

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

D. RUIZ-JARABO COLOMER

presentate il 31 gennaio 2002<sup>1</sup>

1. Con ordinanza 3 giugno 1999, il Gerechtshof te's-Gravenhage (Corte d'appello dell'Aja, Paesi Bassi), sottopone alla Corte dieci questioni<sup>2</sup> relative all'interpretazione degli artt. 2 e 3 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 prosieguo: la «direttiva sui marchi»)<sup>3</sup>.

### I — Fatti e procedimento principale

2. Il 2 aprile 1997, la società Koninklijke KPN Nederland NV (in prosieguo: la «KPN») depositava presso l'Ufficio dei marchi del Benelux (Benelux-Merkenbureau, in prosieguo: il «Merkenbureau»), come segno denominativo, l'espressione «Postkantoor» per contrassegnare carta, cartone e prodotti da essi composti<sup>4</sup>, nonché vari servizi<sup>5</sup>. In olandese «postkantoor» significa «ufficio postale».

3. Il 16 giugno 1997, il Merkenbureau comunicava alla KPN il rifiuto a titolo provvisorio della registrazione richiesta per carenza di carattere distintivo, poiché si trattava di un segno meramente descrittivo dei prodotti e servizi che avrebbe dovuto rappresentare.

4. La KPN formulava obiezioni al rigetto provvisorio della domanda e chiedeva la revoca del diniego o, in subordine, l'avvio di trattative per un'eventuale rinuncia alla protezione prestata dal marchio per i prodotti o servizi descritti dal segno. Non vedendo ragioni per modificare la sua decisione, il Merkenbureau decideva di negare definitivamente la registrazione e comunicava tale decisione alla KPN con lettera 28 gennaio 1998.

5. La società attrice adiva quindi il Gerechtshof, chiedendogli di intimare al Merkenbureau di registrare il segno per tutte le categorie indicate nella domanda o, quanto meno, per quelle che sarebbero state stabilite nella sentenza.

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Con la stessa ordinanza sottopone altre quindici questioni alla Corte di giustizia del Benelux.

3 — GU L 40, pag. 1.

4 — Classe 16, secondo l'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale di prodotti e servizi per la registrazione dei marchi, nella versione rivista e modificata.

5 — Rientranti nelle classi 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 42.

6. Con pronuncia interlocutoria del 3 dicembre 1998, il Gerechtshof chiedeva alle parti di pronunciarsi sull'opportunità di sottoporre a questa Corte nonché alla Corte di giustizia del Benelux numerose questioni di interpretazione, rispettivamente, della direttiva sui marchi d'impresa e della legge uniforme Benelux sui marchi (in prosieguito: la «legge uniforme»)<sup>6</sup>. Infine, con ordinanza 3 giugno 1999 ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre ad entrambe le Corti le questioni sulle quali aveva consultato le parti.

legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (...), debba prendere in considerazione non solo il segno distintivo come esso è depositato, ma anche tutti i fatti e le circostanze pertinenti ad esso noti, fra cui quelli che gli sono stati comunicati dal depositante (ad es. il fatto che prima del deposito il depositante aveva già utilizzato il segno distintivo come marchio su vasta scala per i prodotti di cui trattasi, oppure il fatto che da un'indagine risulta che l'uso del segno per i prodotti e/o per i servizi menzionati nel deposito non potrà indurre il pubblico in errore).

## II — Questioni pregiudiziali

(...)

7. Le questioni che il Gerechtshof sottopone alla Corte sono così formulate:

«1. a) Se l'Ufficio dei marchi del Benelux, al quale il Protocollo 2 dicembre 1992, che modifica la Legge uniforme sui marchi del Benelux (Traktatenblad 1993, pag. 12), ha affidato l'esame dei motivi di impedimento assoluti alle registrazioni dei marchi, figuranti nell'art. 3, n. 1, in combinato disposto con l'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle

2. Se la soluzione della questione IV.a e b valga anche per la valutazione dell'Ufficio dei marchi del Benelux quanto alla questione se le obiezioni che ha formulato contro la registrazione siano state rimosse dal depositante, e per la sua decisione di rifiutare la registrazione del marchio in tutto o in parte, l'una e l'altra considerate dall'art. 6 bis, n. 4, della [legge uniforme]<sup>7</sup>.
3. Se la soluzione della questione 1.a e b valga anche per il giudizio che gli organi giurisdizionali devono emettere

6 — Legge uniforme Benelux sui marchi del 19 marzo 1962, come modificata (*Nederlands Traktatenblad* 1962, n. 38, pagg. 11-39, e 1983, n. 187, pagg. 2-10).

7 — Legge uniforme Benelux sui marchi.

sul ricorso di cui all'art. 6 ter della [legge uniforme].

formulato in una delle lingue nazionali o regionali del territorio del Benelux, si estenda ipso jure alla sua traduzione in un'altra di dette lingue.

(...)

4. a) Tenuto conto anche del disposto dell'art. 6 quinquies, lett. b), n. 2, della Convenzione di Parigi, se i marchi esclusi dalla registrazione o che possono essere dichiarati nulli qualora siano registrati, in forza dell'art. 3, n. 1, prima frase, lett. c), della direttiva, comprendano i marchi composti da segni o da indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio, anche se tale composizione non è l'indicazione usuale (l'unica o la più correntemente) impiegata al riguardo. Se abbia importanza al riguardo il fatto che vi siano pochi o, al contrario, molti concorrenti che possono avere interesse ad impiegare indicazioni di tale tipo [v. sentenza della Corte di Giustizia del Benelux 19 gennaio 1981, NJ 1981, pag. 294, Ferrero & Co S.p.A./Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)].

Se sia inoltre rilevante anche il fatto che ai sensi dell'art. 13c della [legge uniforme] il diritto ad un marchio,

(...)

5. a) Per valutare se un segno, consistente in una (nuova) parola composta da elementi che, considerati separatamente, sono privi di qualsiasi carattere distintivo per i prodotti o per i servizi per i quali è stato effettuato il deposito, risponda alla definizione che l'art. 2 della direttiva [e l'art. 1 della (legge uniforme)] dà del marchio, se si debba considerare che una parola (nuova) di tale natura ha in via di principio un carattere distintivo.

- b) In caso negativo, se si debba ammettere in tal caso che una parola di tale natura è in via di principio priva di carattere distintivo [indipendentemente dal carattere distintivo acquisito con l'uso ("inburgering")], e che ciò non vale solo quando, a causa delle circostanze concomitanti, la combinazione è qualcosa di più della somma degli elementi in esame.

Se al riguardo rilevi il fatto che il segno distintivo sia l'unico termine, o quanto meno il termine usuale, per indicare la qualità o le (la combinazione delle) qualità di cui trattasi, oppure il fatto che vi siano al riguardo sinonimi che possono essere ragionevolmente impiegati, ovvero il fatto che la parola indica una qualità del prodotto o del servizio, fondamentale sul piano commerciale, oppure una qualità più accessoria.

servizi di tale natura, se si debba prendere in considerazione la possibilità che, tenuto conto del suo significato descrittivo o dei suoi significati descrittivi, il pubblico, o una parte del pubblico, non intenderà tale segno come un segno distintivo per (tutti) detti prodotti o servizi (o per una parte di essi).

Se inoltre rilevi anche il fatto che, ai sensi dell'art. 13c della [legge uniforme], il diritto ad un marchio, formulato in una delle lingue nazionali o regionali del territorio del Benelux, si estenda ipso jure alla sua traduzione in un'altra di dette lingue.

7. a) Se incida sulla soluzione delle summenzionate questioni il fatto che, poiché gli Stati del Benelux hanno scelto di sottoporre i depositi di marchi ad un esame da parte dell'Ufficio dei marchi del Benelux prima che questo proceda alla registrazione, la politica che l'Ufficio dei marchi del Benelux segue nelle indagini effettuate in forza dell'art. 6 bis della [legge uniforme] è (dovrà essere), secondo il Commentario comune dei governi, "una politica prudente e restrittiva, che tenga conto di tutti gli interessi della vita economica e volta unicamente a far regolarizzare quanto al contenuto i depositi manifestamente inammissibili o a respingerli". In caso affermativo, in base a quali disposizioni si debba stabilire se un deposito è "manifestamente inammissibile".

(...)

6. Se il mero fatto che un segno descrittivo sia contemporaneamente depositato come marchio per prodotti e/o servizi per i quali il segno non è descrittivo sia sufficiente per poter ritenere che il segno di cui trattasi ha per tale motivo un carattere distintivo per detti prodotti e/o servizi [ad es. il segno Postkantoor (Ufficio postale) per mobili].

In caso negativo, per stabilire se siffatto segno descrittivo possieda carattere distintivo per prodotti e/o

Si considera che in un'azione di nullità (che può essere esperita dopo la registrazione di un segno distintivo) non si richiede, oltre alla nullità

addotta del segno depositato come marchio, il fatto che il segno sia “manifestamente inammissibile”.

### III — Contesto giuridico

(...)

#### 1. *La tutela internazionale dei marchi*

8. a) Se sia compatibile col sistema della direttiva e della Convenzione di Parigi il fatto di registrare un segno per taluni prodotti o servizi limitando la registrazione ai prodotti e ai servizi che non possiedono una o più qualità determinate (ad es. il deposito del segno Postkantoor per i seguenti servizi: effettuazione di campagne di pubblicità mediante posta diretta (“direct mail”) ed emissione di francobolli postali “purché esse non riguardino un ufficio postale”).

8. I marchi beneficiano, come le altre forme di proprietà industriale, di un’amplissima e secolare tutela internazionale che ha avuto inizio con la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»), sottoscritta il 20 marzo 1883<sup>8</sup>, di cui sono firmatari tutti gli Stati membri<sup>9</sup>.

(...)

9. Ho già rilevato in un’altra occasione che con la prima disposizione della Convenzione è stata creata l’Unione per la tutela della proprietà industriale (art. 1, n. 1), nota come Unione di Parigi. La Convenzione costituisce il quadro di riferimento che deve essere rispettato dalla normativa degli Stati firmatari e dagli accordi e trattati

9. Se incida sulla soluzione delle questioni anche il fatto che un segno analogo sia registrato in un altro Stato membro come marchio per prodotti o servizi simili».

8 — La Convenzione è stata completata, per quanto riguarda i marchi, dalle due intese di Madrid del 1891, una relativa alla repressione delle indicazioni di provenienza false o ingannevoli, e l’altra relativa alla registrazione internazionale dei marchi, dal Trattato sul diritto di marchio del 1994 e dall’Accordo di Nizza, cit. alla nota 4.

9 — I Paesi Bassi sono parte della Convenzione dal 7 luglio 1884.

che questi stipulano tra di loro (artt. 25 e 19)<sup>10</sup>.

di produzione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio del paese dove la protezione è richiesta;

10. Nella sua parte sostanziale, che disciplina la protezione internazionale delle varie modalità di proprietà industriale (artt. 1-11), spiccano per numero gli articoli dedicati alla tutela dei marchi, tra i quali vi è l'art. 6 quinquies, lett. B), che dispone quanto segue:

(...)

«La registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, considerati nel presente articolo, non potrà essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti:

11. Alla lett. C), n. 1, la detta disposizione stabilisce che, «[p]er valutare se il marchio sia suscettibile di protezione, si dovrà tener conto di tutte le circostanze di fatto, particolarmente della durata dell'uso del marchio».

(...)

## 2. I marchi nel diritto comunitario

2. quando essi siano privi di qualsiasi carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d'origine dei prodotti o l'epoca

A — Il Trattato che istituisce la Comunità europea

12. L'art. 30 CE dispone quanto segue:

10 — V. le conclusioni del 18 gennaio 2001 nella causa C-517/99, *Merz & Krell* (Race, pag. I-6959, in particolare paragrafo 6). L'art. 2, n. 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994 (GU L 336 del 23.12.1994, pagg. 214-223) dispone che in relazione, tra l'altro, ai marchi, gli Stati membri si conformano agli artt. 1-12 e all'art. 19 della Convenzione di Parigi.

«Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di (...) tutela della proprietà industriale e commerciale. Tutta-

via, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

14. L'art. 2 determina i segni che possono costituire un marchio:

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

## B — La direttiva sui marchi

15. L'art. 3 della direttiva indica gli impedimenti alla registrazione dei marchi, nonché i motivi di nullità:

«1. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

13. Ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno, la prima direttiva mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi. Tuttavia, l'armonizzazione progettata è solo parziale, cosicché l'intervento del legislatore comunitario è limitato ai marchi acquisiti mediante registrazione, mentre si lascia agli Stati membri la libertà di stabilire le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi d'impresa già registrati<sup>11</sup>.

a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

11 — V. il primo, terzo, quarto e quinto 'considerando', nonché l'art. 1, della direttiva.

c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d) di marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;

(...)

3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.

(...))».

16. L'art. 5 disciplina come segue i diritti del titolare di un marchio:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) 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, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa

gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

C — Il regolamento sul marchio comunitario

(...).

17. L'art. 6 limita i diritti conferiti dalla titolarità di un marchio, disponendo quanto segue:

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

(...)

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

(...).

18. Il 20 dicembre 1993, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento») <sup>12</sup> con lo scopo, come ho già rilevato nelle conclusioni citate in precedenza, d'instaurare nel mercato comunitario condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale e, in particolare, quelle che, da una prospettiva giuridica «(...) consentano alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni della Comunità le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi (...)» <sup>13</sup>. Si tratta di creare «(...) marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabile» negli Stati membri <sup>14</sup>. Tale obiettivo viene perseguito senza voler sostituire la normativa interna sui marchi <sup>15</sup>.

19. Seguendo la stessa tecnica e utilizzando gli stessi termini della direttiva, il regolamento indica i segni che possono costituire un marchio comunitario (art. 4), per poi fissare gli impedimenti alla registrazione (artt. 7 e 8). Del pari, esso disciplina i diritti conferiti da un marchio (art. 9) e i loro limiti (art. 12).

12 — GU L 11, pag. 1.

13 — Primo 'considerando' del regolamento.

14 — Terzo 'considerando'.

15 — Quinto 'considerando'.

### 3. *I marchi nell'Unione economica del Benelux*

20. Al fine di promuovere la libera circolazione dei prodotti nei rispettivi territori, il 19 marzo 1962 i tre Stati membri dell'Unione economica del Benelux hanno siglato una convenzione in materia di marchi<sup>16</sup>, in virtù della quale detti Stati si impegnavano a introdurre nei rispettivi ordinamenti la legge uniforme allegata alla convenzione stessa.

21. La convenzione, entrata in vigore il 1° luglio 1969, ha istituito un nuovo ente, il Benelux-Merkenbureau, con sede all'Aia, cui spetta l'applicazione della legge e delle sue norme d'attuazione. L'interpretazione di tale legge spetta agli organi giurisdizionali dei tre Stati membri del Benelux e, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia del Benelux<sup>17</sup>.

22. Per adeguare il loro ordinamento alla direttiva e completarla con le pertinenti

disposizioni in materia di marchio comunitario, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno sottoscritto, il 2 dicembre 1992, un protocollo di modifica della legge uniforme Benelux<sup>18</sup>. A norma dell'art. 8, il protocollo e le modifiche da esso apportate alla legge uniforme sono entrati in vigore il 1° gennaio 1996.

23. Al punto I, n. 6, ultimo comma, del Commentario comune sul protocollo dei governi interessati si afferma che «la politica di controllo del Benelux-Merkenbureau (...) dovrà essere una politica prudente e restrittiva, che tenga conto di tutti gli interessi della vita economica e volta unicamente a far regolarizzare quanto al contenuto i depositi manifestamente inammissibili o a respingerli. Occorre, è appena il caso di rilevarlo, che l'esame rimanga confinato nei limiti tracciati dalla giurisprudenza del Benelux, in particolare della Corte di giustizia del Benelux».

24. L'art. 1 della legge uniforme Benelux dispone quanto segue:

«Sono considerati marchi individuali le denominazioni, i disegni, le incisioni, i timbri, le lettere, le cifre, le forme dei prodotti o della loro presentazione e gli altri segni che servano a distinguere i prodotti di un'impresa.

16 — *Nederlands Traktatenblad* 1962, n. 58, pagg. 1-9.

17 — V. art. 10. Istituita con il Trattato 31 marzo 1965 ed effettivamente operativa dal 1° gennaio 1974, la Corte di giustizia del Benelux svolge, nell'ambito della sua competenza giurisdizionale, lo stesso compito attribuito a livello comunitario alla Corte di giustizia delle Comunità europee: interpretare le norme del diritto uniforme del Benelux risolvendo questioni pregiudiziali sottopostele dai tre Stati membri. Tale analogia di funzioni è già stata rilevata dall'avvocato generale Jacobs nelle conclusioni presentate il 29 aprile 1997 nella causa C-337/95, *Parfums Christian Dior* (Racc. pag. I-6013, paragrafi 13 e 26).

18 — *Nederlands Traktatenblad* 1993, n. 12, pagg. 1-12.

Tuttavia, non possono essere considerati marchi le forme imposte dalla natura del prodotto stesso, o che alterino il valore essenziale del prodotto o producano risultati industriali».

25. L'art. 6 bis dispone quanto segue:

«1. L'Ufficio Benelux dei marchi [Merkensbureau] nega la registrazione di un deposito quando, a suo avviso:

- a) il segno distintivo depositato non costituisce un marchio ai sensi dell'art. 1, in particolare per mancanza di qualsiasi carattere distintivo come previsto dall'art. 6 quinquies, lett. b), della Convenzione di Parigi;

(...)

2. Il diniego di registrazione deve riguardare il segno costitutivo del marchio nella sua integralità. Esso può limitarsi ad uno o più prodotti cui il marchio è destinato.

3. L'Ufficio Benelux informa il depositante senza indugio e per iscritto della sua intenzione di negare in tutto o in parte la

registrazione, gliene comunica i motivi e gli dà la facoltà di replicare entro un termine che dev'essere fissato dal regolamento di esecuzione.

4. Se le obiezioni dell'Ufficio Benelux contro la registrazione non sono state rimosse entro il termine impartito, la registrazione del deposito è rifiutata in tutto o in parte. L'Ufficio Benelux informa il depositante senza indugio e per iscritto comunicando i motivi del diniego e indicando il rimedio giurisdizionale contro detta decisione previsto dall'art. 6 ter».

26. Tale articolo dispone che «[i]l depositante può, entro i due mesi successivi alla comunicazione ex art. 6 bis, quarto comma, presentare alla Cour d'Appel di Bruxelles, al Gerechtshof dell'Aia o alla Cour d'Appel di Lussemburgo un ricorso volto ad ottenere un'intimazione di registrazione del deposito».

27. L'art. 13, lett. C), prevede che il diritto esclusivo ad un marchio espresso in una delle lingue nazionali o regionali del territorio Benelux «si estende ipso iure alle traduzioni nelle altre lingue».

#### IV — Analisi delle questioni pregiudiziali

##### 1. Introduzione

28. È preoccupante che un organo giurisdizionale di riconosciuta competenza

possa nutrire tanti dubbi sull'applicazione delle norme comunitarie sui marchi d'impresa. Pare che esista una grave distorsione del sistema, poiché è difficile credere che vi siano carenze così evidenti nell'opera del legislatore dell'Unione europea o che non sia chiara la funzione di coloro che hanno il compito di applicarla. In entrambi i casi, la Corte è chiamata a completare e ad agevolare il lavoro degli altri organismi nell'ambito del potere di interpretazione conferitole dall'art. 234 CE.

ultimi due, che è la legislazione uniforme del Benelux relativa a questa forma di proprietà industriale. I tre Stati membri di quest'associazione economica hanno unificato i rispettivi ordinamenti giuridici in materia di marchi, ma li hanno armonizzati anche con quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea adeguando la legge uniforme alla direttiva, e l'hanno fatto — non avrebbe potuto essere altrimenti — rispettando gli impegni derivanti dalla Convenzione di Parigi.

## 2. I criteri di interpretazione

29. Nelle conclusioni Merz & Krell, citate, ho dimostrato la peculiarità della struttura dell'ordinamento giuridico comunitario sui marchi<sup>19</sup>, che presenta, come la buccia di una cipolla, vari strati che si sovrappongono uno all'altro. Il primo strato, esclusivamente interno, è costituito dal regolamento sul marchio comunitario. Il secondo è rappresentato dalle legislazioni degli Stati membri, armonizzate in virtù della direttiva. Nel terzo, e ultimo, si trovano gli accordi internazionali sui marchi sottoscritti da tutti gli Stati membri.

31. Pertanto, le disposizioni della direttiva cui si riferiscono le questioni deferite dal Gerechtshof debbono essere interpretate come disposizioni integrative, tenendo presente l'insieme delle norme che nell'ordinamento giuridico comunitario hanno ad oggetto i marchi.

32. In tale ambito, non si può ignorare la ragion d'essere del diritto dei marchi, che altro non è se non garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio simboleggiato dal segno distintivo, consentendogli di distinguerlo da quelli aventi diversa origine e contribuendo in tal modo all'instaurazione di un sistema di concorrenza effettiva nel mercato interno<sup>20</sup>. Per conseguire tale scopo si attribuiscono al titolare del marchio determinati diritti e facoltà che debbono essere considerati alla luce di tale obiettivo finale. Le posizioni giuridiche

30. Nel caso di specie si aggiunge un ulteriore livello, intermedio rispetto agli

20 — V. sentenze 17 ottobre 1990, causa C-10/89, Hag GF (Racc. pag. I-3711, punto 14), e 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot (Racc. pag. I-6227, punto 24).

19 — V. paragrafi 23-29 delle citate conclusioni.

privilegiate che un marchio garantisce al suo titolare sono volte a far sì che i consumatori possano distinguere il prodotto o servizio contrassegnato dai prodotti e servizi di origine diversa. In quanto tali, inoltre, esse possono subire restrizioni, come quelle imposte dal pubblico interesse a conservare la massima disponibilità di determinate denominazioni («imperativo di disponibilità»).

33. In definitiva, il rapporto tra i diritti attribuiti dalla titolarità di un marchio registrato e il marchio stesso ha carattere strumentale. Per tale motivo, al fine di stabilire l'esatta estensione di questo diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio occorre tenere conto della funzione essenziale di quest'ultimo<sup>21</sup>.

3. *La natura della valutazione del carattere distintivo* [questioni 1.a), 2., 3., 4., 6. 8.a) e 9.]

34. Con tali questioni, il giudice a quo intende sapere quale carattere debba rivestire la valutazione giuridica dell'idoneità di un segno a costituire un marchio d'impresa.

35. In primo luogo [questioni 1.a), 2. e 3.] desidera sapere, in particolare, se l'idoneità di un segno a costituire un marchio debba essere valutata in astratto ovvero in relazione alle circostanze concrete del caso. A tal fine menziona il fatto che il richiedente, prima del deposito, abbia utilizzato il segno su vasta scala come marchio per gli stessi prodotti, o che da un'indagine risulti che l'uso del segno per i prodotti e i servizi menzionati non può indurre il pubblico in errore.

36. In limine, occorre prescindere dalla formulazione utilizzata dal *Gerechtshof*, che si richiama alle specifiche fasi procedurali previste dal diritto interno: primo esame svolto dall'Ufficio dei marchi [questione 1.a)], valutazione — sempre ad opera dello stesso organismo — delle obiezioni sollevate dal depositante (questione 2.) e controllo giurisdizionale successivo (questione 3.). Per quanto riguarda l'organizzazione in concreto della procedura di registrazione, la direttiva non stabilisce alcunché, e anzi afferma la piena libertà degli Stati membri in materia<sup>22</sup>. La soluzione della Corte dovrà quindi fare riferimento all'esame svolto dall'«autorità competente conformemente al diritto interno».

37. Per ragioni analoghe, non si deve neanche attribuire un significato particolare al riferimento esclusivo agli «impedimenti

21 — V. cit. sentenza Hag GF, punto 14 in fine.

22 — Quinto 'considerando'.

assoluti (...) figuranti nell'art. 3, n. 1, in combinato disposto con l'art. 2 della (...) direttiva». Se è vero che l'esame della prima delle circostanze menzionate dal giudice nazionale si colloca, nell'economia della norma comunitaria, tra gli impedimenti assoluti, quello della seconda — che fa riferimento al rischio di errore o di confusione — si iscrive nel contesto dei motivi relativi, previsti all'art. 4. Poiché comunque, ribadisco, la direttiva è neutrale rispetto alle opzioni procedurali degli Stati membri, nulla impedisce che un ordinamento prescriva l'esame simultaneo delle due questioni. La soluzione della Corte non può ignorare tale circostanza.

38. Date queste premesse, si può affermare che la valutazione delle condizioni necessarie per ottenere la protezione garantita dal marchio deve rivestire — essenzialmente — carattere concreto, nel senso che occorre prendere in considerazione circostanze di fatto di varia natura, secondo quanto risulta con estrema chiarezza dall'obbligo incondizionato di cui all'art. 6 quinquies, lett. C), n. 1, della Convenzione di Parigi<sup>23</sup>.

39. A norma dell'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, che rinvia al disposto dell'art. 2, l'autorità competente, nella fase procedurale appropriata, deve verificare se il segno depositato, oltre ad essere idoneo a distin-

guere, possa essere riprodotto graficamente. Qualora si tratti di segni denominativi, come nella causa principale, è difficile immaginare che ciò non sia possibile<sup>24</sup>. Soltanto questo esame può presentare un certo carattere astratto.

40. L'autorità deve poi verificare che il segno risponda alle condizioni previste dall'art. 3, n. 1, lett. b), c) e d), vale a dire che sia idoneo a differenziare i prodotti o servizi di cui trattasi e non sia descrittivo o generico rispetto ai detti prodotti e servizi. Ciascuna di tali condizioni è indipendente dalle altre e richiede un esame autonomo, anche se in pratica gli stessi segni possono frequentemente rientrare in più di un'ipotesi<sup>25</sup>. Occorre inoltre valutare se il segno, ancorché privo di carattere distintivo ai sensi delle suddette tre disposizioni, abbia acquisito tale carattere in conseguenza dell'uso, come previsto dall'art. 3, n. 3, della direttiva.

Da tale disposizione risulta che i segni rispondenti alle condizioni previste dalle lett. b), c) e d) hanno «carattere distintivo».

24 — Ciò non accade per altri fenomeni sensibili, come possono essere gli odori, che non sono rappresentabili graficamente (a tale riguardo v. le conclusioni che ho presentato il 6 novembre 2001 nella causa C-273/00, Sieckmann, sentenza 12 dicembre 2002, Racc. pag. I-11735, pag. I-11739).

25 — Come rileva giustamente la Commissione nelle sue osservazioni scritte, un segno descrittivo generalmente è sprovvisto di carattere distintivo nel senso indicato dall'art. 3, n. 1, lett. b).

23 — V. supra, paragrafo 11.

È deplorabile quest'anfibologia del legislatore, che menziona una «[idoneità] a distinguere» o carattere distintivo potenziale (art. 2), un carattere distintivo concreto [art. 3, n. 1, lett. b)] ed un carattere distintivo come categoria (art. 3, n. 3), il che si aggiunge alle notevoli difficoltà di delimitazione concettuale.

L'autorità competente, inoltre, deve vigilare affinché il segno di cui si chiede la registrazione non sia tale da trarre in inganno il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio [art. 3, n. 1, lett. g)], o non comporti un rischio di confusione con altri marchi di impresa anteriori [art. 4, n. 1, lett. b)].

L'esame circostanziale non termina qui, giacché la direttiva impone il divieto o l'annullamento della registrazione come marchi di segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume [art. 3, n. 1, lett. f)].

41. L'esame di ciascuna delle suddette condizioni, e in particolare del carattere distintivo di un segno inteso come categoria, è difficilmente concepibile in astratto. Infatti i segni sono distintivi, descrittivi o generici in funzione degli specifici prodotti

o servizi ch'essi debbono designare e per i quali si chiede protezione<sup>26</sup>.

La limitazione della tutela ad una o più categorie di prodotti o servizi e la limitazione risultante dall'efficacia territoriale del marchio presuppongono che l'esame del carattere distintivo venga effettuato dal punto di vista del consumatore medio dei tipi di prodotti o servizi di cui trattasi nel territorio per il quale si chiede la registrazione<sup>27</sup>, consumatore medio che si presume «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto»<sup>28</sup>.

Nonostante ciò che la Corte ha dichiarato recentemente<sup>29</sup>, ritengo che solo partendo da questa caratterizzazione concreta del consumatore medio considerato si possa valutare anche il fattore linguistico. In altre parole, si deve verificare non tanto se il detto consumatore parli la lingua in cui è redatto il segno, bensì, a prescindere dal regime linguistico del territorio, se ci si possa ragionevolmente attendere che il consumatore di riferimento percepisca nel

26 — Sul rischio di confusione v. sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191, punto 22).

27 — Sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779, punto 29).

28 — V., per tutte, sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky (Racc. pag. I-4657, punti 30-32).

29 — Sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99, Procter & Gamble (Racc. pag. I-6251; in prosieguo: la «sentenza Baby-dry»), in cui la Corte sceglie di adottare senz'altro il punto di vista di un consumatore di lingua inglese (punto 42).

segno un messaggio qualificabile ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), c) o d)<sup>30</sup>.

il pubblico non intenderà tale segno come un segno distintivo per tutti i detti prodotti o servizi o per una parte di essi? (questione 6.)

42. Riassumendo, occorre rispondere al giudice del rinvio che, nel valutare l'idoneità di un segno a costituire un marchio d'impresa, l'autorità competente deve tenere conto, oltre che del segno come è stato depositato, delle altre circostanze rilevanti, tra le quali rientrano appunto la possibile acquisizione di carattere distintivo in conseguenza dell'uso o il rischio di errore o di confusione percepito dal punto di vista di un consumatore medio, sempre in relazione ai prodotti o servizi designati.

44. Come ho già detto, le condizioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), c) e d), della direttiva richiedono un esame separato. Da ciò deriva che la mancanza di capacità descrittiva di un segno non comporta necessariamente ch'esso possieda carattere distintivo in senso lato [ossia come categoria che ingloba le fattispecie di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), c) e d)], né, tanto meno, in senso stretto [ex art. 3, n. 1, lett. b)]. Inoltre — ho già rilevato anche questo — i segni sono distintivi, descrittivi o generici solo rispetto ai prodotti o servizi considerati. La capacità descrittiva, come le altre qualità pertinenti, è meramente relativa, cosicché nel sistema della direttiva non può presentarsi la situazione ipotizzata in subordine dal *Gerechtshof*.

43. Il giudice remittente chiede anche se il mero fatto che un segno descrittivo sia depositato come marchio per prodotti o servizi rispetto ai quali il segno non è descrittivo sia sufficiente per poter ritenere che il segno di cui trattasi abbia carattere distintivo. In caso negativo — prosegue il giudice a quo —, si deve prendere in considerazione la possibilità che, proprio tenuto conto del suo significato descrittivo,

45. Il giudice olandese s'interroga anche sulla compatibilità con la direttiva di un regime che consente di registrare un segno limitando la tutela a prodotti o servizi che non possiedono una determinata qualità [questione 8.a.).]

30 — Così, ad esempio, è possibile che il carattere di un segno inteso a rappresentare prodotti o servizi informatici debba essere esaminato non solo in funzione della lingua del territorio, bensì in funzione di una determinata terminologia inglese nota agli operatori e ai consumatori del settore. Lo stesso vale per i termini stranieri che sono divenuti parte del patrimonio linguistico universale e che spesso acquistano un significato autonomo, che non coincide necessariamente con quello che viene loro attribuito nella lingua originale. Si pensi ai vocaboli «light», «premium»... o magari anche «baby» o «dry».

Si tratta del meccanismo, noto nell'ordinamento del Benelux relativo ai marchi

d'impresa, delle cosiddette «dichiarazioni di rinuncia» (*disclaimers, avertissements de renonciation*), con le quali il depositante può rinunciare alla protezione offerta dal marchio per i prodotti che presentino o difettino di una determinata caratteristica.

Nel testo della direttiva non vedo alcun impedimento a che le autorità nazionali organizzino il proprio sistema di registrazione di tali dichiarazioni, che peraltro, limitandosi a specificare i prodotti e servizi per i quali viene prestata tutela, non pregiudica in alcun modo l'obiettivo primario di consentire al consumatore di distinguerne l'impresa di provenienza. Neanche in base all'Accordo di Nizza<sup>31</sup>, la cui classificazione ha peraltro carattere meramente facoltativo, può trarsi una conclusione diversa.

Analogamente, il regolamento sul marchio comunitario, all'art. 38, prevede che si possa respingere la domanda di marchio per la parte di prodotti o servizi la cui registrazione è esclusa (n. 1) o che si possa chiedere al richiedente di impegnarsi con una dichiarazione a non invocare diritti esclusivi su un elemento del marchio sprovvisto di carattere distintivo (art. 2).

46. Infine, il *Gerechthof* desidera sapere se, nell'ambito di tale esame, sia rilevante anche il fatto che un segno analogo sia stato registrato in un altro Stato membro come marchio per prodotti o servizi simili (questione 9.).

47. La direttiva è volta al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, ma non

alla loro unificazione. I giudici nazionali sono quindi tenuti ad interpretare la normativa interna alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, per conseguire il risultato cui essa mira e attenersi in tal modo all'art. 249 CE, terzo comma<sup>32</sup>, se del caso rivolgendosi, mediante rinvio pregiudiziale, alla Corte di giustizia.

Tuttavia, non esiste alcun vincolo di subordinazione gerarchica tra la Corte ed i giudici nazionali, né tra questi ultimi. Non vi è neppure alcun obbligo di raggiungere gli stessi risultati, al di là del presupposto di applicare i medesimi criteri di interpretazione. Da ciò deriva che la prassi vigente in uno Stato membro non può avere effetto vincolante per le autorità di un altro Stato. Ciononostante, per motivi di cautela e di lealtà reciproca, che trovano fondamento nella finalità di risultato sopra menzionata, tale prassi, e in particolare la motivazione che ne è alla base, costituisce un'indicazione utile di cui l'autorità competente può tenere conto nel valutare il carattere distintivo di un segno.

#### 4. I marchi descrittivi [questione 4.a)]

48. L'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva vieta i marchi composti esclusivamente da segni che in commercio possono servire a

31 — Cit. alla nota 4.

32 — Nel contesto del marchio armonizzato, v. sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW (Racc. pag. I-905, punto 22).

designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

49. Per quanto riguarda questa categoria di segni e indicazioni, qualificati in breve come «descrittivi», il Gerechtshof interroga la Corte in merito:

alla portata del divieto e all'inclusione dei segni e delle denominazioni che descrivono il servizio o il prodotto, ma che non sono gli unici né quelli utilizzati con maggior frequenza nella descrizione;

all'importanza che, nella valutazione del carattere descrittivo delle indicazioni, riveste il numero di concorrenti che possono avere interesse ad utilizzarle, e alla rilevanza che, allo stesso fine, può avere il fatto che ai sensi della normativa interna il diritto su un marchio espresso in una delle lingue nazionali o regionali del territorio Benelux si estenda alla sua traduzione nelle altre lingue.

50. Secondo le parti, il Gerechtshof formula tali questioni sui marchi descrittivi in

quanto dubita che la giurisprudenza della Corte di giustizia del Benelux, anteriore all'adeguamento della legge uniforme alla direttiva sui marchi (sentenze *Kinder*<sup>33</sup> e *Juicy Fruit*<sup>34</sup>), sia ancora applicabile<sup>35</sup>. Tale questione non può essere esaminata in questa sede giurisdizionale. Non spetta alla Corte controllare il diritto nazionale degli Stati membri o di unioni regionali come il Benelux né, ovviamente, rivedere la giurisprudenza dei loro organi giudiziari. Il suo compito, nell'ambito del procedimento pregiudiziale, è indicare l'interpretazione corretta del diritto comunitario. Pertanto, non si deve analizzare il contenuto della legge uniforme anteriore all'adeguamento alla direttiva sui marchi, né l'interpretazione datane dai giudici competenti. Il compito è un altro: si tratta, per quanto riguarda i marchi descrittivi, di determinare la portata dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.

51. Tale disposizione vieta i marchi che si è convenuto di definire descrittivi, in quanto tale categoria di rappresentazioni di segni e prodotti difetta della capacità distintiva, e

33 — Sentenze 19 gennaio 1981, causa A 80/3, Ferrero/Ritter, *Jurisprudence Cour de Justice Benelux*, 1980-1981, vol. 2, pag. 69.

34 — Sentenza 5 ottobre 1982, causa A 81/4, Wrigley/Benzon, *Jurisprudence Cour de Justice Benelux*, 1980-1982, vol. 3, pag. 20.

35 — Secondo tale giurisprudenza, per valutare se un segno sia descrittivo o meno occorre esaminare: a) se le parole che formano il marchio siano gli unici termini appropriati per designare il prodotto o se, al contrario, possano essere utilizzati sinonimi, b) se tali parole designino una qualità essenziale del prodotto dal punto di vista commerciale o solo una condizione accessoria; c) la natura del prodotto e la composizione del pubblico destinatario; e d) il grado di notorietà del marchio. I segni che, senza essere descrittivi, evocano il prodotto o il servizio possono essere registrati come marchi.

ciò perché, allorché si designano la specie, la qualità, la quantità o qualsiasi altra caratteristica di un oggetto, si indica l'oggetto stesso. Appunto perché non sono atti a distinguere, nessuno può appropriarsene per distinguere i propri prodotti e servizi da quelli degli altri.

Ciononostante, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può includere anche alcune considerazioni di interesse pubblico di natura diversa.

52. Come rileva giustamente la Commissione nelle sue osservazioni, la questione del giudice remittente fa riferimento alla vigenza, nel contesto della direttiva sui marchi, del cosiddetto imperativo di disponibilità della dottrina tedesca (*Freihaltebedürfnis*). Secondo questo postulato, oltre agli impedimenti dovuti alla possibile carenza di carattere distintivo, esistono altre considerazioni di interesse pubblico che consigliano di limitare la registrazione di determinati segni affinché essi possano essere utilizzati liberamente da tutti gli operatori.

53. La Corte ha precisato la portata di tali considerazioni nell'ambito della direttiva sui marchi nella citata sentenza *Windsurfing Chiemsee*.

54. Il giudice comunitario ha precisato che 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 marchi<sup>36</sup>.

55. Per quanto riguarda le indicazioni di provenienza geografica, la Corte ha dichiarato che vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità di rivelare le proprietà dei prodotti interessati e di suscitare sentimenti positivi<sup>37</sup>. Tale riserva, riferita a «indicazioni che *possono* servire a designare la provenienza geografica», implica che l'autorità competente deve valutare se una denominazione geografica, di cui si chiede la registrazione come marchio, indichi un luogo che attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, presenta un nesso con la categoria di prodotti di cui trattasi (è il caso dei luoghi geografici rinomati per quegli stessi beni), o se sia ragionevole presumere che in futuro possa stabilirsi un nesso del genere<sup>38</sup>.

36 — Cit. sentenza *Windsurfing Chiemsee*, punto 25.

37 — *Ibidem*, punto 26.

38 — *Ibidem*, punti 29-31.

56. Lo stesso ragionamento vale, *mutatis mutandis*, per tutti i casi di segni descrittivi<sup>39</sup>.

57. La Corte ha inoltre dichiarato che l'art. 3, n. 1, lett. c) comporta un obbligo di valutazione alla luce dell'interesse pubblico a conservare la disponibilità di determinati segni, che non deve necessariamente avere il carattere concreto, attuale o serio che la giurisprudenza tedesca attribuiva all'imperativo di disponibilità. Un esame di questo tipo è impossibile, invece, per quanto riguarda l'art. 3, n. 3, della direttiva, giacché tale disposizione non autorizza una differenziazione del carattere distintivo a seconda dell'interesse percepito a mantenere il nome geografico disponibile per l'uso di altre imprese<sup>40</sup>.

58. Non posso esimermi dal rilevare che la citata sentenza *Baby-dry*, se non contraddice espressamente tale giurisprudenza, tuttavia non la conferma. Sebbene si trattasse dell'interpretazione del regolamento sul marchio comunitario, e non della direttiva, è indubbio che i due atti normativi debbono essere applicati in modo uniforme.

Così, al punto 37 si afferma che lo scopo del divieto di registrazione come marchio di segni o di indicazioni esclusivamente descrittivi è evitare che vengano tutelati segni o indicazioni che, data la loro identità con le modalità abituali di designazione dei prodotti o dei servizi considerati o di loro caratteristiche, non consentirebbero di svolgere la funzione di identificazione dell'impresa che li immette nel mercato e sarebbero quindi privi del carattere distintivo che tale funzione richiede.

59. In questa recente pronuncia, quindi, non si riscontra alcun riferimento all'interesse pubblico alla disponibilità. È vero che, a differenza di quanto era avvenuto nella causa *Windsurfing Chiemsee*, tale questione non ha costituito espressamente oggetto di discussione<sup>41</sup>, ma è altrettanto vero che la ricorrente l'aveva sollevata equiparando il ragionamento del giudice di merito all'accettazione, in un certo senso, di un imperativo di disponibilità, e che la Corte si è pronunciata in termini di portata generale, eludendo di fatto la questione. Pertanto vi è incertezza circa la validità di questo postulato nell'ambito del diritto comunitario dei marchi, che la Corte avrebbe dovuto dissipare confermando o respingendo *expressis verbis* la sua giurisprudenza precedente.

39 — È quanto si desume dal punto 26 della sentenza *Windsurfing Chiemsee* («più particolarmente») e dai termini generali del punto 35.

40 — Cit. sentenza *Windsurfing Chiemsee*, punti 35 e 48.

41 — La sentenza impugnata del Tribunale di primo grado non ha fatto propria una valutazione basata su queste considerazioni.

60. Dinanzi a questa indeterminazione, sarebbe preferibile che nella valutazione del carattere descrittivo di un segno continuassero a rientrare considerazioni di interesse pubblico volte a conservare un certo grado di disponibilità, come a suo tempo ha dichiarato la Corte nella sentenza *Windsurfing Chiemsee*<sup>42</sup>.

61. Recentemente si è imposta la moda — soprattutto in ambienti di dubbia imparzialità — di affermare che il diritto dei marchi, contrariamente a quanto si riteneva, non impone alcun monopolio sui segni che ne sono oggetto. Da un lato si afferma che il diritto esclusivo in tal modo costituito si esercita solo in relazione ai beni e prodotti designati e che, in ogni caso, si possono continuare ad utilizzare liberamente i termini descrittivi inclusi in un marchio.

Questo ragionamento mi sembra del tutto errato. In primo luogo, i monopoli sono sempre relativi: a determinati prodotti, ad un territorio, ad un'epoca. Il marchio non monopolizza il termine, ma proprio il suo utilizzo come marchio e oltretutto senza limiti temporali. In secondo luogo, il marchio presuppone un privilegio che consente ad un operatore di appropriarsi di un segno per designare i suoi prodotti o servizi. Tale privilegio è tanto più sproporzionato quanto più ha ad oggetto espres-

sioni di uso corrente. È giusto e naturale che l'autorità pubblica possa premiare, concedendo maggiore protezione, i segni che rivelano ingegno o fantasia<sup>43</sup> e che assoggetti a condizioni di rilascio più rigide gli altri segni che si limitano ad enunciare elementi o caratteristiche dei prodotti cui si riferiscono. Né mi sembra adeguato allo sviluppo economico e all'esigenza di incentivare l'attività imprenditoriale il fatto che operatori già affermati possano registrare a proprio vantaggio tutte le combinazioni descrittive immaginabili o quelle di maggior efficacia, a detrimento dei nuovi operatori, che si vedranno obbligati ad utilizzare denominazioni di fantasia più difficili da ricordare o da introdurre nel linguaggio comune.

Per tali motivi, ritengo che in mancanza di una pronuncia espressa della Corte continui a valere la giurisprudenza *Windsurfing Chiemsee*, relativa al riconoscimento di un certo imperativo di disponibilità nell'ambito del diritto comunitario dei marchi.

62. Il *Gerechthof* s'interroga anche in merito alla possibile importanza, ai fini della valutazione del carattere descrittivo delle indicazioni, del fatto che, conforme-

42 — E non sono qui influenzato dal fatto che tale posizione, secondo la *Procter & Gamble*, possa corrispondere ad una «concezione superata del marchio» (sentenza *Baby-dry*, punto 30).

43 — Che hanno un elevato carattere distintivo. V. sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, *Canon* (Racc. pag. I-5507, punto 18).

mente alla normativa interna, il diritto su un marchio espresso in una delle lingue nazionali o regionali del territorio del Benelux si estenda alla sua traduzione nelle altre lingue.

63. Le autorità nazionali, in esecuzione della direttiva, debbono vigilare sull'applicazione delle sue disposizioni nei rispettivi territori. Se in un determinato territorio si è optato per un regime di registrazione dei marchi che si estende a più regioni linguistiche, è conforme agli scopi della direttiva che, per verificare il carattere descrittivo di un segno, lo si esamini in relazione a ciascuna delle lingue di riferimento.

5. *I marchi verbali composti [questione 5.a) e b)]*

64. Il giudice olandese desidera sapere se un segno composto da più elementi, ognuno dei quali privo di carattere distintivo, possa avere di per sé tale carattere o se ciò sia possibile solo qualora la combinazione sia qualcosa di più della somma degli elementi che lo compongono e se al riguardo abbia rilevanza l'esistenza di sinonimi o il carattere — essenziale o accessorio — della qualità designata.

65. In primo luogo, occorre sottolineare che una combinazione di elementi, ciascuno dei quali privo di carattere distintivo, può avere tale carattere sempreché sia qualcosa di più della somma pura e semplice degli elementi che la compongono.

66. Tutto sta, quindi, nel sapere quando una combinazione produca un segno diverso dalla mera somma dei suoi elementi.

67. Tale questione ha costituito l'oggetto principale della citata sentenza *Baby-dry*. La Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda i marchi composti da parole, un eventuale carattere descrittivo dev'essere constatato non solo per ciascuno dei termini considerati separatamente, ma anche per l'insieme che essi compongono. *Ogni scostamento percettibile* nella formulazione del sintagma presentato per la registrazione rispetto alla terminologia impiegata, nel linguaggio corrente della categoria interessata di consumatori, per designare il prodotto od il servizio o le loro caratteristiche essenziali, è atto a conferire a tale sintagma un carattere distintivo che gli permette d'essere registrato come marchio<sup>44</sup>.

Esaminando in concreto il sintagma «*Baby-dry*», la Corte ha dichiarato che, dal punto di vista di un consumatore di lingua inglese,

44 — Cit. sentenza *Baby-dry*, punto 40.

esso è composto da termini che, ancorché descrittivi di per sé, sono giustapposti in modo inusuale, di modo che non costituiscono un'espressione nota della lingua inglese per designare tali prodotti o per presentare le loro caratteristiche; pertanto, detto sintagma può svolgere una funzione distintiva e non può costituire oggetto di un rifiuto di registrazione<sup>45</sup>.

68. Questa sentenza solleva diversi problemi.

In primo luogo — come ho già rilevato — solleva dubbi sull'applicabilità della giurisprudenza stabilita appena due anni e mezzo prima dalla sentenza *Windsurfing Chiemsee*, in materia di riconoscimento dell'imperativo di disponibilità.

In secondo luogo — ho già rilevato anche questo — presuppone che il consumatore medio di riferimento sia di lingua madre inglese, mentre il vantaggio del sintagma controverso consisteva proprio nel trasmettere un messaggio di elevato contenuto descrittivo ad un pubblico multilingue che, tuttavia, si può presumere conosca i rudimenti della *lingua franca* dei giorni nostri.

45 — *Ibidem*, punti 42-44.

In terzo luogo, effettua una valutazione di elementi di fatto, quale la percezione del carattere descrittivo di un sintagma da parte dei probabili consumatori, che non spetta ad un giudice di legittimità e per la quale non dispone degli strumenti necessari, giacché a tal fine non era stata prodotta alcuna prova peritale<sup>46</sup>.

69. Non condivido neanche il criterio proposto per conferire carattere distintivo ad una combinazione di elementi descrittivi. Secondo la Corte, a tal fine è sufficiente «ogni scostamento percettibile» tra i termini utilizzati abitualmente per designare il prodotto o sue caratteristiche essenziali ed il sintagma considerato.

Senza il correttivo che può derivare dall'applicazione della tecnica dell'imperativo di disponibilità, che la sentenza ha ignorato, detto criterio minimo sembra insufficiente a

46 — Senza pretendere di addentrarmi in disquisizioni di marketing, è evidente che i normali acquirenti di pannolini sono persone in età fertile. Inoltre, secondo la sentenza, devono essere di lingua madre inglese. Orbene, la Corte, senza alcun sostegno probatorio esterno, ha deciso di pronunciarsi sul carattere descrittivo del sintagma in questione, sebbene uno solo dei suoi membri fosse di lingua inglese e benché tutti i membri sembrino aver superato quella felice età. Inoltre, quando afferma che «baby-dry» è una giustapposizione inusuale e un'espressione non nota nella lingua inglese, adotta una posizione eccessivamente accademica. Avrebbe dovuto domandarsi se tale costruzione potesse piuttosto esercitare un riflesso semiotico del tipo «This product keeps my baby dry». Infine, se avesse preso come persona di riferimento un qualunque consumatore europeo dell'età sopra indicata, probabilmente in grado di comprendere entrambi i vocaboli, avrebbe potuto tener conto del fatto che l'ordine sintattico utilizzato corrispondeva all'ordine grammaticale normale per coloro che parlano lingue romanze.

garantire che i marchi non presentino essenzialmente un carattere descrittivo.

mercio possono servire a designare». Sebbene le due disposizioni abbiano una ratio diversa, il parallelismo dei testi suggerisce di adottare una soluzione uniforme per le due ipotesi.

70. Si tratta tuttavia di una sentenza molto recente, per di più pronunciata dalla Corte in formazione plenaria, cosicché probabilmente è inutile invocare una modifica della giurisprudenza. Nondimeno, si può proporre che, ai fini dell'art. 3, n. 1, lett. c), una differenza venga considerata percettibile qualora riguardi elementi importanti della forma del segno o del suo significato. Per quanto concerne la forma, tale differenza può esistere sempreché, per il carattere inusuale o fantasioso della combinazione, il neologismo prevalga sulla somma dei suoi termini. Per quanto riguarda il significato, la differenza, per essere percettibile, dovrà presupporre che l'evocazione prodotta dal segno composto non coincida esattamente con la somma delle indicazioni degli elementi descrittivi.

72. Orbene, già nella succitata causa ho ritenuto che per forma meramente funzionale, agli effetti della seconda frase della lett. e), deve intendersi quella le cui *caratteristiche essenziali* sono attribuibili al conseguimento di un risultato tecnico. Se ho sfumato la mia interpretazione, facendo riferimento a «caratteristiche essenziali», è stato per chiarire che non sfugge al divieto una forma che si limiti ad includere un elemento arbitrario *minore dal punto di vista funzionale*, come ad esempio il colore.

Neanche nell'ambito della lett. c) si deve attribuire efficacia a qualsiasi differenza, bensì solo a quelle rilevanti ai fini della descrizione.

71. Questa posizione è coerente con quella da me assunta, in relazione all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, nella causa C-299/99, Philips<sup>47</sup>. La detta disposizione vieta la registrazione dei «segni costituiti esclusivamente [da determinate forme]», mentre la lett. c) dello stesso articolo vieta «i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in com-

73. Per quanto riguarda il divieto di registrazione come marchi delle forme funzionali, ho affermato che, quand'anche servisse solo ad evitare un rischio limitato di indebita invasione del diritto di marchio nel campo dei brevetti, l'interesse pubblico non doveva esporsi a siffatto rischio, giacché gli operatori potevano proteggere i loro prodotti mediante l'aggiunta di elementi arbitrari.

47 — Conclusioni presentate il 23 gennaio 2001, sentenza 18 giugno 2002 (Racc. pag. I-5475, pag. I-5478).

74. Analogo ragionamento vale nella materia in esame: il divieto di marchi descrittivi fa sì che tutti possano disporre liberamente di segni che designano i prodotti e servizi o le loro caratteristiche essenziali. Se è vero che l'art. 6, n. 1, della direttiva esclude dalle prerogative del titolare del marchio la possibilità di opporsi all'uso di indicazioni di tale natura, è altrettanto vero che consentire la registrazione di marchi descrittivi impedisce ingiustamente a parte degli operatori di usare tali indicazioni *come marchi* e perpetua il vantaggio inizialmente acquisito su un patrimonio facilmente esauribile, qual è, per quanto riguarda i prodotti designati, quello dei termini descrittivi di valenza positiva. Non vedo perché l'ordinamento debba tollerare questo rischio di anchilosi, quando gli operatori possono escogitare senza difficoltà soluzioni fantasiose o originali.

75. Infine, da quanto precede discende che le considerazioni relative all'esistenza di sinonimi o al carattere essenziale o accessorio del contenuto descrittivo del segno non sono pertinenti ai fini dell'esame del carattere descrittivo.

76. Il *Gerechtshof* desidera sapere se, ai fini dell'analisi del carattere distintivo di un segno composto da elementi descrittivi, abbia importanza il fatto che la protezione concessa ad un marchio, espressa in una delle lingue nazionali o regionali, si estenda alla sua traduzione nelle altre lingue.

77. Come ho già rilevato<sup>48</sup>, se in un determinato territorio si è optato per un regime di registrazione dei marchi che comprende più regioni linguistiche, è conforme agli scopi della direttiva che il carattere descrittivo di un segno venga esaminato in relazione a ciascuna delle lingue di riferimento.

#### 6. Particolarità del diritto del Benelux

78. Con la questione 7.a), il giudice a quo s'interroga sulla rilevanza della politica che il *Merkenbureau* dovrebbe seguire nelle sue indagini, conformemente al diritto interno, in particolare in relazione alla regolarizzazione dei «depositi manifestamente inammissibili» e al Commentario comune dei governi interessati per quanto riguarda il protocollo di modifica della legge uniforme sui marchi<sup>49</sup>.

79. Tale questione richiede con tutta evidenza un'interpretazione non già del diritto comunitario, bensì della prassi giuridica vigente nel Benelux, il che esula dalla competenza della Corte. Per tale motivo, la suddetta questione dev'essere dichiarata irricevibile.

48 — V. supra, paragrafi 62 e 63.

49 — V. supra, paragrafo 23.

## Conclusione

80. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali sottoposte dal Gerechtshof te 's-Gravenhage:

- «1) Nell'esaminare l'idoneità di un segno a costituire un marchio, l'autorità competente deve tenere conto, conformemente alla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/194/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, oltre che del segno qual è stato depositato, delle altre circostanze rilevanti, che comprendono la possibile acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso, nonché il rischio di errore o di confusione percepito dal punto di vista di un consumatore medio, sempre in relazione con i prodotti o servizi designati.
  
- 2) L'assenza di carattere descrittivo in un segno non implica ch'esso abbia carattere distintivo: i segni sono distintivi, descrittivi o generici unicamente in relazione con i prodotti o servizi considerati.
  
- 3) La direttiva non osta ad un regime nazionale che consente ad un depositante di rinunciare alla tutela offerta dal marchio in relazione ai prodotti che presentano o difettano di una particolare caratteristica.

- 4) L'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva non si limita a vietare la registrazione come marchi dei segni descrittivi che presentano attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti considerata, bensì si applica anche agli altri segni che, con ragionevole probabilità, possano essere utilizzati in futuro in detti ambienti.
  
- 5) Se in un determinato territorio in cui la direttiva è applicabile si è optato per un regime di registrazione dei marchi applicabile in più regioni linguistiche, è conforme agli scopi della direttiva che il carattere descrittivo di un segno venga analizzato in relazione a ciascuna delle lingue considerate.
  
- 6) Per quanto riguarda i marchi composti da parole, il carattere descrittivo dev'essere valutato non solo rispetto a ciascuno dei termini considerati separatamente, bensì anche rispetto all'insieme da essi composto. Ogni scostamento percettibile nella formulazione del sintagma presentato per la registrazione rispetto alla terminologia impiegata, nel linguaggio corrente della categoria di consumatori interessata, per designare il prodotto, il servizio o le loro caratteristiche essenziali è atto a conferire a tale sintagma un carattere distintivo. A tal fine, uno scostamento si considera percettibile quando riguarda elementi importanti della forma o del significato del segno».