

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentate il 3 aprile 2003¹

1. L'interpretazione dell'art. 2 della direttiva sui marchi² e la determinazione dei segni che possono costituire siffatto modo d'essere della proprietà industriale non stanno più tra i fondali, ma sono venute alla ribalta della scena giudiziaria.

vuole sapere sotto quale forma debba essere effettuata la loro registrazione.

2. La Corte di giustizia si è pronunciata recentemente sull'idoneità degli odori a costituire marchi³ e, a breve avverrà altrettanto per i colori in quanto tali, senza forma né definizione⁴. Nella presente causa si tratta di dirimere un'uguale problematica con riferimento ai suoni.

I — Fatti e procedimento principale

4. La Shield Mark BV (in prosieguo: la «Shield Mark») è titolare di quattordici marchi registrati presso l'ufficio marchi del Benelux (Benelux-Merkenbureau). Undici hanno come motivo le prime battute elegiche dello studio per piano «Per Elisa»⁵, composto da Ludwig van Beethoven⁶, e tre il canto di un gallo.

3. Lo Hoge Raad der Nederlanden vuole sapere se le sensazioni sonore integrino i requisiti che la menzionata disposizione richiede affinché un segno possa essere considerato marchio e, in caso affermativo,

5 — Bagatella in la minore (WoO 59).

6 — Il compositore stesso dette al pezzo musicale come sottotitolo quello di «Ricordi del 27 aprile 1808», giorno in cui fu invitato a una riunione dove si incontravano vari ragazzi di diverse età. Richiamò alquanto la sua attenzione una bella bambina dal nome Elisa che, quando fu informata chi era il visitatore, gli si avvicinò e gli disse che anche lei era un'artista, perché sapeva suonare il piano. Prima di andar via, «il Sordo di Bonn» la pregò di dimostrargli le sue capacità ed Elisa interpretò opere di vari compositori, però, quando le chiese di suonare alcune delle sue sonate, la ragazza, triste, gli rispose che non era capace perché erano molto difficili da eseguire. Il maestro le promise che avrebbe composto un pezzo più semplice, perché potesse interpretarlo al piano (commenti di K. Groenewolf, citato nella rivista «Angulos», giugno 1994, pag. 29). Altri critici come A. Reverter (*Beethoven*, Ed. Peninsula, Barcellona, 1998, seconda edizione, pag. 115) credono che la bagatella fu composta nel 1810, inclusa in un quaderno di pezzi diversi sotto il nome non di Elisa, bensì di Teresa Malfatti, uno degli amori impossibili del musicista di Bonn. Il cambio di titolo fu dovuto ad un errore rimasto inspiegato dell'editore Nohlt, che la pubblicò nel 1967. Nello stesso senso, W. Kinderman, *Beethoven*, Oxford University Press, Oxford-New York, 1995, pag. 146.

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sui marchi» o la «direttiva»).

3 — Sentenza 12 dicembre 2002, causa C-273/00, Sieckmann (non ancora pubblicata nella Raccolta), le cui conclusioni sono state da me presentate il 6 novembre 2001.

4 — Causa C-104/01, Libertel Groep (Racc. pag. I-3793), nella quale l'avvocato generale Léger ha presentato le sue conclusioni il 12 novembre 2002.

5. In un primo gruppo l'iscrizione di quattro marchi⁷ rappresenta un pentagramma con le prime nove note del menzionato pezzo musicale. L'iscrizione del terzo e quella del quarto marchio sono accompagnate dalla seguente descrizione: «Marchio sonoro. Il marchio è costituito dalla riproduzione musicale delle note (graficamente) rappresentate nel pentagramma». Nel primo di questi due marchi per ultimo considerati viene precisato che il pentagramma deve essere suonato «al piano».

6. Altri due marchi⁸ sono denominativi e la loro registrazione figura descritta nei seguenti termini: «consiste nelle prime nove note di "Per Elisa"». Accanto a questi due ultimi marchi vi sono altri due marchi⁹, che presentano la medesima descrizione, ma sono stati depositati come marchi sonori: «il marchio è costituito dalla riproduzione musicale delle note descritte», con l'aggiunta, per quanto riguarda il primo, «suonato al piano».

7. Vi è un terzo gruppo costituito da tre marchi¹⁰ recante la seguente descrizione «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la». Mentre il primo di questi tre marchi è

denominativo, gli altri due sono sonori e sono integrati dalla riproduzione della predetta successione di note, al piano, secondo quanto precisato nel secondo di questi due ultimi marchi.

8. Per quanto riguarda gli altri tre segni, due¹¹ hanno a base la denominazione «kukelekuuuuu»¹² e di questi due, uno espone la seguente menzione: «marchio sonoro costituito da una onomatopea che rappresenta il canto di un gallo». L'ultimo dei tre¹³, che si identifica pure come «il canto di un gallo», è un marchio acustico «costituito dal suono così descritto».

9. Nell'ottobre 1992 la Shield Mark lanciò una campagna radio-pubblicitaria basata su alcuni messaggi che iniziano con una sintonia (*jingle*) costituita dalle prime nove note di «Per Elisa». A partire dal mese di febbraio dell'anno successivo, iniziò la pubblicazione di un bollettino d'informazione delle sue attività mediante la vendita in espositori collocati sugli scaffali di librerie e chioschi. Ogni volta che veniva ritirato un esemplare di tale bollettino suonava la suddetta melodia.

7 — Quelli identificati con i nn. 517166, 835113, 931683 e 931688, che hanno lo scopo di distinguere, il primo, le classi 35 e 41, il secondo, 9 e 16, il terzo e il quarto, 16, 41 e 42, della nomenclatura internazionale dei marchi.

8 — I numeri 535083 e 835115. Il primo rappresenta i servizi delle classi 35 e 41, mentre i secondi distinguono i prodotti delle classi 9 e 16.

9 — Cioè i marchi nn. 931687 e 931689, entrambi per le classi 16, 41 e 42.

10 — Recante i nn. 839419 (classi 9, 16, 35 e 41), 931684 (classi 16, 41 e 42) e 931686 (classi 16, 41 e 42).

11 — Registrate con i nn. 835114 (classi 9, 16, 35 e 41) e 931685 (classi 9, 41 e 42).

12 — La onomatopea del canto di un gallo nelle diverse lingue ufficiali dell'Unione europea è la seguente: *kikeriki*, in tedesco; *kikeli-ki*, in danese; *quiquiriqui*, in spagnolo; *kukkokiekuum*, in finlandese; *cocorico*, in francese; *kokoriko*, in greco; *cock-a-doodle-doo*, in inglese; *chicchirichi*, in italiano; *kukeleku*, in olandese; *cocorocócó*, in portoghese, e *kukeliku*, in svedese.

13 — N. 931682, per prodotti della classe 9 e servizi delle classi 41 e 42.

10. La detta società ha anche sviluppato un programma informatico ad uso degli operatori in diritto e degli specialisti in marketing, con il quale vengono fornite informazioni circa la scelta di un marchio e la sua protezione. Quando il programma viene attivato si sente il canto stridente di un gallo.

detto giudice respingeva il ricorso nella parte in cui era fondato sul diritto di marchio e accoglieva le domande fondate sul comportamento sleale del convenuto.

II — Questioni pregiudiziali

11. Il sig. Kist opera nel commercio sotto la denominazione «Memex» e gestisce un ufficio di consulenza legale specializzato nel diritto della pubblicità, di marchi, nel diritto d'autore e, in generale, nella comunicazione commerciale. Organizza anche seminari e cura l'edizione di una rivista sulle dette materie. Il 1° gennaio 1995 lanciava una campagna pubblicitaria, utilizzando i medesimi segni sonori della Shield Mark e uguali tattiche commerciali¹⁴.

13. La Shield Mark ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad. Quest'ultimo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre in via pregiudiziale le seguenti questioni d'interpretazione dell'art. 2 della direttiva sui marchi:

«1) a) Se l'art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che osti a che i suoni o i rumori possano essere considerati marchi.

12. Tale società adiva il Gerechtshof te 's-Gravenhage (Tribunale di appello de L'Aia) con una domanda diretta a far sì che il sig. Kist cessasse di utilizzare nel Benelux, pena la comminazione di ammende, i marchi di cui è titolare, in relazione ai prodotti e ai servizi per i quali sono stati registrati. Nella sentenza 27 maggio 1999

b) In caso di soluzione negativa della questione sub a): se il sistema istituito con la direttiva implichi che i suoni o i rumori possano essere considerati marchi.

14 — Le prime nove note di «Per Elisa» suonano nel suo centralino telefonico e quando vengono ritirati i bollettini d'informazione dagli appositi espositori collocati in libreria e in chioschi. Oltre anche un programma per computer che, quando viene attivato, riproduce il canto di un gallo.

2) a) In caso di soluzione negativa della questione sub a): quali siano i

presupposti che pone la direttiva perché un marchio sonoro sia suscettibile di riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2 e, a tal riguardo, in che modo il deposito di un siffatto marchio debba aver luogo.

— un supporto digitale che può essere ascoltato via Internet;

— una combinazione di tali possibilità;

b) Se, in particolare, i requisiti menzionati sub a) previsti dalla direttiva siano soddisfatti qualora il suono o il rumore siano depositati in modo differente sotto forma di:

— un altro sistema e, in caso affermativo, quale».

— note musicali;

— una descrizione in parole sotto forma di una onomatopea;

III — Esame delle questioni pregiudiziali

— una descrizione in parole sotto altra forma;

A. I suoni come marchi

— una riproduzione grafica come la trascrizione di un suono;

— un supporto sonoro allegato al formulario di deposito;

14. I suoni «possono» essere marchi? o, ancora, «debbono» esserlo? Questi sono gli interrogativi che solleva lo Hoge Raad nelle due parti della sua prima questione pregiudiziale, che rimandano all'art. 2 della direttiva, ai sensi del quale costituiscono siffatta proprietà intellettuale «tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente (...), a condizione che tali segni (...) siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

15. Il concetto giuridico di marchio è, pertanto, integrato da due elementi: idoneità a distinguere e riproducibilità grafica. Perché un segno possa essere utilizzato come tale deve riunire ambedue le qualità.

16. Nelle conclusioni da me presentate nella citata causa Sieckmann, ho spiegato che anche l'uomo percepisce e riconosce messaggi, comunica cioè tramite sensi diversi da quello della vista¹⁵. Essi, di conseguenza, possono essere utilizzati in un marchio¹⁶, avendo «potenziale carattere distintivo»¹⁷.

17. È vero che nella causa sopra menzionata si trattava di marchi olfattivi, ma le considerazioni da me sviluppate a proposito degli odori sono applicabili ai messaggi captati con l'udito. Proprio questa Corte si è espressa in questo senso nella sentenza pronunciata il 12 dicembre 2002, affermando che l'art. 2 della direttiva consente che i segni non suscettibili di essere percepiti visivamente costituiscano un marchio¹⁸.

La capacità identificativa dei suoni e, in particolare, della musica, deriva dalla sua intensità evocativa che li converte in un linguaggio specifico. È quanto Marcel Proust è stato capace di percepire in un passo decisivo dell'opera «*Alla ricerca del tempo perduto*» dove il narratore si domanda «se la musica non sia l'esempio unico di quella che avrebbe potuto essere la comunicazione tra le anime — se non fosse stato inventato il linguaggio, la formazione delle parole, l'analisi delle idee. È una possibilità che non è stata successivamente sviluppata; l'umanità ha seguito altre vie, quella dell'espressione parlata e scritta»¹⁹. Tale idea si sviluppa partendo dalla filosofia di Schopenhauer, esposta nella sua opera *Il mondo come volontà e come rappresentazione*, ove alla musica viene assegnata la medesima funzione rivelatrice e trascendente successivamente attribuita dall'opera di Proust, in quanto fa a meno delle spiegazioni poetiche con analogo rispetto del tempo²⁰.

Insomma, Proust ha parafrasato alla lettera il testo di Schopenhauer, specie per quanto riguarda la facilità della musica di interpretare l'essenza intima delle cose²¹. Il racconto, infatti, si appoggia su un'estetica metafisica della quale traduce il contenuto astratto e teorico nelle movenze vive, nelle azioni, nei sentimenti che costituiscono la sostanza di un'opera artistica²². Si deve tener soprattutto conto del fatto che la

15 — W. Benzov, *Beethoven's Anvil, Music in Mind and Culture*, Ed. Basic Books, New York, 2001, pagg. XI e segg., procede ad un interessante studio basato sull'idea che la musica mette in contatto l'uomo con l'ambiente sociale.

16 — V. punti 21 e segg.

17 — Paragrafo 28 delle conclusioni da me presentate il 24 ottobre 2002 nelle cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., dove non è ancora intervenuta la sentenza.

18 — V. punto 42 e il primo capoverso del dispositivo.

19 — M. Proust, *À la recherche du temps perdu, La prisonnière*, Ed. Gallimard, La Pléiade, Parigi, 1988, Tomo III, pagg. 762 e 763.

20 — A. Schopenhauer, *Le monde comme volonté et comme représentation*, Ed. P.U.F., traduzione di A. Burdeau (1888), rivista e corretta da R. Roos, Parigi, 1966, pag. 340.

21 — A. Henry, *Marcel Proust, Théories pour une esthétique*, Ed. Klincksieck, Parigi, 1981, pag. 303.

22 — J.J. Nattiez, *Proust musicien*, Ed. Christian Bourgois, Parigi, 1975, pag. 162.

musica mima la vita e prefigura il lavoro che il narratore deve affrontare per incastonare gli episodi in un tutto unico e organizzato, funzionando pertanto come la memoria involontaria: il riapparire di una melodia già ascoltata riporta alla sua prima audizione, allo stesso modo in cui le lastre del pavimento, nell'opera di Proust, fanno tornare alla mente del narratore l'episodio della maddalena²³.

18. Pertanto, poiché hanno la capacità di contraddistinguere, i messaggi auditivi possono, in linea di principio, essere marchi²⁴. I dubbi dello Hoge Raad vanno però molto oltre. Una volta ammesso che, nella citata disposizione rientrano, pur non essendo espressamente citati²⁵, altri segni diversi da quelli visivi, il detto giudice vuole sapere se gli Stati membri siano liberi di escludere i suoni come segni distintivi idonei a costituire siffatta classe di proprietà.

23 — J.J. Nattiez, opera sopra citata, pag. 121.

24 — Al pari della Shield Mark, nelle loro osservazioni scritte i governi francese ed olandese hanno ricordato che il Consiglio e la Commissione, nelle dichiarazioni congiunte che effettuarono in occasione dell'adozione della direttiva sui marchi (dichiarazione 9142/88) e del regolamento sul marchio comunitario [regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994, L 11, pag. 1)] (dichiarazione 5865/88), ammisero che i suoni sono segni idonei a costituire tale modo d'essere della proprietà immateriale. La ricorrente nella causa a qua segnala altresì che nel corso dei lavori al Parlamento europeo della sezione del 24 ottobre 1988, si affermò che il menzionato regolamento non impedisce che i messaggi acustici costituiscano marchi.

25 — In realtà, menziona effettivamente i messaggi sonori. Quando allude alle «parole», si riferisce ad un suono idoneo ad essere graficamente riprodotto. La «parola» è, anzitutto, comunicazione orale. Non per caso, la prima accezione in spagnolo di questo concetto è «sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea» (suono o insieme di suoni articolati che esprimono un'idea) (Dizionario de la Real Academia de la Lengua). In francese, *mot* vuole dire, in primo luogo, *chacun des sons ou groupe de sons correspondant à un sens, entre lesquels se distribue le langage* (ciascuno dei suoni o gruppo di suoni corrispondente a un significato, attraverso i quali si articola il linguaggio) (Le Petit Robert). Lo stesso significato si trova nella lingua inglese, dove la parola *word* significa *a sound or combination of sounds forming a meaningful element of speech* (un suono o combinazione di suoni che forma un elemento significativo del linguaggio) (The Concise Oxford Dictionary). In tedesco, *Wort* è *kleinste selbstständige sprachliche Einheit von Lautung und Inhalt beziehungsweise Bedeutung* (minima unità verbale a sé stante per fonazione e contenuto, ovvero per significato) (Duden, Deutsches Universal Wörterbuch).

19. La soluzione non può che essere negativa. La direttiva sui marchi è una norma di armonizzazione e ha come scopo il ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia, al fine di sopprimere le disparità che sono di ostacolo alla libera circolazione delle merci e alla prestazione dei servizi e falsano le condizioni della concorrenza nel mercato comune²⁶. È certo che il ravvicinamento prefissato non è totale, poiché tocca solo determinati aspetti relativi al marchio acquisiti mediante la registrazione²⁷, però tra le materie sulle quali si deve conseguire una posizione comune figura l'elenco dei segni idonei a costituire un marchio²⁸.

20. Il mercato unico, senza barriere ai fini dell'esercizio della libertà di circolazione delle merci e di prestazione di servizi, richiede che la protezione che in uno Stato membro viene attribuita a un marchio sia uguale a quella attribuitagli in un altro Stato membro. A tal fine risulta imprescindibile che un medesimo segno possa essere considerato e difeso come tale in tutto il territorio dell'Unione europea. Insomma, come considerato dal governo francese nelle sue osservazioni scritte, non si hanno differenze tra uno Stato membro e un altro circa la natura dei segni idonei a contraddistinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra.

26 — V. il primo e il terzo 'considerando'.

27 — V. il quarto e il quinto 'considerando'.

28 — «La realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio d'impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni; che a tale scopo occorre un elenco semplificato di segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa (...)» (settimo 'considerando').

21. Nella misura in cui la direttiva non ha escluso i suoni, nessuno Stato membro è in grado di impedire la registrazione come marchio di un messaggio di tale natura, sempre che, beninteso, siano soddisfatti i requisiti richiesti: l'idoneità a contraddistinguere e la riproducibilità grafica.

Danimarca³⁷, Finlandia³⁸, Irlanda³⁹, Regno Unito⁴⁰ e Svezia⁴¹. Senza dubbio, nessuno li esclude esplicitamente; anzi, tutte le normative utilizzano, come l'art. 2 della direttiva sui marchi, locuzioni che lasciano intendere che la formulazione che rivestono è aperta e non tassativa.

22. Gli ordinamenti giuridici di numerosi Stati membri menzionano espressamente i suoni come segni idonei a costituire o a formare parte di un marchio. È il caso della Germania²⁹, Austria³⁰, Spagna³¹, Francia³², Grecia³³, Italia³⁴ e Portogallo³⁵. Altri sistemi, come la direttiva, non li citano. Si tratta dei tre Stati che formano l'Unione economica del Benelux³⁶,

23. La prassi amministrativa, ammettendoli, non si è assunta in nessuna delle normative dove i suoni non figurano espressamente menzionati con il loro nome l'onere di smentire coloro che sostengono che i segnali acustici non possano integrare siffatto modo d'essere della proprietà industriale⁴².

24. Alla luce di quanto sopra considerato, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere la prima delle questioni pregiudiziali formulate dallo Hoge Raad dichiarando che l'art. 2 della direttiva non solo non osta a che i segni sonori siano marchi, ma impedisce altresì che gli ordinamenti giuridici nazionali li escludano a priori da tale qualità.

29 — Art. 3, n. 1, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge tedesca sulla protezione dei marchi e altri segni), 25 ottobre 1994 (BGBl, 1994, I, pag. 3082).

30 — Art. 16, n. 2, del Markenschutzgesetz (legge sulla protezione dei marchi), 1970 (BGBl 260/1970), nella versione risultante dalle leggi BGBl I 111/1999 e BGBl I 191/1999.

31 — Art. 4, n. 2, lett. b), della legge 7 dicembre 2001, 17/2001, sui marchi (BOE 8 dicembre 2001, pag. 45579).

32 — Art. 711-1 b) del Code de la Propriété Intellectuelle, nella versione di cui alla legge 4 gennaio 1991.

33 — Art. 1, n. 2, della legge 2239/1994 (ФЕК А' 152).

34 — Art. 16 del Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, approvato con regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (GUJI 203 del 29 agosto 1942), come successivamente modificato.

35 — Art. 165 del Código da Propriedade Industrial (codice della proprietà industriale).

36 — Art. 1 della Loi Uniforme Benelux sur les marques (Nederlands Traktatenblad 1962, n. 58, pagg. 11-39) (legge uniforme del Benelux sui marchi), modificata, con decorrenza 1° gennaio 1996, con il protocollo 2 dicembre 1992 (Nederlands Traktatenblad 1993, n. 12, pagg. 1-12).

37 — Art. 2, n. 1, della Varemaerkeloven (legge sui marchi industriali) (legge 162 sui marchi, del 21 febbraio 1997).

38 — Art. 1, n. 2, della Tavaramerkkilaki 7/1964 (legge sui marchi).

39 — Sezione 6, n. 2, del Trade Marks Act 1996.

40 — Art. 1 del Trade Marks Act 1994.

41 — Art. 1 della Varumärkeslagen [(1960:644) (legge sui marchi di fabbrica e di commercio)].

42 — Il Trade Marks Registrar del Regno Unito ha ammesso l'iscrizione dei marchi sonori musicali 2030045 (*jingle de Direct Line*) e 2013717 (*jingle de Mr. Sheen*). Alla fine del 2002 l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno ha registrato nove marchi sonori.

B. *La rappresentazione grafica dei messaggi sonori*

25. Come ho accennato, l' idoneità a distinguere dei segni sonori è condizione imprescindibile ma non sufficiente per ammetterli come marchi. Inoltre, ai sensi dell'art. 2 della direttiva, devono poter essere riprodotti graficamente, requisito che è presente anche nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri⁴³.

1. Scopo del requisito e le qualità della riproducibilità

26. Questo requisito non è da poco e incontra la sua ragione d'essere nel sistema di registrazione sul quale si basa la direttiva⁴⁴, dove i diritti esclusivi che la titolarità di un marchio conferisce, si acquisiscono mediante l'iscrizione nel registro⁴⁵. «Se ciò che si vuole conseguire è che un imprenditore, per distinguere i propri prodotti e servizi da quelli di altri, faccia propri

determinati segnali e indicazioni, occorre conoscere con dettagliata precisione i simboli di cui si appropria, affinché gli altri sappiano come regolarsi»⁴⁶.

27. Questo è quanto richiesto dal principio della certezza del diritto⁴⁷. Le autorità preposte all'ente incaricato della tenuta del registro, gli altri operatori economici e i consumatori, in generale, devono avere la possibilità di conoscere con esattezza l'oggetto al quale viene conferita protezione, le prime al fine di fare adeguatamente fronte alle loro responsabilità, i secondi al fine di esercitare i loro diritti senza sconfinare in quelli del titolare del marchio, i terzi, di selezionare i prodotti e i servizi in funzione della loro provenienza in un regime di aperta concorrenza⁴⁸.

28. Di conseguenza, «si riproducono graficamente i segni che costituiscono un marchio allo scopo di tutelare e dare pubblicità al fatto che un imprenditore se ne è appropriato, che cioè se ne è impossessato per distinguere i suoi prodotti o i servizi da esso forniti»⁴⁹.

43 — V. la nota 50 delle conclusioni da me presentate nella causa Sieckmann. Il progetto di legge spagnolo sui marchi, al quale ho fatto riferimento nella detta nota, è oggi la citata legge 17/2001.

44 — V. il quarto 'considerando' e l'art. 1.

45 — V. art. 5 della direttiva. Il sesto 'considerando' del regolamento sul marchio comunitario esprime tale idea con chiarezza: «Il diritto sul marchio comunitario può essere acquisito solo tramite registrazione». Da parte sua, l'avvocato generale Léger, nelle conclusioni presentate nella citata causa Libertel Groep, afferma che «è a partire dalla riproduzione grafica del segno indicata nella domanda di registrazione che si effettua l'esame di tutti i requisiti relativi all'acquisizione dei diritti sul marchio e che vengono determinati i diritti e gli obblighi conferiti mediante la registrazione di quest'ultimo» (paragrafo 65).

46 — Paragrafo 36 delle conclusioni da me presentate nella causa Sieckmann, citata.

47 — V. il citato paragrafo 36 delle conclusioni e il punto 37 della sentenza pronunciata nella medesima causa.

48 — V. punti 48 e segg. della sentenza Sieckmann.

49 — Paragrafo 38, in fine, delle conclusioni da me presentate nella causa Sieckmann.

29. Tale finalità non si concilia con qualsiasi raffigurazione percepibile con la vista, poiché la rappresentazione deve essere «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva»⁵⁰. Facilmente accessibile e intelligibile, affinché la generalità degli interessati alla consultazione del registro, costituita dagli altri produttori o dai consumatori, possano recepirla. Chiara, precisa, di per sé completa, perché sia risaputo, senza dubbio alcuno, il segno che viene monopolizzato. Durevole ed oggettiva, perché né il trascorrere del tempo né il cambio di destinatario si ripercuotano sull'identificazione o sulla percezione del segno.

30. Dato che, come ho avuto modo di accennare, i segni in cui consiste un marchio non devono necessariamente essere visivi, le menzionate qualità della riproduzione devono adattarsi alla specifica natura dei segni, in modo che siano identificati con esattezza.

2. Le forme distinte di riproducibilità grafica dei suoni

31. Nei confronti dei segni che si percepiscono con l'udito devo, quindi, pormi gli stessi interrogativi che mi sono posto nelle conclusioni nella causa Sieckmann, con riferimento ai messaggi olfattivi: Può «disegnarsi» un suono? Può un segnale auditivo essere graficamente riprodotto con precisione e chiarezza per tutti?

32. La risposta deve essere più graduata che non nel caso degli odori, a proposito dei quali ho affermato che tale classe di segni non è idonea ad essere riprodotta nel modo richiesto dall'art. 2 della direttiva⁵¹.

33. Per quanto riguarda i suoni, la risposta non deve essere così categorica. Allo stato, come ho già avuto modo di indicare⁵², il linguaggio orale altro non è che una comunicazione sonora e la scrittura, la sua rappresentazione grafica. Non si può negare, in astratto, l'idoneità dei suoni ad essere riprodotti per iscritto.

34. Il compito di stabilire se il «disegno» di un determinato segno acustico soddisfi gli obiettivi che il legislatore comunitario persegue con il requisito della riproducibilità compete, caso per caso, agli organi giurisdizionali degli Stati membri. Questa è anche l'opinione della Shield Mark, dei governi dei Paesi Bassi, dell'Italia e della Commissione. La domanda formulata dallo Hoge Raad affinché la Corte di giustizia, senza nesso con i fatti di causa⁵³ e in astratto, si pronunci sulle distinte forme di raffigurazione di un suono si pone in contrasto con la natura del procedimento pregiudiziale, il quale ha lo scopo di fornire una risposta utile ai fini della soluzione della controversia. Inoltre, la natura stessa

51 — Circa le difficoltà della riproducibilità grafica dei marchi olfattivi, v. paragrafi 39 e segg. delle conclusioni nella causa Sieckmann.

52 — V. nota 25.

53 — Ricordasi che i marchi di cui al procedimento principale — solo taluni — sono segni sonori che vengono riprodotti con una risoluzione musicale o una descrizione, oppure mediante una successione di note, oppure ancora con una onomatopcea.

50 — Punto 55 della sentenza Sieckmann.

di tale procedimento e l'assenza di prove periziali renderebbero difficile la pronuncia su questioni ad alto contenuto tecnico.

35. La Corte di giustizia deve pertanto astenersi dal pronunciarsi sull'idoneità a soddisfare il requisito di cui trattasi dei sonogrammi e degli spettrogrammi, come pure di determinate registrazioni sonore e digitali, che nulla hanno a che vedere con i segni distintivi che la Shield Mark fa valere nella causa a qua nei confronti del sig. Kist.

36. Nulla impedisce, come osservato dalla Commissione, che la Corte di giustizia, senza immischiarsi nel terreno dei fatti e ai fini dell'interpretazione richiesta, fornisca orientamenti generali circa le forme di espressione grafica, proposte dallo Hoge Raad nella seconda delle sue questioni pregiudiziali, che interessano i marchi invocati nella controversia dinanzi ad esso pendente e per la cui soluzione ha sollevato tale questione pregiudiziale: cioè la riproduzione per note musicali e la descrizione mediante il linguaggio scritto.

37. Per quanto riguarda l'idoneità ad essere graficamente configurati, vanno distinte, nell'universo dei messaggi che si percepiscono con l'udito, due categorie: la categoria che comprende i suoni che possono essere espressi con note musicali e l'altra categoria, nella quale rientrano tutti gli altri suoni.

a) La risoluzione musicale

38. Le note musicali sono i segni con i quali vengono rappresentati i suoni. Però la loro successione, indubbiamente, non identifica una melodia differenziandola dalle altre. La ripetizione per iscritto della denominazione delle prime nove note di «Per Elisa» non vuol dire nulla. Non individualizza il suono con la chiarezza e con la precisione che il requisito della riproduzione grafica richiede.

39. Per raggiungere tale obiettivo occorre esprimere i suoni mediante la loro risoluzione musicale, in modo che siano perfettamente riconoscibili, senza dar luogo a dubbi. A tal fine vi è un'unica via, raccogliarli in una pentagramma. Con questo linguaggio universale il disegno che è stato tracciato e che è costituito dalla successione delle note chiamate con il loro nome appare nitido, con contorni precisi ai fini della sua identificazione e differenziazione dagli altri. Le note scritte nelle righe del pentagramma, con la chiave che determina l'intonazione, il tempo che fissa il ritmo e il valore relativo di ciascuna nota, come pure l'indicazione degli strumenti che devono interpretarle, sono una «fotografia» fedele della successione di suoni che si riproducono; se mi si consente l'espressione, sono le sue «impronte digitali».

40. Siffatta forma di riproduzione dei suoni soddisfa i requisiti indicati dalla Corte di giustizia nella sentenza Sieckmann. È chiara, precisa, completa, duratura, oggettiva e facilmente accessibile. È vero che non è intelligibile per tutti, però non vi è motivo

per pretendere che la percezione sia immediata. Tenuto conto della ragion d'essere del requisito, è sufficiente che, mediante strumenti d'interpretazione, di esecuzione o di riproduzione obiettivi e affidabili, i destinatari della registrazione abbiano una precisa conoscenza del segno distintivo che il titolare monopolizza.

41. Il solfeggio, che è la tecnica destinata a cantare correttamente i testi musicali, non è nella padronanza della generalità dei destinatari del segno, però consente che, con la lettura dello spartito da parte di un intenditore, sia reso possibile ai profani intendere il segno sonoro senza rischio di confusione circa la sua identità⁵⁴.

b) Le descrizioni dei suoni

42. Perché un suono possa essere registrato come marchio deve, pertanto, essere graficamente riproducibile; «descrivere» non equivale a «rappresentare», che evoca l'idea della «riproduzione».

54 — La Shield Mark afferma che la circostanza che uno spartito non possa essere interpretato da un profano in musica non deve essere di ostacolo per l'ammissione di tale forma di riproduzione grafica dei suoni. Fa presente che i marchi denominativi sono opponibili agli analfabeti e che le combinazioni di colori possono essere fatte valere nei confronti dei daltonici (v. punto 39 delle sue osservazioni scritte).

43. Qualsiasi descrizione di un suono pecca di vaghezza, difetta di chiarezza e di precisione⁵⁵. Ho già accennato che, per quanto riguarda le note musicali, affermare che il marchio è dato da una determinata successione di note musicali (v. «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la») non vuol dir nulla.

44. Il terreno si fa ancora più instabile se la descrizione è costituita da una onomatopea. Il caso di cui alla causa a qua ne è la dimostrazione. Nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, la riproduzione scritta dei suoni che imitano il canto di un gallo è effettivamente svariata e diversa⁵⁶. Difficilmente un cittadino medio britannico, spagnolo, portoghese o italiano può sapere che *kukeleku* rappresenta il canto di un gallo. Ciò nonostante è possibile doversi presumere che per essi tale forma di rappresentazione grafica sia sufficientemente espressiva e soddisfi lo scopo del requisito. È compito dei giudici nazionali operare caso per caso tale valutazione⁵⁷.

45. La descrizione mediante il linguaggio scritto di un suono, come pure quella di un odore, e, in generale, dei segni non figurativi, è intrisa di soggettività e di relatività, condizione che contrasta con quella della precisione e della chiarezza⁵⁸.

55 — Un *e-feeling*, che è il sistema di domanda on line di marchi comunitari, l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato comune informa che la rappresentazione grafica di un marchio sonoro mediante una descrizione non è ammessa.

56 — V. nota 12.

57 — L'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno, con decisione 7 ottobre 1998 (caso R-1/1998-2), respinse la registrazione di un marchio sonoro consistente in uno schiocco (*déclat*).

58 — V. punto 41 delle conclusioni da me presentate nella causa Sieckmann.

46. Non riesco a vedere altre forme per presentare un segno sonoro o una successione di suoni con parole a meno che, trattandosi di una composizione musicale, si faccia riferimento al suo titolo, all'autore o qualche altro elemento che ne consenta l'identificazione. Ebbene, questo «disegno» implica, come sostenuto dal governo britannico nelle sue osservazioni scritte, una certa familiarità, una previa conoscenza del segno, situazione che non è ammissibile in un sistema come quello della direttiva, dove la titolarità di un marchio si acquisisce con la sua registrazione e non per il suo uso⁵⁹.

— i detti requisiti vengono di norma soddisfatti dalla riproduzione mediante un pentagramma;

— le descrizioni mediante linguaggio scritto, comprese le onomatopee e la denominazione in successione di note musicali, invece, sono di norma insufficienti.

47. Quanto argomentato in precedenza mi consente di suggerire che la seconda questione sollevata dallo Hoge Raad vada risolta dichiarando che:

C. Breve considerazione finale

— la riproduzione grafica dei marchi sonori dev'essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettiva;

48. In sede di rinvio pregiudiziale la Corte di giustizia deve fornire all'organo giurisdizionale che la interpella la soluzione adeguata sulla base di criteri normativi. I fatti di cui alla causa a qua collocano la questione nel suo contesto facilitando la comprensione dei suoi effetti affinché la soluzione, fornita in termini generali per la sua tendenza uniformante, sia la più utile possibile per dirimere la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale.

— spetta al giudice nazionale di volta in volta competente stabilire se tali requisiti sono soddisfatti alla luce delle concomitanti circostanze di merito;

49. In un caso come quello di cui alla presente ordinanza, alla Corte di giustizia, per procedere alla sua azione interpretativa, basta solo sapere che alcuni dei marchi che lo Hoge Raad è chiamato a conoscere sono segni distintivi acustici. Non si può

⁵⁹ — È il caso di Time Warner che, nel luglio 2001, registrò come marchio sonoro il *jingle* «Merry Melodies», che da cinquant'anni accompagna i cartoni animati di Hanna & Barbera. Un altro esempio è il grido di Tarzan, registrato come marchio, sia pure negli Stati Uniti d'America, da Edgar Rice Burroughs.

però prescindere dal fatto che tali segnali sonori, che la Shield Mark brandisce come di sua esclusiva titolarità, sono il canto di un gallo e le prime battute del pezzo per piano forse più conosciute nella storia della musica, opera di uno dei grandi compositori il cui genio fu rapidamente riconosciuto dalla maggior parte dei compositori del suo tempo⁶⁰, anche se lo stesso Beethoven ha sempre considerato che il genio più grande fosse Händel⁶¹.

50. La titolarità di un marchio conferisce al suo proprietario un monopolio, con la conseguenza che, in linea di principio, egli è in grado di impedirne l'uso agli altri. Nelle conclusioni nella causa Arsenal⁶² ho affermato che l'eventuale ampliamento dell'elenco dei segni che possono integrare tale modo d'essere della proprietà industriale dovrebbe essere accompagnato, inevitabilmente, da una precisa delimitazione dei diritti concessi al suo titolare⁶³. Pare giunto il momento di aggiungere che si deve anche usare particolare attenzione nell'attribuire a una persona lo sfruttamento esclusivo sul mercato di un segno, qualunque sia il senso tramite il quale esso venga percepito.

60 — A. Orga, *Beethoven*, Ed. Robinbook, traduzione di Inma Guardia, Barcellona, 2001, pag. 24, fa riferimento all'ammirazione di Mendelssohn, Schumann, Liszt e Bizet per Beethoven. Anche all'ammirazione di Wagner, Bruckner, Mahler e Debussy. fa riferimento W. Kinderman, nell'opera sopra citata, pag. 1, e riconosce che nessun compositore occupa una posizione tanto centrale nella vita musicale come Beethoven.

61 — M. Steinitzer, *Beethoven*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Messico, 1953, pag. 51, racconta che Beethoven chiamò Händel varie volte il più grande di tutti i maestri di musica. Nello stesso senso, F. Kerst, *Beethoven, The Man and the Artist as Revealed in his own Words*, Dover Publications Inc., traduzione in inglese di Henry Edward Krehbiel, New York, 1964, pag. 54.

62 — Sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal (Racc. pag. I-10273).

63 — V. paragrafo 61.

51. Occorre fare due precisazioni. In primo luogo, vi sono considerazioni d'interesse pubblico che consigliano di limitare l'accesso al registro di determinati segnali affinché questi possano essere liberamente usati dall'insieme degli operatori. La dottrina relativa all'imperativo della disponibilità è stata esaminata dalla Corte di giustizia nella sentenza *Windsurfing Chiemsee*⁶⁴ e *Philips*⁶⁵. Devo ammettere con disappunto che i singoli, tramite un marchio, arrivano a perpetuare diritti esclusivi su indicazioni e segni naturali o che sono espressione diretta della natura stessa della cosa⁶⁶.

52. Mi è più difficile accettare, e questa è la seconda gradazione, che una creazione dello spirito, che fa parte del patrimonio universale della cultura, costituisca oggetto di appropriazione in termini indefiniti da parte di una persona per usarla sul mercato al fine di distinguere i prodotti che fabbrica o i servizi che presta con un'esclusività della quale neanche gli eredi del suo autore fruiscono⁶⁷.

64 — Sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97 (Racc. pag. I-2779).

65 — Sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99 (Racc. pag. I-5475).

66 — V. punti 19 e segg. delle conclusioni da me presentate nella citata causa Linde.

67 — Ricordasi che, conformemente all'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9), la durata dei diritti d'autore di opere artistiche come «Per Elisa» di Beethoven durano tutta la vita dell'autore e fino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.

Il diritto d'autore comprende l'opera considerata di per sé. I marchi, al contrario, non vogliono tutelare creazioni originali, in quanto la loro finalità è quella di consentire che nel mercato vengano distinti i prodotti o i servizi offerti dalle aziende. Può succedere, tuttavia, che un segno sia un'opera originale protetta dal diritto d'autore e, allo stesso tempo, un marchio, caso in cui è necessario disciplinarne le reciproche relazioni. A. Bercovitz le ha analizzate nella sua opera «Marcas y derecho de autor», pubblicata nella *Revista de Derecho Mercantil* n. 240 (2001), pagg. 405-419.

IV — Conclusione

53. Alla luce di quanto sopra considerato, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere come segue le questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden:

- «1) L'art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, non solo non osta a che i segni sonori siano marchi, ma impedisce altresì che gli ordinamenti giuridici degli Stati membri li escludano a priori da tale qualità.
- 2) Perché un suono possa costituire un marchio, oltre ad avere carattere distintivo, deve poter essere oggetto di una riproduzione grafica chiara, precisa, completa di per sé, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva.
- 3) Spetta al giudice nazionale stabilire se la riproduzione grafica di un messaggio acustico integri i requisiti di cui sopra tenendo conto, caso per caso, delle concomitanti circostanze di merito.
- 4) I detti requisiti, tuttavia, vengono di norma soddisfatti dalla riproduzione mediante un pentagramma.
- 5) Le descrizioni mediante linguaggio scritto, comprese le onomatopее e la denominazione in successione di note musicali, sono invece di norma insufficienti».