

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

D. RUIZ-JARABO COLOMER

presentate il 14 gennaio 2003¹

1. Il Bundespatentgericht sottopone alla Corte tre questioni concernenti l'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), c) ed e), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa², in relazione a segni tridimensionali consistenti nella forma del prodotto.

Più in particolare, il giudice del rinvio chiede se, ai fini delle citate disposizioni, le confezioni siano equiparate al contenuto (prima questione). Esso pone inoltre il problema del criterio da seguire per valutare il carattere distintivo di tali segni (seconda questione) e quello della rilevanza da attribuire alla prassi di altri Stati membri nell'ambito dell'esame ai fini della registrazione.

2. Le soluzioni di tali questioni si deducono agevolmente dalla giurisprudenza esistente in materia di marchi d'impresa.

¹ — Lingua originale: lo spagnolo.

² — GU L 40, pag. 1 (in prosieguo: la «direttiva sui marchi» o semplicemente la «direttiva»).

Antefatti

3. Il 18 giugno 1998 la Henkel KGaA (in prosieguo: la «Henkel»), società produttrice di derivati chimici, con sede in Düsseldorf (Germania), chiedeva l'iscrizione nel corrispondente registro nazionale della forma di una confezione come marchio tridimensionale a colori per «detersivi liquidi per tessuti di lana».

4. La sezione dei marchi competente per la classe 3 dell'Ufficio tedesco brevetti e marchi (Deutsches Patent- und Markenamt) respingeva la domanda in quanto vertente su una forma di confezione usuale dei prodotti per i quali si chiedeva il marchio, priva di carattere indicativo sulla loro provenienza e, quindi, anche del necessario carattere distintivo.

5. La Henkel impugnava tale decisione di rigetto dinanzi alla Corte federale dei brevetti e marchi (Bundespatentgericht), facendo valere che il marchio di cui era stata chiesta la registrazione aveva carattere distintivo nel suo aspetto d'insieme, giacché attraverso la combinazione concreta di forme e colori (elementi che il consumatore identifica come indicazioni di provenienza) si sarebbe distinto chiaramente dai prodotti della concorrenza. La ricorrente forniva inoltre i risultati di un'indagine, effettuata su sua richiesta, da cui sarebbe emerso che una parte rilevante dei consumatori avrebbe riconosciuto il flacone oggetto della domanda come quello di un determinato detersivo.

deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni, relative all'interpretazione della direttiva sui marchi:

«1) Se, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti che di norma si trovano in commercio confezionati (come, ad esempio, i liquidi), la confezione del prodotto sia da equiparare, sotto il profilo del diritto dei marchi, alla forma del prodotto, di modo tale che

- a) la confezione del prodotto costituisce la forma del prodotto ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva;
- b) la confezione del prodotto possa servire a designare la qualità (esteriore) del prodotto confezionato ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.

A parere della Henkel, il marchio di cui era stata chiesta la registrazione non sarebbe neppure soggetto ad alcun divieto di registrazione di segni descrittivi che debbano restare a libera disposizione degli operatori commerciali, in quanto per il commercio la forma e il colore di cui trattasi non sono indispensabili, essendo disponibili sul mercato numerose varianti di flaconi di detersivo liquido per tessuti di lana.

Questioni pregiudiziali proposte

6. Alla luce di quanto sopra, all'udienza del 10 aprile 2001 la ventiquattresima sezione (sezione competente per i ricorsi in materia di marchi) del Bundespatentgericht ha

- 2) Se, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti che di norma si trovano in commercio confezionati, il riconoscimento del carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva dipenda

dalla questione se, anche senza procedere ad analisi e a confronti e senza prestarvi particolare attenzione, l'acquirente medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia in grado di riconoscere le caratteristiche proprie del marchio tridimensionale di cui è stata chiesta la registrazione, che si discostano dalla norma o dagli usi del settore e che sono pertanto decisive per l'idoneità a contraddistinguere l'origine.

Analisi delle questioni pregiudiziali

8. Le tre questioni proposte vertono sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), c) ed e), della direttiva sui marchi, che dispone quanto segue:

3) Se la valutazione del carattere distintivo possa operarsi esclusivamente in base alla prassi nazionale del commercio, senza che siano indicati ulteriori accertamenti amministrativi per determinare se e in che misura marchi identici o comparabili siano stati registrati ovvero esclusi dalla registrazione in altri Stati membri dell'Unione europea».

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

(...);

Procedimento dinanzi alla Corte

7. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 29 maggio 2001. Dopo la conclusione della fase scritta del procedimento, in cui ha presentato osservazioni solo la Commissione, il 14 novembre 2002 si è svolta l'udienza, cui hanno partecipato anche i rappresentanti dell'impresa richiedente la registrazione.

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

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 destina-

zione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

Sulla prima questione pregiudiziale

(...);

9. La prima questione riguarda la rilevanza, ai fini del diritto in materia di marchi, della confezione di prodotti che di norma sono in commercio confezionati, come nel caso dei liquidi. Il giudice del rinvio chiede se, in un caso del genere, il prodotto debba essere equiparato alla sua forma, e in quale misura.

e) i segni costituiti esclusivamente:

— dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

10. A mio parere, quando un prodotto viene generalmente venduto in flaconi, la confezione non va *equiparata* al prodotto, bensì costituisce un componente di quest'ultimo. Essa inoltre, per il consumatore, è l'unico elemento visibile e distinguibile, per cui rappresenta, ai fini del diritto in materia di marchi, l'unica parte rilevante del prodotto.

— dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

— dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

11. Questa soluzione può sembrare in contrasto con la formulazione letterale dell'art. 2 della direttiva, che considera idonei a 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, 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»³. Formalmente, *prodotto* e *confezionamento* sarebbero elementi distinti. Tuttavia occorre interpretare in modo teleologico le disposizioni di una direttiva che, in linea di principio, non spicca per precisione tecnica quanto alla sua stesura.

12. Nel caso dei liquidi, come anche in quello dei gas e di determinati materiali granulari o molto friabili, che non costituiscono «corpi», in quanto sono privi, tra l'altro, di dimensioni e di forma definite, la confezione costituisce l'unica forma percepibile dal consumatore che possa essere riprodotta graficamente. La forma tridimensionale di questo tipo di sostanze che rileva ai fini del diritto in materia di marchi è quella della confezione in cui esse vengono presentate, per cui, in tale contesto, per *prodotto* si deve intendere il contenitore in cui esso viene commercializzato.

13. Per di più, distinguere tra il recipiente e il suo contenuto, riconoscendo esclusivamente a quest'ultimo la qualità di *prodotto*, non corrisponde alla realtà del mercato: per molti articoli, le caratteristiche del confezionamento possono essere determinanti al momento della scelta dell'acquisto. La

confezione condiziona, per le sue dimensioni, la quantità di prodotto offerta, per la sua forma, la funzionalità, e, per la materia di cui è composta, il peso. Tali elementi, agli occhi del consumatore, possono avere persino più importanza delle qualità note o presunte della sostanza liquida.

14. Da tale identità tra recipiente e prodotto, che sussiste allorché quest'ultimo viene commercializzato in confezioni, si desume che il contenitore si identifica con la forma del prodotto ai fini, tra l'altro, dell'art. 3, n. 1, lett. c) ed e), della direttiva.

15. Per quanto riguarda quest'ultima lettera, la predetta identità costituisce un imperativo di interesse pubblico, perché, se la confezione fosse considerata estranea alla sostanza contenuta e, di conseguenza, non le venissero applicate le restrizioni relative alla forma *del prodotto*, come sostiene il rappresentante della Henkel, verrebbe aggirato con estrema facilità il divieto tassativo, insanabile con il decorso del tempo, di forme tridimensionali con valore estetico o idonee dal punto di vista funzionale.

16. Infine, si devono prendere in considerazione, ancorché a titolo meramente esem-

3 — Il corsivo è mio.

plificativo, data la loro mancanza di portata giuridica vincolante⁴, le dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee contenute nel verbale del Consiglio redatto in occasione dell'adozione della direttiva sui marchi, una delle quali riguarda l'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva:

«Il Consiglio e la Commissione considerano che, quando i prodotti sono confezionati, l'espressione "forma dei prodotti" comprenderà la forma della confezione».

17. Alla luce di tutto quanto in precedenza esposto, propongo di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che, ai fini del diritto comunitario in materia di marchi, nel caso di prodotti che di norma sono in commercio confezionati, per *prodotto* tridimensionale deve intendersi la forma della confezione.

nazionale deve adottare per valutare il carattere distintivo, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva (carattere distintivo concreto), di un marchio tridimensionale. Esso intende inoltre stabilire se sia necessario che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, debba essere in grado di riconoscere le caratteristiche distintive di una determinata forma senza procedere ad analisi e a confronti e senza prestare particolare attenzione.

19. A partire dalla sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky⁵, la Corte ha adottato un criterio uniforme, di applicazione generale, volto a stabilire se una denominazione, un marchio o una dicitura pubblicitaria siano o meno idonei a indurre l'acquirente in errore, in base alla presunta percezione di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, senza dover disporre una perizia o un sondaggio di opinioni⁶.

Sulla seconda questione pregiudiziale

18. Il giudice del rinvio chiede di definire con precisione il criterio che il giudice

20. Questo criterio di valutazione è stato confermato in termini identici in varie

4 — Visto che non vi si fa riferimento nel testo della direttiva. V. sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, Antonissen (Racc. pag. I-745, punto 18).

5 — Racc. pag. I-4657.

6 — *Ibidem*, punto 31.

sentenze pronunciate in ambiti diversi⁷. Ciò è avvenuto, ovviamente, anche in materia di marchi⁸.

Recentemente la Corte ha anche dichiarato che il carattere distintivo concreto di un segno consistente nella forma del prodotto va esaminato in base allo stesso criterio⁹.

Se il giudice nazionale è in grado di valutare l'idoneità a distinguere di un segno in base alla presunta possibile percezione di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, non sembra necessario procedere ad ulteriori indagini, come gli studi analitici o comparativi cui fa riferimento il Bundespatentgericht. D'altro canto, tali studi non esimono il giudice nazionale dall'obbligo di esercitare la propria capacità di giudizio in base allo standard del consumatore medio definito dal diritto comunitario¹⁰.

7 — V. sentenze 28 gennaio 1999, causa C-303/97, Sektkellerei Kessler (Racc. pag. I-513, punto 36); 13 gennaio 2000, causa C-220/98, Estée Lauder (Racc. pag. I-117, punto 27), e 21 giugno 2001, causa C-30/99, Commissione/Irlanda (Racc. pag. I-4619, punto 32).

8 — V. sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik (Racc. pag. I-3819, punto 26).

9 — Sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 63).

10 — V. conclusioni presentate il 16 settembre 1999 dall'avvocato generale Fennelly per la sentenza 13 gennaio 2000, causa C-220/98, Estée Lauder (Racc. pag. I-117, paragrafo 29).

Si deve inoltre osservare che la limitazione della tutela ad una o più classi di prodotti o servizi e quella derivante dalla sfera di efficacia territoriale del marchio presuppongono che la valutazione del carattere distintivo venga effettuata nell'ottica del consumatore medio degli stessi tipi di prodotti e servizi nel territorio per il quale viene chiesta la registrazione.

21. Non vi è alcun motivo per discostarsi da tale criterio per quanto riguarda in concreto la forma di presentazione di prodotti abitualmente commercializzati in confezioni.

22. Propongo quindi di risolvere la seconda questione proposta nel senso che, al momento di valutare l'impedimento alla registrazione previsto all'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, tra l'altro, di un segno tridimensionale consistente nella forma di un prodotto di norma in commercio confezionato, l'autorità preposta alla registrazione o, se del caso, il giudice nazionale debbono porsi nell'ottica di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, dei prodotti o servizi di cui trattasi, senza che occorra svolgere ulteriori accertamenti di carattere analitico o comparativo.

Sulla terza questione pregiudiziale

23. Infine, il Bundespatentgericht chiede se sulla valutazione del carattere distintivo individuale del segno considerato possa o debba influire la prassi seguita dagli uffici dei marchi e dai giudici di altri Stati membri nella registrazione di marchi identici o comparabili.

24. La direttiva sui marchi è intesa a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri attraverso la loro armonizzazione, ma non ad unificarle. Quindi gli organi amministrativi e giudiziari nazionali sono tenuti ad interpretare la normativa interna alla luce della lettera e della finalità della direttiva allo scopo di conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e di conformarsi così all'art. 249, terzo comma, CE¹¹, procedendo, se del caso, ad un rinvio pregiudiziale alla Corte.

Tuttavia non esiste alcun vincolo di subordinazione tra la Corte e i giudici nazionali,

né tra i giudici dei singoli Stati membri. Non esiste neanche l'obbligo di pervenire a risultare identici, ma solo quello di applicare gli stessi criteri di interpretazione. Inoltre la percezione del consumatore medio cui ho fatto riferimento in precedenza può variare in funzione del territorio, per cui la prassi di uno Stato membro non ha alcun effetto vincolante per le autorità di un altro Stato. Ciononostante, per motivi di prudenza e di reciproca lealtà, che trovano fondamento nella finalità di risultato sopra indicata, questa prassi — e, in particolare, la motivazione su cui essa poggia — costituisce un'indicazione utile di cui l'autorità competente può tenere conto nella sua valutazione del carattere distintivo di un segno. Tuttavia nulla obbliga detta autorità ad effettuare d'ufficio accertamenti amministrativi in tale ambito.

25. In conclusione, si deve risolvere la terza questione pregiudiziale nel senso che, per valutare il carattere distintivo concreto dei segni da registrare come marchi, le autorità nazionali competenti non sono tenute a prendere in considerazione le prassi di altri Stati membri relative a prodotti o servizi analoghi a quelli di cui si chiede la registrazione.

11 — Nell'ambito del marchio armonizzato, v. sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW (Racc. pag. I-905, punto 22).

Conclusione

26. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dal Bundespatentgericht nel modo seguente:

- «1) Ai sensi del diritto comunitario in materia di marchi, nel caso di prodotti che di norma sono in commercio confezionati, per *prodotto* deve intendersi la forma della confezione.

- 2) Nel valutare l'impedimento alla registrazione previsto all'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in relazione, tra l'altro, ad un segno tridimensionale consistente nella forma di un prodotto che di norma è in commercio confezionato, l'autorità preposta alla registrazione o, se del caso, il giudice nazionale debbono porsi nell'ottica di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, dei prodotti o servizi di cui trattasi, senza che occorra svolgere ulteriori accertamenti di carattere analitico o comparativo.

- 3) Per valutare il carattere distintivo concreto dei segni da registrare come marchi, le autorità nazionali competenti non sono tenute a prendere in considerazione le prassi di altri Stati membri relative a prodotti o servizi analoghi a quelli di cui si chiede la registrazione».