato come segue:

I — Contesto normativo

A — *Il diritto comunitario*

2. La direttiva è volta ad eliminare le disparità tra le legislazioni applicabili ai

«Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre,

1 — Lingua originale: il francese.

2 — Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

3 — Causa C-104/01 (Racc. pag. I-3793).

4 — Primo 'considerando'.

5 — Terzo 'considerando'.

6 — Settimo 'considerando'.

7 — Nonno 'considerando'.

la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

4. L'art. 3 della direttiva elenca gli impedimenti e i motivi di nullità che possono essere opposti alla registrazione di un marchio. Il detto articolo dispone, al n. 1, lett. b), che sono esclusi dalla registrazione o, se sono registrati, possono essere dichiarati nulli, i marchi di impresa privi di carattere distintivo.

5. L'art. 3, n. 3, della direttiva, prescrive che un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del suo n. 1, lett. b), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo.

recepito la direttiva nel diritto tedesco ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1995⁹, dispone, all'art. 3, n. 1, che possono essere protetti come marchi «tutti i segni, in particolare (...) i colori e le combinazioni di colori idonei a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa».

7. L'art. 8 del Markengesetz dispone che sono esclusi dalla registrazione i segni idonei a essere registrati ai sensi dell'art. 3 che non possono essere riprodotti graficamente e quelli sprovvisti di carattere distintivo per i prodotti o i servizi specificati nella domanda di registrazione. Si prevede inoltre che tali motivi di esclusione non si applicano quando il marchio, al momento della decisione sulla registrazione, si è affermato per effetto del suo uso in relazione ai prodotti e ai servizi per i quali è stato depositato, presso il pubblico interessato.

II — Fatti e procedimento principale

B — Il diritto nazionale

6. Il Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen⁸ (legge tedesca sulla protezione dei marchi e di altri segni distintivi) del 25 ottobre 1994, che ha

8. In data 22 marzo 1995, la società Heidelberger Bauchemie GmbH¹⁰ depositava presso il Deutsches Patent- und Markenamt (l'Ufficio tedesco marchi e brevetti) una

8 — In prosieguo: il «Markengesetz».

9 — BGBl. 1994 I, pag. 3082.

10 — In prosieguo: la «Heidelberger Bauchemie».

domanda di registrazione come marchio dei colori blu e giallo. Nella parte della domanda riservata alla riproduzione del marchio figurava un rettangolo di carta, blu nella parte superiore e giallo nella parte inferiore. Il marchio era descritto nei termini che seguono:

«Il marchio depositato raffigura i colori aziendali della richiedente, che vengono utilizzati in tutte le forme possibili e immaginabili, in particolare sugli imballaggi e sulle etichette.

Si tratta precisamente dei colori:

RAL 5015/HKS 47 — blu

RAL 1016/HKS 3 — giallo».

9. La registrazione controversa era sollecitata in relazione a un gran numero di prodotti per l'edilizia quali additivi, colle, resine, prodotti da sformatura, conservativi, detergenti, impermeabilizzanti, sigillanti, vernici, smalti, isolanti termici, materiali da costruzione, cementi, intonaci, compressori e spruzzatori.

10. Con decisione 18 settembre 1996, il Deutsches Patent- und Markenamt respingeva la domanda della richiedente adducendo che il segno in esame non era idoneo a costituire un marchio. Si precisava che colori o combinazioni di colori astratti e dai margini indefiniti, vale a dire sprovvisti di forma o disegno preciso, non costituiscono segni tutelabili come marchi, secondo l'accezione dell'art. 3 del Markengesetz.

11. La Heidelberger Bauchemie si richiamava quindi alla decisione «marchio colore giallo/nero» 10 dicembre 1988 del Bundesgerichtshof¹¹, in cui il detto giudice si era pronunciato nel senso che i colori e le combinazioni di colori astratti e dai margini indefiniti potevano costituire un marchio.

12. Con decisione 2 maggio 2000, il Deutsches Patent- und Markenamt, pur ammettendo che i requisiti prescritti dall'art. 3 del Markengesetz erano soddisfatti, respingeva una seconda volta il deposito adducendo l'assoluta mancanza di carattere distintivo.

13. La Heidelberger Bauchemie impugnava la detta decisione dinanzi al Bundespatentgericht.

¹¹ — GRUR 1999, pag. 491.

III — La domanda di pronuncia pregiudiziale

14. Con decisione 22 gennaio 2002, pervenuta alla Corte il 20 febbraio seguente, il Bundespatentgericht ha sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale.

15. Emerge dalla decisione di rinvio che il Bundespatentgericht si trova di fronte a questo problema: prima dell'adozione della nuova legge tedesca sui marchi, un colore o una combinazione di colori astratta non erano considerati idonei a costituire un marchio secondo la normativa nazionale; i colori potevano ricever tutela soltanto nella forma concreta in cui venivano utilizzati. Orbene, a seguito dell'adozione della nuova normativa, la dottrina prevalente ha ammesso che un colore o una combinazione di colori astratta possono costituire un marchio. Anche il Bundesgerichtshof ha adottato questa posizione.

16. Il Bundespatentgericht ritiene peraltro che la detta posizione si presti a serie obiezioni sotto il profilo giuridico. Esso osserva che un marchio-colore astratto si può concretare in un numero infinito di forme. Si tratterebbe quindi di riservarsi un'opzione su una serie di marchi non ancora progettati, di cui al momento sia definito soltanto il colore. Sarebbe quindi dubbio che un marchio-colore astratto possa costituire un segno ai sensi della norma in

esame e che gli si possa riconoscere carattere distintivo.

17. Inoltre, la registrazione come marchio di colori astratti non sarebbe compatibile, secondo il Bundespatentgericht, con il principio di determinatezza, in forza del quale la domanda di registrazione di un marchio deve consentire di determinare con assoluta chiarezza l'oggetto della protezione richiesta. Proprio per soddisfare questa esigenza l'art. 2 della direttiva prescrive che il segno di cui trattasi deve poter essere riprodotto graficamente. Il detto principio avrebbe inoltre la funzione di consentire la valutazione degli impedimenti ex artt. 3 e 4 della direttiva nonché dell'utilizzazione effettiva del marchio richiesta all'art. 10. Un campione dei colori e la loro designazione mediante un codice internazionale non costituirebbero dunque una rappresentazione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva, in quanto un marchio siffatto potrebbe concretarsi in un'infinità di forme diverse.

18. Sulla base delle considerazioni che precedono il Bundespatentgericht ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se colori o combinazioni cromatiche depositati ai fini della loro registrazione come marchi in maniera astratta, senza una forma precisa, le cui tonalità siano precisate facendo riferimento a un campione di colore

(prova di colore) e a un sistema di classificazione di colori internazionalmente riconosciuto, integrino i requisiti previsti per costituire un marchio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della [direttiva].

suprema dei Paesi Bassi) aveva sottoposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali allo scopo di chiarire se un colore in sé, senza delimitazioni spaziali, possa avere carattere distintivo per determinati prodotti o servizi ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva e, in caso di soluzione affermativa, in presenza di quali requisiti.

Se in particolare un siffatto "marchio-colore (astratto)" costituisca, ai sensi dell'art. 2 della direttiva,

- a) un segno,
- b) idoneo a contraddistinguere la provenienza,
- c) che può essere riprodotto graficamente».

20. La Corte ha rilevato che, ai fini dell'esame di tali questioni, occorre anzitutto accertare se un colore possa di per sé costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della direttiva. Essa ha indicato che, a tal fine, un colore in sé deve rispondere a tre requisiti. In primo luogo, deve costituire un segno. In secondo luogo, tale segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica. In terzo luogo, il segno medesimo deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese¹².

IV — La sentenza *Libertel* e l'interpretazione da parte della Corte dell'art. 2 della direttiva

19. Successivamente alla decisione di rinvio, la Corte ha pronunciato la sentenza *Libertel*, citata. Nel detto procedimento, la causa principale verteva sulla registrazione come marchio d'impresa del colore arancione per taluni prodotti e servizi di telecomunicazioni. Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte

21. Sul primo requisito, la Corte ha dichiarato che, sebbene non possa presumersi che un colore in sé costituisca un segno, poiché, di regola, esso rappresenta una semplice proprietà delle cose, tuttavia esso può ben costituire un segno in relazione ad un prodotto o servizio¹³.

12 — Sentenza *Libertel*, cit. (punti 23-42).

13 — *Idem* (punto 27).

22. Sul secondo requisito, la Corte ha affermato che un colore in sé può essere oggetto di rappresentazione grafica mediante la sua determinazione per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto e, in taluni casi, mediante l'associazione di un campione di tale colore e di una descrizione verbale del colore stesso¹⁴.

23. Sul terzo requisito, la Corte ha dichiarato che non si può escludere che esistano situazioni nelle quali un colore in sé possa servire per indicare l'origine dei prodotti o dei servizi di un'impresa¹⁵.

24. Dalle suesposte considerazioni la Corte ha dedotto che un colore in sé può costituire, in presenza dei menzionati requisiti, un marchio ai sensi dell'art. 2 della direttiva¹⁶.

25. Sulla scorta di questi rilievi la Corte ha esaminato le questioni pregiudiziali sollevate dallo Hoge Raad der Nederlanden, sotto il profilo dei criteri cui debbono rifarsi le autorità nazionali per valutare il carattere distintivo di un colore in sé in relazione ai prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione.

26. In primo luogo la Corte si è pronunciata nel senso che, ai fini della valutazione del carattere distintivo che un colore in sé può presentare in relazione a taluni prodotti o servizi, occorre tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione¹⁷. Essa ha aggiunto che più il numero dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione è elevato, più il diritto conferito dal marchio può presentare carattere esorbitante e collidere con il mantenimento di un sistema di concorrenza non falsato¹⁸.

27. In secondo luogo, la Corte ha indicato che si può riconoscere a un colore in sé carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva purché esso sia idoneo a identificare il prodotto o servizio oggetto della domanda di registrazione in relazione alla percezione che ne ha il pubblico interessato. Essa ha precisato che l'esistenza di un carattere distintivo anteriormente a qualsiasi utilizzazione potrebbe ipotizzarsi solamente in circostanze eccezionali, segnatamente quando il numero dei prodotti o servizi per i quali venga richiesta la registrazione del marchio risulti molto limitata ed il mercato pertinente molto specifico. Tuttavia, tale carattere distintivo può essere acquisito con l'uso del colore in

14 — *Idem* (punti 31-37).

15 — *Idem* (punti 40-41).

16 — *Idem* (punto 42).

17 — *Idem* (punto 55).

18 — *Idem* (punto 56).

sé e, segnatamente, a seguito di un processo di familiarizzazione del pubblico interessato¹⁹.

28. In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che la circostanza che la registrazione come marchio di un colore in sé venga richiesta per un numero elevato oppure no di prodotti o servizi ovvero per un prodotto o servizio specifico o, ancora, per un gruppo specifico di prodotti o servizi è pertinente, unitamente alle altre circostanze della specie, tanto ai fini della valutazione del carattere distintivo del colore in oggetto quanto ai fini della valutazione se la registrazione si porrebbe in contrasto con l'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione²⁰.

29. In quarto luogo, la Corte ha precisato che la valutazione del carattere distintivo di un colore ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), e n. 3, della direttiva deve necessariamente discendere da un esame concreto della situazione.

30. La menzionata sentenza *Libertel* fa parte di una serie di tre pronunce nelle quali la Corte ha precisato quali sono i segni o le

indicazioni idonei a costituire un marchio di impresa ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

31. Nella sentenza 12 dicembre 2002, *Sieckmann*²¹, che costituisce la prima di esse, era in discussione se un segno olfattivo potesse costituire marchio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della direttiva²². La Corte si è pronunciata nel senso che il detto articolo non esclude i segni olfattivi²³, ma che i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi²⁴.

32. Nella sentenza 27 novembre 2003, *Shield Mark*²⁵, la Corte ha statuito sulla possibilità di registrare marchi sonori²⁶. Essa ha dichiarato che i suoni possono costituire un marchio²⁷, precisando però che l'esigenza di rappresentazione grafica è soddisfatta quando il segno è costituito da una sequenza di note scritte in un pentagramma in cui

21 — Causa C-273/00 (Racc. pag. I-11737, punti 46-55).

22 — La controversia principale verteva sul rifiuto da parte del Deutsches Patent- und Markenamt di registrare come marchio la sostanza chimica pura metilcinnamato (estere metilico di acido cinnamico), la cui formula di struttura è $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$. Il richiedente aveva contestualmente presentato un contenitore con un campione olfattivo del segno di cui trattavasi precisando che esso veniva comunemente descritto come «balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella».

23 — Punto 44.

24 — Punto 73.

25 — Causa C-283/01 (Racc. pag. I-14313).

26 — La controversia principale verteva sulla validità di quattordici marchi sonori registrati dall'Ufficio marchi del Benelux, undici dei quali contenevano le prime battute dello studio per pianoforte «Per Elisa» di L. van Beethoven e i rimanenti tre il canto del gallo.

27 — Punto 35.

19 — *Idem* (punti 66 e 67).

20 — *Idem* (punto 71).

figurino la chiave che ne determina la tonalità, l'indicazione del valore della battuta che ne determina il ritmo e il valore relativo delle singole note, oltre che l'indicazione degli strumenti da usare per interpretarle. Di contro, una descrizione propria del linguaggio scritto, ivi comprese una semplice onomatopea, l'indicazione della melodia o una successione nominativa di note musicali, non soddisfa alla detta esigenza²⁸.

33. Con lettera 8 maggio 2003, la Corte ha inviato al Bundespatentgericht la summenzionata sentenza *Libertel*, chiedendogli se intendeva mantenere la decisione di rinvio pregiudiziale. Con lettera 15 maggio 2003, il Bundespatentgericht ha confermato la domanda di pronuncia pregiudiziale.

V — Valutazione

34. Come il Bundespatentgericht indica correttamente nella decisione di rinvio, la tesi secondo cui due semplici colori in sé costituiscono un segno idoneo a costituire un marchio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della direttiva non trova conferma risolutiva in alcuna delle norme applicabili. Così come è pacifico che l'elenco dei segni menzionati nel

detto articolo non è esaustivo, è altrettanto vero che esso non menziona per nulla i colori²⁹.

35. Per quanto riguarda, poi, l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, noto come accordo ADPIC, di cui sono firmatari la Comunità e gli Stati membri³⁰, non si può far discendere dall'espressione «combinazioni cromatiche» contenuta nel suo art. 15³¹ la volontà espressa delle parti contraenti di affermare che due o più colori di per sé, senza essere accostati in maniera specifica, possono costituire marchio d'impresa. In effetti la parola «combinazione» non ha esattamente lo stesso significato in ciascuna delle tre

29 — Nella menzionata sentenza *Libertel* (punto 25), la Corte si è pronunciata nel senso che la dichiarazione congiunta del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, riportata nel processo verbale del Consiglio all'atto dell'adozione della direttiva, a termini della quale essi «ritengono che l'art. 2 non escluda la possibilità (...) di registrare come marchio una combinazione di colori o un colore unico (...) sempreché tali segni siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese», non poteva essere presa in considerazione per interpretare il detto articolo.

30 — Il detto accordo compare in allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, sottoscritto il 15 aprile 1994 dai rappresentanti della Comunità europea e degli Stati membri, approvato dalla Comunità europea, per le materie di sua competenza, mediante la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 366, pagg. 1 e 214) ed entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

31 — L'art. 15, n. 1, definisce in questi termini i tipi di segno cui deve essere accordata una protezione come marchi: «Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l'uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili».

lingue, egualmente fidefacientes, dell'accordo ADPIC³². Più precisamente, se in inglese e in spagnolo i termini «combination» e «combinaciones» non rimandano ad un sistema o ad un'organizzazione particolare, giacché possono semplicemente indicare «two or more things joined or mixed together to form a single unit»³³ e una «unión de dos cosas en un mismo sujeto»³⁴, il termine «combinaison» possiede in lingua francese un significato maggiormente restrittivo, definendosi come «un assemblage d'éléments dans un arrangement déterminé»³⁵.

36. Di contro, considerate la motivazione della menzionata sentenza *Libertel* e l'interpretazione assai estensiva data dalla Corte all'art. 2 della direttiva, appare fuori discussione che l'analisi ivi svolta, a termini della quale un colore in sé sarebbe idoneo a costituire marchio d'impresa ai sensi del detto articolo, potrebbe valere anche per due colori in sé.

37. Pertanto, riguardo al primo requisito, attinente all'esistenza di un segno, l'affermazione della Corte secondo cui un colore in sé può costituire un segno, in relazione con un prodotto o servizio e in funzione del contesto nel quale è utilizzato, può ben applicarsi a due colori in sé. In effetti, in determinati contesti, in particolare quando si presentano secondo un accostamento determinato, due colori possono costituire un segno. Del pari, in conformità alla sentenza *Libertel*, citata,

due colori in sé possono essere oggetto di rappresentazione grafica conformemente alle esigenze dell'art. 2 della direttiva, purché siano definiti mediante un codice di identificazione internazionale riconosciuto. Da ultimo, per quanto riguarda il terzo requisito, vale a dire il fatto di possedere carattere distintivo, la Corte ha indicato in termini piuttosto generali che «colori specifici possono essere idonei» ad avere tale carattere.

38. La giurisprudenza testé richiamata dovrebbe quindi condurci a risolvere le questioni sollevate dal *Bundespatentgericht* affermando che due colori in sé, le cui tonalità siano indicate mediante un campione di colore e siano precisate con ricorso ad una classificazione cromatica riconosciuta, soddisfano i requisiti per costituire un marchio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della direttiva, nel senso che possono essere giudicati un segno potenzialmente distintivo dei prodotti o i servizi di un'impresa rispetto a quelli di altre imprese e idoneo a costituire oggetto di una rappresentazione grafica³⁶.

36 — Si tratta della posizione adottata dal Tribunale di primo grado nelle sentenze 25 settembre 2002, causa T-316/00, *Viking-Umwelttechnik/UAMI* (giustapposizione del verde e del grigio) (Racc. pag. II-3715), e 9 luglio 2003, causa T-234/01, *Andreas Stihl/UAMI* (combinazione di arancione e grigio) (Racc. pag. II-2867). Il Tribunale si è pronunciato nel senso che i colori o le combinazioni di colori, in quanto tali, sono atti a costituire marchi comunitari ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, che ricalca la formulazione dell'art. 2 della direttiva. Va osservato nondimeno che la questione se uno o più colori in sé possano costituire un marchio non è stata esaminata dal Tribunale in nessuno dei procedimenti citati.

32 — Si tratta dello spagnolo, del francese e dell'inglese.

33 — *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, ed. 2000.

34 — RAE, 20ª edizione, 1984.

35 — *Le Nouveau Petit Robert*, ed. 1993, e *Le Grand Robert de la langue française*, diretto da Alain Rey, ed. 2001.

39. Si potrebbe inoltre far discendere dalla giurisprudenza suesposta che spetta alle autorità tedesche competenti valutare se i colori blu e giallo in sé possano essere registrati come marchio d'impresa in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione, sulla scorta dei criteri delineati dalla Corte nella richiamata sentenza *Libertel*. Le dette autorità dovrebbero dunque tenere conto di tutte le circostanze del caso di specie e in particolare dell'uso che è stato fatto dei colori in esame, dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori considerati per gli altri operatori economici che offrano prodotti dello stesso tipo e, infine, del numero dei prodotti indicati nella domanda di registrazione, criterio rilevante, quest'ultimo, ai fini di valutare il carattere distintivo dei colori in esame e l'interesse generale a conservarne la disponibilità.

40. Non posso condividere questa giurisprudenza. Anche se i motivi per i quali ritengo che due colori in sé non soddisfino i requisiti di cui all'art. 2 della direttiva ricalcano in gran parte quelli che ho esposto nelle mie conclusioni nella causa *Libertel*, sono convinto che le circostanze particolari del caso di specie, che verte sulla domanda di registrazione di due colori in sé, e la conferma del rinvio pregiudiziale sollevato dal Bundespatentgericht nonostante la sentenza medesima, dovrebbero indurre la Corte a procedere a un riesame della questione.

41. Non intendo richiamare in questa sede tutti i diversi elementi illustrati nelle mie conclusioni nella causa *Libertel*, anche se invito la Corte a riferirvisi, se del caso. Mi limiterò invece a esporre i motivi principali in base ai quali, a mio avviso, due colori in sé non soddisfano i requisiti di cui all'art. 2 della direttiva e per quale ragione ritengo che una soluzione opposta sia contraria allo scopo della stessa direttiva.

A — I requisiti di cui all'art. 2 della direttiva

42. Come è già stato detto, la *Heidelberger Bauchemie* chiede la registrazione come marchio d'impresa dei colori blu e giallo, quali sono rappresentati nella domanda di registrazione e identificati con il relativo codice di identificazione RAL, presentati senza un accostamento determinato. Come ha esposto chiaramente il Bundespatentgericht, una domanda siffatta va interpretata nel senso che la richiedente sollecita una protezione dei colori di per sé, in via generale e astratta, senza limiti spaziali bi- o tridimensionali e senza alcuna configurazione, vale a dire senza limitazioni attinenti a aspetti, forme, presentazioni o accostamenti particolari. Stante quanto precede, la ricorrente mira ad ottenere la massima libertà di utilizzo dei colori di cui trattasi per caratterizzare i prodotti oggetto della domanda di registrazione e ricevere tutela per tutti gli usi.

Oggetto della tutela è dunque l'utilizzo dei due colori di cui trattasi per caratterizzare i prodotti oggetto della domanda di registrazione, in tutte le forme e gli accostamenti in cui i detti colori si presentino in relazione ai prodotti considerati³⁷.

43. In considerazione di questi elementi ritengo non siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 2 della direttiva. Esaminerò in primo luogo il requisito dell'idoneità a presentare un carattere distintivo, che costituisce la funzione essenziale del marchio d'impresa.

1. Idoneità a presentare carattere distintivo

44. Abbiamo visto che, quando la domanda di registrazione riguarda due colori in sé, scopo della domanda è quello di procurare al

richiedente diritti esclusivi sui colori di cui trattasi, in tutte le forme e gli accostamenti in cui possono apparire concretamente in relazione ai prodotti o servizi oggetto della domanda. Di conseguenza, la valutazione della loro idoneità a presentare carattere distintivo ai sensi dell'art. 2 della direttiva implica, secondo logica, la soluzione del quesito se i due colori di cui trattasi siano idonei a contraddistinguere i prodotti o se vizi di un'impresa da quelli di altre imprese, indipendentemente dalle forme o accostamenti in cui siano utilizzati in relazione ai detti prodotti o servizi.

45. Credo che tale quesito vada risolto per le negative. Infatti, i possibili accostamenti di una coppia di colori in relazione a un prodotto o a un servizio sono praticamente illimitati. Pertanto, il titolare di un marchio costituito semplicemente dai colori blu e giallo potrebbe utilizzarli sulla superficie esterna dei prodotti considerati o sulla loro confezione alternando per esempio strisce blu a strisce gialle, o per mezzo di figure geometriche quali cerchi blu su fondo giallo, e così via. Orbene, l'impressione complessiva generata dai detti colori e di conseguenza la loro idoneità a presentare carattere distintivo saranno assai diverse, a seconda del tipo di accostamento prescelto dal titolare e della proporzione relativa di ciascuno dei colori rispetto all'altro.

46. In effetti, come ha rilevato la Corte nella citata sentenza *Libertel*, i colori, se è vero che ben possono trasmettere talune associazioni

37 — Una domanda del genere si differenzia dunque dalle domande di registrazione di marchi in cui i colori sono applicati a un prodotto in un modo peculiare, come avveniva nei procedimenti dinanzi al Tribunale che riguardavano le pasticche di detersivo per lavatrice o lavastoviglie [v., segnatamente, sentenze 19 settembre 2001, causa T-335/99, *Henkel/UAMI* (pasticche rettangolari rosse e bianche) (Racc. pag. II-2581), e causa T-30/00, *Henkel/UAMI* (aspetto di un detersivo) (Racc. pag. II-2663)]. I detti procedimenti vertevano su marchi tridimensionali o figurativi aventi la forma o la rappresentazione prospettica di una pasticca rettangolare composta di due strati di colore diverso]. La domanda nel procedimento principale è comparabile invece a quella oggetto delle cause che hanno dato luogo alle sentenze *Viking-Umwelttechnik/UAMI* (giustapposizione del verde e del grigio) e *Andreas Stihl/UAMI* (combinazione di arancione e grigio), cit., nelle quali le richiedenti avevano chiesto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) la registrazione come marchi comunitari dei due colori verde e grigio, da un lato e, dall'altro, arancione e grigio, senza accostarli in una presentazione determinata.

di idee e suscitare sentimenti, per contro risultano poco idonei, per loro natura, a comunicare informazioni precise, tanto più in quanto vengono abitualmente e ampiamente utilizzati nella pubblicità e nella commercializzazione dei prodotti e dei servizi per il loro potere attrattivo, al di fuori di qualsiasi messaggio preciso³⁸. Due colori associati possono quindi avere carattere distintivo soltanto nell'ambito di una presentazione determinata.

47. Ebbene, ammettere che due colori possano avere, di per sé, carattere distintivo in quanto possono soddisfare tale condizione, ma soltanto nell'ambito di una presentazione determinata, equivarrebbe a misconoscere, a mio avviso, l'oggetto stesso della domanda di registrazione, che è volta ad ottenere diritti esclusivi su tutte le forme possibili che i detti colori possano assumere. Nel caso di un marchio denominativo, sarebbe come affermare che più lettere possono avere carattere distintivo e che ciascuna di esse può essere oggetto di un diritto esclusivo in quanto, allorché sono accostate in modo tale da formare una determinata parola, le dette lettere possono avere carattere distintivo.

48. Contrariamente a quanto sostiene la Heidelberger Bauchemie e alla posizione

della Corte nella menzionata sentenza *Liberitel*³⁹, non penso nemmeno che un colore o più colori in sé possano acquisire carattere distintivo a seguito dell'uso che ne viene fatto. Come ha osservato molto onestamente la Heidelberger Bauchemie nelle sue osservazioni scritte⁴⁰ e in udienza, le imprese che intendono abituare il pubblico ai loro colori aziendali e utilizzare i detti colori per identificare i loro prodotti staranno ben attente a non ricorrere ad aspetti che non permettano più di distinguere la loro provenienza e, nei fatti, i colori di cui trattasi vengono sempre usati nell'ambito di una certa configurazione. Quest'analisi è stata condivisa anche dal Tribunale nelle menzionate sentenze *Viking-Umwelttechnik/UAMI* (giustapposizione del verde e del grigio)⁴¹ e *Andreas Stihl/UAMI* (combinazione di arancione e grigio)⁴², nelle quali è stato dichiarato che una distribuzione non sistematica dei colori sui prodotti di cui trattasi può implicare numerose disposizioni diverse che non permettono al consumatore di afferrare e memorizzare una combinazione particolare, ch'egli possa utilizzare, per ripetere un'esperienza di acquisto, in modo immediato e certo.

49. Questa valutazione può essere generalizzata. A mio avviso, un processo di familiarizzazione può portare a conferire carattere distintivo a uno o più colori soltanto se questi vengono utilizzati in relazione al medesimo prodotto o al medesimo servizio in un contesto identico o sufficientemente simile. Del pari, il detto

39 — Punto 67.

40 — Pag. 7.

41 — Punto 34.

42 — Punto 37.

38 — Punto 40.

processo può avere lo stesso effetto con riferimento a prodotti o servizi appartenenti a categorie diverse soltanto se il contesto in cui i colori vengono utilizzati in relazione all'insieme dei prodotti e dei servizi di cui trattasi presenta elementi comuni sufficientemente numerosi da consentire ai consumatori di attribuire a tutti la medesima origine. In altre parole, non ritengo che la familiarizzazione dei consumatori con i due colori aziendali di un'impresa consenta di presumere che i medesimi consumatori siano in grado di riconoscere i prodotti o servizi dell'impresa di cui trattasi indipendentemente dagli accostamenti in cui i colori si presenteranno poi in relazione ai detti prodotti e servizi.

50. In considerazione di questi elementi ritengo pertanto che due colori in sé non debbano essere considerati idonei a presentare carattere distintivo ai sensi dell'art. 2 della direttiva. E appare ancora più opinabile la loro idoneità a soddisfare il secondo requisito, attinente alla rappresentazione grafica.

2. Idoneità alla rappresentazione grafica

51. Emerge dalla giurisprudenza che il requisito della rappresentazione grafica, di cui all'art. 2 della direttiva, implica che il segno possa essere rappresentato visiva-

mente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza e che la detta rappresentazione dev'essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva⁴³.

52. La medesima giurisprudenza precisa inoltre che la detta esigenza è intesa in particolare alla realizzazione dei due obiettivi che seguono. In primo luogo, le autorità competenti devono essere in grado di procedere all'esame preliminare delle domande di registrazione, alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. In secondo luogo, e ciò dipende in larga parte dalla realizzazione del primo obiettivo, gli operatori economici devono poter accertare le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi⁴⁴. A questo titolo, il sistema di registrazione dei marchi d'impresa contribuisce alla certezza del diritto⁴⁵.

53. Contrariamente alla pronuncia della Corte nella sentenza *Libertel*, citata, non ritengo che la designazione di un colore mediante un codice d'identificazione internazionalmente riconosciuto e, a maggior ragione, qualora i colori siano due, consenta di realizzare i due obiettivi testé illustrati. La realizzazione dei detti obiettivi implica infatti

43 — Sentenze, cit., *Sieckmann* (punti 46-55), *Libertel* (punti 28 e 29) e *Shield Mark* (punto 51).

44 — Sentenza *Sieckmann*, cit. (punti 48-51).

45 — *Idem* (punto 37).

che le autorità competenti e gli altri operatori economici siano posti nelle condizioni di valutare se un marchio costituito da due colori in sé sia identico o presenti qualche rischio di confusione con un altro segno usato per designare prodotti o servizi identici o simili.

54. In tal senso, discende dall'art. 4 della direttiva che le autorità competenti debbono rifiutare la registrazione di un segno allorché risulta identico a un marchio di impresa anteriore e vi sia identità tra i prodotti o servizi oggetto dal segno e quelli oggetto del marchio anteriore. Il medesimo articolo dispone inoltre che le autorità competenti debbono rifiutare la registrazione di un segno qualora l'identità o la somiglianza di detto segno col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi possa dar adito a un rischio di confusione per il pubblico.

55. Parallelamente, ai sensi dell'art. 5 della direttiva, il titolare di un marchio d'impresa ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui il detto marchio è stato registrato; egli può inoltre vietare l'uso di un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico.

56. Orbene, la valutazione dei concetti di «identità» e di «rischio di confusione» comporta necessariamente la conoscenza precisa del segno e del marchio di cui trattasi, così come appaiono al pubblico interessato. Questa analisi discende dalla giurisprudenza della Corte relativa ai criteri sui quali deve fondarsi l'interpretazione dei concetti enumerati, criteri che devono essere gli stessi in relazione sia all'art. 4 che all'art. 5 della direttiva⁴⁶.

57. Così, nella sentenza LTJ Diffusion, citata, la Corte ha precisato che la nozione d'identità implica che i due elementi oggetto di confronto siano in tutti i punti gli stessi⁴⁷. Ne ha fatto discendere che v'è identità fra il segno e il marchio quando il primo riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il secondo⁴⁸. Essa ha precisato tuttavia che la percezione di un'identità fra il segno e il marchio dev'essere valutata complessivamente con riferimento ad un consumatore medio che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, e che occorre considerare il segno complessivamente⁴⁹.

58. Analogamente, secondo la giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente

46 — V., in tal senso, sentenza 20 marzo 2003, causa C-291/00, LTJ Diffusion (Racc. pag. I-2799, punto 43).

47 — Punto 50.

48 — Punto 51.

49 — Punto 52.

del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie⁵⁰. La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi⁵¹. Infine, la valutazione va fatta in relazione alla percezione del marchio che il consumatore medio ha di quel tipo di prodotto o servizio⁵².

59. Ne consegue che la rappresentazione grafica del marchio deve consentire alle autorità competenti e agli altri operatori economici di confrontare le impressioni complessive prodotte dal segno e dal marchio di cui trattasi in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti. Orbene, dobbiamo constatare che le autorità competenti incontrerebbero difficoltà enormi nel procedere a un siffatto confronto laddove il marchio risultasse costituito da due colori in sé. Un marchio del genere, infatti, potrebbe assumere in concreto svariate forme. Non si può negare che, a seconda della disposizione di colori prescelta e, in particolare, della proporzione relativa di ciascun colore, l'impressione complessiva prodotta dal marchio e i suoi elementi distintivi e dominanti possono essere molto diversi.

60. Pertanto, di fronte a una domanda di registrazione di due colori in sé, le autorità competenti avrebbero grosse difficoltà a valutare, sulla base dei criteri definiti dalla giurisprudenza fin qui illustrata, se il marchio di cui si chiede la registrazione presenta identità o rischio di confusione con un marchio già registrato per prodotti o servizi identici o simili, composto dai medesimi colori o da uno di essi, o da loro sfumature. E analogamente, se venisse registrato un marchio costituito da due colori in sé, le autorità competenti non sarebbero in grado di determinare se, applicando i criteri menzionati, la domanda di registrazione di un segno composto da uno o da entrambi i detti colori, o da loro sfumature, incorra in uno degli impedimenti di cui all'art. 4 della direttiva. Orbene, va ricordato che nella sentenza *Libertel*, citata, la Corte ha rilevato che il sistema della direttiva, che si fonda su un controllo effettuato prima della registrazione e non a posteriori, implica che l'esame effettuato all'atto della domanda di registrazione non dev'essere un esame minimo, ma, all'opposto, esso deve essere severo e completo, al fine di evitare l'indebita registrazione di marchi⁵³.

61. Per le stesse ragioni, un operatore economico non sarebbe in grado, di fronte ad un marchio costituito da due colori in sé, di sapere con certezza quali siano i propri diritti in relazione ai detti colori e alle tonalità vicine per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il detto marchio sia stato registrato. E potrebbe dunque

50 — Sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, *SABEL* (Racc. pag. I-6191, punto 22); 29 settembre 1998, causa C-39/97, *Canon* (Racc. pag. I-5507, punto 16); 22 giugno 1999, causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (Racc. pag. I-3819, punto 18), e 22 giugno 2000, causa C-425/98, *Marca Mode* (Racc. pag. I-4861, punto 40).

51 — Sentenze, cit., *SABEL* (punto 23) e *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (punto 25).

52 — *Idem*.

53 — Punto 59.

ritenere, come fa il governo olandese⁵⁴, di avere il diritto di utilizzare tali colori nell'ambito di un segno figurativo in quanto un marchio composto di due colori in sé è talmente vago e generico che non può sorgere, tra il marchio e il segno di cui trattasi, né somiglianza né rischio di confusione. Al contrario, potrebbe ritenere, come fa il governo del Regno Unito⁵⁵, che il titolare di un marchio composto di due colori in sé sia tutelato contro qualsiasi utilizzo in ambito commerciale dei detti colori o delle tonalità vicine, indipendentemente dalla forma in cui essi vengano impiegati. Un tale grado d'incertezza dimostra che l'imperativo della certezza del diritto, che costituisce uno degli scopi sottesi al requisito dell'idoneità del segno ad essere riprodotto graficamente, non risulterebbe soddisfatto.

62. La designazione di due colori in sé con riferimento ad un codice d'identificazione internazionalmente riconosciuto non può dunque essere accettata come una rappresentazione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

3. L'esistenza di un segno

63. Nella summenzionata sentenza *Libertel* la Corte ha considerato per la prima volta

l'esistenza di un segno come presupposto autonomo dell'idoneità a costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della direttiva. Essa non ha peraltro definito la nozione di «segno». Nell'accezione comune, un segno è un elemento che viene percepito e consente di concludere per la realtà o la verità di un altro elemento, cui è collegato. Un segno è dunque una cosa percepibile e identificabile in quanto tale.

64. Appare questa anche l'interpretazione della nozione di «segno» data dalla Corte nella menzionata sentenza *Libertel*, allorché rileva che non può presumersi che un colore in sé costituisca un segno in quanto, di regola, un colore rappresenta una semplice proprietà delle cose. Un colore può costituire un segno soltanto in un determinato contesto⁵⁶.

65. La Corte ha tuttavia proseguito dichiarando che un colore in sé può ben costituire un segno in relazione ad un prodotto o servizio⁵⁷. Questa conclusione non è coerente con quanto detto supra. Se, come anch'io penso, il colore può costituire un segno soltanto in un determinato contesto, non può trattarsi di un colore in sé, vale a dire di un colore considerato in astratto, in quanto quest'ultimo non s'incontra mai nella realtà. È un segno il colore utilizzato nell'ambito di un contesto particolare, vale a dire quando ricopre un prodotto o la sua

54 — Osservazioni scritte (punto 35).

55 — Osservazioni scritte (punto 33).

56 — Punto 27.

57 — *Idem*.

confezione o quanto è usato entro una forma o un margine ben definiti. È proprio questo contesto specifico che consente al colore di trasformarsi in un segno. E poiché la facoltà di trasformarsi in un segno è determinata dal contesto, un colore in sé può consentire la costituzione di svariati segni per designare taluni prodotti o servizi.

66. La stessa analisi s'impone, a fortiori, per una domanda di registrazione di due colori in sé. Due colori, infatti, consentono la costituzione di un numero enorme, addirittura infinito, di segni in relazione a specifici prodotti o servizi. Come ho già detto, è proprio questo d'altronde lo scopo che si prefigge chi richiede la registrazione di un marchio del genere: riservarsi la possibilità di usare come meglio gli aggrada i colori di cui trattasi per designare i suoi prodotti o servizi. Ne deriva che, in un caso del genere, il richiedente non domanda la registrazione di un segno, ma degli elementi che gli serviranno poi per costruire tutti i segni che desidera.

67. Ebbene, come giustamente sostiene il Bundespatentgericht, l'economia della direttiva impone al richiedente un obbligo di precisione in merito al segno che intende utilizzare o ha effettivamente utilizzato, obbligo che costituisce la contropartita dei diritti esclusivi che gli saranno conferiti in seguito alla registrazione del segno di cui

trattasi. Per le ragioni suesposte ritengo che due colori in sé non possano costituire un segno ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

68. Per concludere, sono convinto che l'aggiunta dei colori in sé all'elenco dei segni idonei a costituire un marchio di cui all'art. 2 della direttiva non sarebbe coerente con le finalità della direttiva stessa.

B — Finalità della direttiva

69. La direttiva è intesa, come emerge dai suoi primo, settimo, nono e decimo 'considerando', a subordinare alle medesime condizioni, in tutti gli Stati membri, l'acquisizione del diritto al marchio e la tutela dei diritti conferiti da questo al suo titolare. È inoltre pacifico che la detta armonizzazione ha lo scopo di eliminare le disparità esistenti nelle legislazioni degli Stati membri relative ai marchi d'impresa che possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi. La direttiva è intesa in tal modo a favorire la libera concorrenza nel mercato interno.

70. La realizzazione di queste finalità impone pertanto che la registrazione di un marchio e la tutela che la detta registrazione conferisce al suo titolare siano assoggettate

alle medesime condizioni in tutti gli Stati membri. In proposito, come già visto, supra, la Corte ha precisato i criteri sulla base dei quali vanno esaminate le nozioni di «identità» e di «rischio di confusione», sia nell'ambito dell'art. 4, relativo agli impedimenti alla registrazione, che dell'art. 5, che stabilisce i diritti conferiti dal marchio.

71. Ebbene, come ho già illustrato, le autorità nazionali incontrerebbero difficoltà enormi nell'applicare i criteri di cui sopra ad un marchio costituito da due colori in sé, tenuto conto del fatto che tali colori non rappresentano il segno utilizzato o utilizzabile concretamente dal richiedente per contraddistinguere i propri prodotti o servizi, bensì un numero enorme, se non infinito, di segni possibili. Esse potrebbero dunque pensare, come fa il governo olandese, che un marchio costituito da due colori in sé è talmente astratto da non presentare alcun rischio di confusione con marchi figurativi che utilizzino gli stessi colori o tonalità vicine, nell'ambito di una precisa disposizione. Potrebbero quindi decidere che, per esempio, un marchio costituito dai colori blu e giallo in sé non sia identico e non presenti alcun rischio di confusione con un segno costituito da un cerchio giallo al centro di un quadrato blu, segno che si distingue dal detto marchio proprio grazie alle figure geometriche utilizzate, vale a dire il cerchio in mezzo a un quadrato. L'esistenza di marchi figurativi composti dai colori considerati non sarebbe dunque d'ostacolo a una domanda di registrazione come marchio dei detti

colori in sé. Inoltre, il beneficiario di un marchio siffatto non potrebbe opporsi all'utilizzo degli stessi colori o di tonalità vicine da parte dei suoi concorrenti nell'ambito di marchi figurativi ben definiti. La registrazione di marchi composti di due colori in sé sarebbe consentita con facilità ancora maggiore in quanto si tratterebbe di marchi «deboli».

72. All'opposto, le autorità competenti di altri Stati membri potrebbero considerare che la registrazione come marchi di colori in sé sia idonea a conferire ai loro titolari diritti esclusivi sui colori registrati e sulle tonalità vicine indipendentemente dalla forma e dai tipi di accostamento in cui si presentassero in relazione ai prodotti e servizi considerati. Stando così le cose, potrebbero ritenere la registrazione anteriore di marchi figurativi composti dal colore o dai due colori di cui trattasi un impedimento alla registrazione come marchio dei due colori in sé o delle tonalità vicine. Analogamente, la registrazione di un marchio siffatto potrebbe permettere al suo titolare di opporsi a qualsivoglia utilizzo, in qualunque forma, degli stessi colori in ambito commerciale in relazione ai prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione.

73. Ammettere la possibilità di registrare come marchio due colori in sé può quindi portare a enormi divergenze tra le varie

autorità nazionali sulle condizioni in cui marchi di questo tipo possono essere registrati e protetti. Tali divergenze potrebbero compromettere la libera circolazione in un mercato determinato. Infatti, un operatore economico i cui prodotti o servizi fossero contraddistinti da un marchio figurativo composto di uno o più colori potrebbe vedersi negare l'uso del marchio per i propri prodotti e servizi in un altro Stato membro, in cui fosse accettato che la registrazione come marchi dei colori in sé conferisce diritti esclusivi su qualunque utilizzo dei colori in questione in relazione a prodotti o servizi identici o simili a quelli oggetto della registrazione. In ogni caso, anche la sola incertezza circa la portata dei diritti conferiti al titolare della registrazione come marchio di colori in sé in uno Stato membro determinato potrebbe spingere l'operatore in ipotesi a non proporre i propri prodotti o servizi nel detto Stato per evitare di correre il rischio di essere chiamato in giudizio.

74. Inoltre, la quasi impossibilità di applicare i criteri delineati dalla giurisprudenza al fine di valutare le nozioni di «identità» e di «rischio di confusione» in relazione a un segno costituito da due colori in sé rischia di portare ad applicazioni assai divergenti, da parte delle autorità nazionali competenti, dei criteri delineati nella summenzionata sentenza *Libertel*. In particolare, la considerazione dell'imperativo della disponibilità potrebbe portare ad applicazioni assai

diverse a seconda del fatto che le autorità nazionali considerino o no che la registrazione come marchio di due colori in sé osti a che gli altri operatori economici utilizzino i medesimi colori o le tonalità vicine in qualunque forma.

75. Infine, contrariamente a quanto ritengono la Commissione e la Heidelberg Bauchemie, non credo che l'incertezza giuridica originata dalla registrazione come marchio di colori in sé possa essere risolta dalla giurisprudenza in senso pienamente conforme al sistema e allo scopo della direttiva. Abbiamo visto, infatti, che la questione del come valutare le nozioni di «identità» e di «rischio di confusione» con un marchio composto da due colori in sé può dare luogo a due concezioni diverse della portata dei diritti conferiti da un marchio siffatto: può trattarsi di un marchio «debole», o all'opposto di un marchio che conferisce diritti esclusivi su qualunque utilizzo dei colori di cui trattasi e delle loro sfumature in relazione a prodotti o servizi identici o simili a quelli oggetto della domanda di registrazione.

76. A mio avviso, entrambe le soluzioni alternative potrebbero essere criticate alla luce del sistema e dello scopo della direttiva.

77. Per quanto riguarda la concezione secondo cui i marchi composti da due colori in sé sarebbero dei marchi «deboli», essa non corrisponde all'intenzione del legislatore che non ha voluto favorire con la direttiva l'insorgere di marchi del genere. Al contrario, esso ha inteso limitare il numero dei marchi registrati, conferendo loro lo stesso elevato livello di protezione in tutti gli Stati membri⁵⁸. La detta concezione, peraltro, renderebbe la registrazione di questo tipo di marchi priva di gran parte del suo interesse per gli operatori economici.

78. Per quanto riguarda invece la concezione opposta, secondo cui la registrazione come marchio di due colori in sé attribuirebbe al suo titolare diritti esclusivi sui colori considerati, indipendentemente da come possano configurarsi in relazione ai prodotti e servizi registrati, essa si risolve nel conferimento al titolare del marchio di una tutela più estesa del segno che ha utilizzato o intende utilizzare in concreto. Orbene, si tratta di un effetto contrario al sistema del diritto di marchio. Questo sistema, infatti, produrrebbe il paradosso di conferire a un singolo operatore economico diritti esclusivi di durata illimitata su segni destinati alla commercializzazione di prodotti e servizi ai fini di favorire la concorrenza su un dato mercato. La giurisprudenza ha logicamente fatto discendere dal detto paradosso che si possono accordare diritti esclusivi soltanto nei limiti rigorosi in cui i segni di cui trattasi

assolvano effettivamente la loro funzione di garanzia di provenienza⁵⁹.

79. Inoltre, la registrazione come marchio di due colori in sé comprometterebbe l'efficacia delle disposizioni degli artt. 10 e 12 della direttiva che riguardano gli obblighi imposti al titolare di un marchio del genere. Sappiamo infatti che, in applicazione degli artt. 10 e 12 della direttiva, il titolare di un marchio deve farne uso effettivo a pena di decadenza. Ai sensi dell'art. 10, n. 2, è considerato come uso effettivo anche l'uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato. Ne deriva che l'applicazione delle dette disposizioni comporta necessariamente che la registrazione come marchio di due colori sia consentita soltanto se essi sono presentati in una disposizione determinata. Se il marchio è costituito dai due colori di per sé, un qualunque impiego dei colori considerati nell'ambito della presentazione dei prodotti o servizi interessati sarebbe

59 — V., segnatamente, sentenze 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273, punto 51), e LTJ Diffusion, cit. (punto 48). In questa linea ci si riferisca inoltre all'interpretazione da parte della Corte dell'art. 30 CE, secondo la quale le deroghe alla libera circolazione delle merci previste dal detto articolo per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammesse solo nella misura in cui tali deroghe appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico di questo tipo di proprietà (v., in particolare, sentenze 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin, Racc. pag. 1039, punto 5, e 23 aprile 2002, causa C-143/00, Boehringer Ingelheim e a., Racc. pag. I-3759, punto 28). V. anche la giurisprudenza della Corte sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva, relativo all'esaurimento del diritto conferito dal marchio d'impresa (segnatamente sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a., Racc. pag. I-3457, punti 41 e 42).

58 — Dall'ottavo al decimo 'considerando'.

sufficiente a costituire un uso effettivo del marchio idoneo al mantenimento della titolarità a durata indeterminata dei diritti esclusivi sui detti colori.

80. In considerazione dell'insieme di questi elementi ritengo che la registrazione come marchio di due colori in sé andrebbe valutata non in maniera restrittiva e caso per caso sulla base dell'art. 3 della direttiva, bensì alla stregua di un'impossibilità di principio sulla

base del suo art. 2. Per questo motivo chiedo alla Corte di riconsiderare la sua posizione, adottata nella sentenza *Libertel*, più volte citata, e di rispondere al Bundespatentgericht dichiarando che un colore o una combinazione di colori, indicati in modo astratto, senza forma precisa, in una domanda di registrazione, la tonalità dei quali venga precisata allegando un campione di colore e specificando il loro codice secondo una classificazione di colori riconosciuta, non soddisfano i requisiti di cui all'art. 2 della direttiva.

VI — Conclusione

81. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sollevate dal Bundespatentgericht dichiarando che:

«Un colore o una combinazione di colori, indicati in modo astratto, senza forma precisa, in una domanda di registrazione, la tonalità dei quali venga precisata allegando un campione di colore e specificando il loro codice secondo una classificazione di colori riconosciuta, non soddisfano i requisiti per costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in quanto non costituiscono un segno adatto ad essere riprodotto graficamente e a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».