

HENKEL

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

12 febbraio 2004 *

Nel procedimento C-218/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundespatentgericht (Germania) nella causa promossa da

Henkel KGaA,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), c) ed e), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate per la Commissione delle Comunità europee dai sigg. N. Rasmussen e P. Nemitz, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Henkel KGaA, rappresentata dal sig. C. Osterrieth, Rechtsanwalt, e della Commissione, rappresentata dai sigg. N. Rasmussen e P. Nemitz, all'udienza del 14 novembre 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 gennaio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 10 aprile 2001, pervenuta alla Corte il 29 maggio seguente, il Bundespatentgericht (Tribunale federale in materia di proprietà industriale) ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), c) ed e), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso proposto dalla Henkel KGaA (in prosieguo: la «Henkel») contro il rifiuto del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio marchi e brevetti tedesco) di registrare un marchio della detta società perché privo di carattere distintivo.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

- 3 Secondo il suo primo 'considerando', la direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi allo scopo di sopprimere le disparità esistenti che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.

- 4 Dal decimo ‘considerando’ della direttiva emerge che la tutela accordata dal marchio registrato mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio.
- 5 L’art. 2 della direttiva, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», così dispone:

«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».

- 6 L’art. 3 della direttiva, che elenca gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità, prevede quanto segue:

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

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

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 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;

(...)

- e) i segni costituiti esclusivamente:

— dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto,

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

— dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

(...)

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.

(...».

La normativa nazionale

- 7 Ai sensi dell'art. 3 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (legge sulla tutela dei marchi d'impresa e di altri segni distintivi) del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «Markengesetz»), legge di attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico tedesco, entrata in vigore il 1° gennaio 1995:

«1) Possono essere tutelati come marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i segnali acustici, le forme tridimensionali, compresa la forma di un prodotto o il suo confezionamento, nonché altre presentazioni, compresi i colori e le combinazioni di colori, che siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

2) Non possono essere tutelati come marchi i segni costituiti esclusivamente da una forma

1. imposta dalla natura stessa del prodotto,
2. necessaria per ottenere un risultato tecnico,

o

3. che dà un valore sostanziale al prodotto».

8 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, del Markengesetz, sono esclusi dalla registrazione come marchi i segni tutelabili ai sensi dell'art. 3 di detta legge che non siano rappresentabili graficamente.

9 L'art. 8, n. 2, del Markengesetz così dispone:

«Sono esclusi dalla registrazione i marchi

1. privi di qualsiasi carattere distintivo per i prodotti o i servizi,

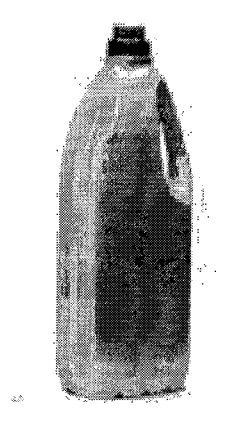
2. composti esclusivamente di segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, ovvero altre caratteristiche del prodotto o servizio,

(...)».

10 Ai sensi dell'art. 8, n. 3, del Markengesetz, l'applicazione delle disposizioni di cui al n. 2, punti 1 e 2, del medesimo articolo è esclusa quando, anteriormente alla data della decisione sulla registrazione del marchio e a seguito dell'uso che ne è stato fatto per i prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione, il marchio stesso si è imposto nei settori commerciali interessati.

Causa principale e questioni pregiudiziali

- 11 Il 18 giugno 1998 la Henkel ha chiesto la registrazione come marchio tridimensionale a colori della forma riprodotta qui di seguito relativa a «detersivi liquidi per tessuti di lana»:



- 12 Si tratta di una bottiglia di forma allungata, rastremata verso l'alto, con un manico incorporato, un'imboccatura relativamente piccola e un tappo a due livelli, che può servire anche come misurino.
- 13 La detta domanda è stata respinta dal Deutsches Patent- und Markenamt in forza dell'art. 8, n. 2, punto 1, del Markengesetz, in quanto la forma in questione è una forma usuale per la confezione del prodotto di cui trattasi, la quale non presenta il carattere di un'indicazione relativa all'origine del prodotto ed è quindi priva di carattere distintivo.

- 14 La Henkel ha presentato ricorso contro tale decisione di rigetto dinanzi al Bundespatentgericht. Essa ha fatto valere in particolare che il marchio di cui è chiesta la registrazione ha un carattere distintivo in forza dell'impressione generale. Attraverso la combinazione di forma e colori, esso si distinguerebbe chiaramente dai corrispondenti prodotti della concorrenza. Secondo la Henkel, nel commercio si è abituati ad attribuire i prodotti di cui trattasi a determinati produttori, in particolare in base alla forma e alla presentazione del flacone. Ciò risulterebbe anche da un sondaggio da essa fatto realizzare nell'aprile del 1998.
- 15 La Henkel ritiene che il marchio di cui è chiesta la registrazione non violi neppure il principio della libera disponibilità dei segni descrittivi, di cui all'art. 8, n. 2, punto 2, del Markengesetz [che corrisponde all'art. 3, n. 1, lett. c) della direttiva], dal momento che il mercato non sarebbe legato alla forma e ai colori oggetto della registrazione, ma potrebbe invece indirizzarsi su un gran numero di varianti relative alla forma dei flaconi di detersivo liquido per tessuti di lana.
- 16 Il Bundespatentgericht constata che il segno di cui è chiesta la registrazione può costituire un marchio, in conformità dell'art. 2 della direttiva.
- 17 Il giudice del rinvio ritiene che, relativamente alle domande di registrazione delle forme tridimensionali della confezione di prodotti che di norma si trovano in commercio confezionati, occorre anche tenere conto degli impedimenti alla registrazione enunciati dall'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva. Tuttavia, per quanto riguarda il marchio di cui è chiesta la registrazione nella causa principale, esso rileva che questo presenta caratteristiche che non sono né imposte dalla natura stessa del prodotto, né sono necessarie per ottenere un risultato tecnico e non danno nemmeno un valore sostanziale al prodotto ai sensi della citata disposizione.

- 18 Riguardo all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, la cui applicazione non è esclusa dalla lett. e) della stessa disposizione, il giudice del rinvio sostiene che non si può escludere che la forma di una confezione, quale quella di un flacone, di cui è chiesta la registrazione sia idonea a descrivere il contenuto della confezione e, in tal modo, lo stesso prodotto considerato. Esso fa riferimento anche all'interesse generale sotteso all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva. Secondo il detto giudice, tale disposizione esige che sia preservata la libera scelta fra tutte le indicazioni e tutti i segni che possono servire a descrivere le caratteristiche dei prodotti in questione.
- 19 Alla luce di tali circostanze, tenuto conto che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipende dall'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), c) ed e), della direttiva, il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«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 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 può servire a designare la qualità ("Beschaffenheit") (esteriore) del prodotto confezionato ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.

- 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 un esame analitico e comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, l'acquirente medio, normalmente informato, attento ed 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 atte a contraddistinguerne l'origine.

- 3) Se la valutazione del carattere distintivo possa effettuarsi esclusivamente in base agli specifici usi commerciali nazionali, 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».

Sulla prima questione

Osservazioni sottoposte alla Corte

- 20 Relativamente alla prima questione, sub a), la Henkel fa valere che la ratio legis dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, quale individuata dalla Corte nella sua sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475), non può essere estesa alla registrazione come marchio della confezione di un prodotto. Infatti, se la confezione oggetto della causa principale venisse registrata, a nessun operatore economico sarebbe vietato immettere sul mercato detersivo liquido. Vietato gli sarebbe soltanto l'uso della confezione, della bottiglia o del flacone prescelti dal titolare del marchio.

- 21 La Henkel rileva che, per quanto riguarda i prodotti liquidi, la forma di questi è inerente alla natura stessa del prodotto. Se un prodotto è privo di forma, come nel caso dei liquidi, un tale prodotto non può ottenere una forma tramite la sua confezione.
- 22 Relativamente alla prima questione, sub b), la Henkel ritiene che il consumatore medio distingua tra il prodotto e la confezione. Tra la confezione ed il contenuto di questa ci sarebbe solo un rapporto molto limitato. La Henkel osserva che esiste una grande varietà di confezioni e che, nella causa principale, si tratta di una nuova forma di presentazione.
- 23 Secondo la Henkel, non si può partire dal principio che la confezione, in via generale, contenga un'indicazione relativa alla qualità del prodotto. La proprietà di ogni liquido consisterebbe solo nel suo stato di aggregazione e questo non costituirebbe una qualità del prodotto o, almeno, non sarebbe la qualità che rileva ai fini dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.
- 24 La Commissione delle Comunità europee si fonda sulle dichiarazioni che ha rilasciato congiuntamente con il Consiglio dell'Unione europea sull'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio in occasione dell'adozione della direttiva (GU UAMI n. 5/96, pag. 607), ai sensi delle quali le due istituzioni ritengono che «ove trattasi di prodotti condizionati, l'espressione "la forma di prodotto" si riferisca anche alla forma del condizionamento», per suggerire una risposta affermativa alla prima questione, sub a).
- 25 Tuttavia, essa ritiene che tale risposta non implichi necessariamente che le condizioni enunciate dall'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva siano soddisfatte nella causa principale.

- 26 Relativamente alla prima questione, sub b), la Commissione fa valere che i marchi composti di «segni o indicazioni» di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva inglobano anche i segni bidimensionali o tridimensionali non denominativi. Quindi, tale disposizione potrebbe anche riguardare la confezione di un prodotto di forma tridimensionale. Il fatto che le dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione facciano riferimento all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva non osta, secondo essa, all'applicabilità potenziale della lett. c) di questa medesima disposizione alla confezione di un prodotto di forma tridimensionale.
- 27 Secondo la Commissione, occorre distinguere tra l'applicabilità potenziale dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva ai marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti e la sua applicazione concreta nella fattispecie. Essa sottolinea che la qualità della confezione non può essere automaticamente assimilata alla qualità (esteriore) del contenuto della confezione. Al contrario, per determinare se la confezione di forma tridimensionale designi la qualità, in particolare esteriore, del prodotto confezionato ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, occorrerebbe analizzare il contenuto della confezione e il rapporto di questa con il suo contenuto, tenendo conto del parere del mercato.
- 28 La Commissione conclude che la confezione del prodotto di forma tridimensionale può servire a designare la qualità di un prodotto confezionato ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.

Risposta della Corte

- 29 Conformemente all'art. 2 della direttiva, la forma del prodotto o della sua confezione può costituire un marchio a condizione che essa, da un lato, possa essere riprodotta graficamente e, dall'altro, sia adatta a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

- 30 Come per ogni altro marchio, il segno di cui è chiesta la registrazione deve assolvere la funzione essenziale del marchio, ossia quella di garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identificazione dell'origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa. Perché il marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza leale che il Trattato CE intende istituire, esso deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in particolare, sentenze 11 novembre 1997, causa C-349/95, *Loendersloot*, Racc. pag. I-6227, punti 22 e 24; 29 settembre 1998, causa C-39/97, *Canon*, Racc. pag. I-5507, punto 28, e *Philips*, cit., punto 30).
- 31 Relativamente agli impedimenti alla registrazione previsti dall'art. 3, n. 1, della direttiva, occorre ricordare che i marchi devono sempre essere esaminati in rapporto ai prodotti o servizi per cui viene chiesta la registrazione del marchio (v. sentenza *Philips*, cit., punto 59).
- 32 Esistono prodotti aventi una forma intrinseca, che è tale in quanto discende necessariamente dalle caratteristiche dei prodotti stessi, per cui non è necessario dare loro una particolare forma per permetterne il commercio. In tal caso non sussiste, in linea di principio, un rapporto sufficientemente stretto tra la confezione e il prodotto, di modo che la confezione non può essere assimilata alla forma del detto prodotto ai fini dell'esame di una domanda di registrazione come marchio. Tale potrebbe essere il caso, per esempio, dei chiodi, che di norma sono in commercio confezionati.
- 33 Invece, esistono altri prodotti privi di forma intrinseca e il cui commercio esige una confezione. La confezione scelta conferisce al prodotto la sua forma. In circostanze del genere, tale confezione va assimilata alla forma del prodotto ai fini dell'esame della domanda di registrazione come marchio. Tale è il caso, per

esempio, di prodotti fabbricati, in particolare, sotto forma di granuli, polvere o liquido, privi di forma propria a causa della loro stessa natura.

- 34 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico e dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
- 35 Allorché un operatore economico richiede la registrazione come marchio della confezione di un prodotto quale quello descritto ai punti 11 e 12 della presente sentenza, la forma del prodotto e quella della confezione vanno assimilate ai fini del diniego della registrazione fondato sugli impedimenti enunciati dall'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva.
- 36 Dato che, come già dichiarato dalla Corte, tale ultima disposizione costituisce un ostacolo preliminare che può impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto possa essere registrato (v. sentenza Philips, cit., punto 76), ne consegue che una tale domanda di registrazione va esaminata innanzi tutto in rapporto ai tre impedimenti di cui alla detta disposizione.
- 37 Occorre quindi rispondere alla prima questione, sub a), dichiarando che, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti che si trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, la confezione di questo dev'essere equiparata alla forma del prodotto, di modo che tale confezione costituisce la forma del prodotto ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva.

- 38 Relativamente alla prima questione, sub b), occorre innanzi tutto ricordare, riguardo alla possibilità di valutare la domanda di registrazione di un marchio tridimensionale costituito dalla confezione dei prodotti alla luce dei diversi impedimenti enumerati dall'art. 3, n. 1, della direttiva, che ognuno dei detti impedimenti è indipendente dall'altro ed esige un esame separato (v. sentenza 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-3161, punto 67).
- 39 Ne consegue che, nel caso in cui la registrazione di un marchio tridimensionale costituito dalla confezione dei prodotti non venga negata in forza dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, un diniego può essere nondimeno opposto qualora un marchio del genere ricada in una o più delle categorie indicate dalla stessa disposizione, in particolare dalle lett. b)-d) (v. sentenza Linde e a., cit., punto 68).
- 40 In forza dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, sono esclusi dalla registrazione i marchi descrittivi, vale a dire quelli composti esclusivamente di segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi di cui sia chiesta la registrazione.
- 41 L'interesse generale sotteso a tale disposizione implica che tutti i marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che possano servire a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio ai sensi di questa siano liberamente disponibili per tutti e non possano costituire oggetto di registrazione, fatta salva l'applicazione del n. 3 della stessa disposizione (v. sentenza Linde e a., cit., punto 74).

42 L'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva non esclude la possibilità che un marchio costituito da una confezione di forma tridimensionale assimilata alla forma del prodotto possa servire a designare certe caratteristiche del prodotto così confezionato. Infatti, benché possa essere difficile individuare tali caratteristiche, non si può escludere che la confezione possa descrivere le caratteristiche del prodotto, compresa la sua qualità.

43 A tale proposito, l'autorità competente chiamata ad applicare tale disposizione deve esaminare il rapporto tra la confezione e la natura dei prodotti per i quali è chiesta la registrazione del marchio e deve accertare, riguardo ai detti prodotti, alla luce di un esame concreto di tutti gli elementi rilevanti che caratterizzano il detto marchio e, in particolare, alla luce dell'interesse generale precedentemente ricordato, se l'impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione trovi applicazione nel caso di specie.

44 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione, sub b), dichiarando che, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione di prodotti che si trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, la confezione di questo può servire a designare talune caratteristiche del prodotto confezionato, compresa la sua qualità, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva.

Sulla seconda questione

45 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti che di norma sono 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 un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, il consumatore medio, normalmente informato 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, tanto da poter contraddistinguere il prodotto considerato rispetto a quelli di altre imprese.

Osservazioni sottoposte alla Corte

⁴⁶ La Henkel sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del rinvio, il consumatore fa una distinzione tra il prodotto, da un lato, e la confezione, dall'altro. A causa di tale distinzione, egli sarebbe in grado di attribuire una funzione d'indicatore d'origine alla confezione.

⁴⁷ Secondo la Commissione, l'elemento determinante a tale proposito è la percezione del consumatore medio e non la valutazione astratta di caratteristiche che «si discostano dalla norma o dagli usi del settore», secondo la formulazione della seconda questione. Se queste ultime non sono determinanti di per sé, esse possono tuttavia influenzare in certi casi la percezione del consumatore medio. La Commissione ritiene che la Corte debba applicare i principi derivanti dalla sua giurisprudenza, in cui essa ha già indicato al giudice nazionale di dover fare riferimento all'«aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» (v., in particolare, sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc. pag. I-4657, punti 30, 31 e 37).

Risposta della Corte

- 48 Secondo la giurisprudenza della Corte, il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva implica che tale marchio sia atto a identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e, quindi, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. sentenza Linde e a., cit., punto 40).
- 49 Ne deriva che un semplice scostamento dalla norma o dagli usi del settore non è sufficiente per escludere l'impedimento previsto dall'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva. Al contrario, un marchio che si discosta significativamente dalla norma o dagli usi del settore e, conseguentemente, assolve la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo.
- 50 Tale carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio e, dall'altro, della percezione dei settori interessati, costituiti dai consumatori dei detti prodotti o servizi. Si tratta della percezione presunta di un consumatore medio dei prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (v., in tal senso, citate sentenze Gut Springenheide e Tusky, punto 31; Philips, punto 63, e Linde e a., punto 41).
- 51 L'autorità competente deve quindi procedere ad una valutazione concreta del carattere distintivo del marchio in questione, facendo riferimento alla percezione del consumatore medio come definito al punto 50 della presente sentenza, al fine di verificare se tale marchio assolve la sua funzione essenziale, ossia quella di garantire l'origine del prodotto.

- 52 Ad ogni modo, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla confezione di un prodotto, rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo, consistente in un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti da esso contraddistinti. Infatti, non è abitudine del consumatore medio dedurre l'origine dei prodotti dalla forma della loro confezione, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale, e potrebbe quindi risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un tale marchio tridimensionale piuttosto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (v., in tal senso, sentenza Linde e a., cit., punto 48, e, per quanto riguarda un marchio costituito da un colore, sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punto 65).
- 53 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che, nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti che si trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, il carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva deve essere valutato in riferimento alla percezione del consumatore medio dei detti prodotti, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Un tale marchio deve permettere a quest'ultimo, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, di distinguere il prodotto considerato da quelli di altre imprese.

Sulla terza questione

- 54 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se la valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva possa effettuarsi esclusivamente in base agli usi commerciali nazionali, senza che sia necessario procedere ad 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.

Osservazioni sottoposte alla Corte

- 55 La Henkel ritiene che le prassi e le decisioni delle autorità competenti relativamente alla registrazione o al diniego di registrazione di un segno vadano prese in considerazione dalle autorità competenti degli altri Stati membri per garantire che, in futuro, l'applicazione della direttiva avvenga alla luce di una nozione comunitaria di consumatore.
- 56 La Commissione fa valere, da parte sua, che le decisioni delle autorità e dei tribunali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri relative alla registrazione o al diniego di registrazione di marchi hanno un valore indicativo ai fini della valutazione del carattere distintivo di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, allorché i marchi sono stati registrati sulla base di una legislazione armonizzata ed in assenza di elementi concreti che indichino una percezione diversa del mercato nazionale.
- 57 Secondo la Commissione, sarebbe assolutamente conforme agli obiettivi del Trattato e alle sue disposizioni sul mercato interno che il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione tedesca) consideri le registrazioni effettuate in altri Stati membri dell'Unione europea utili, ma non vincolanti, per la valutazione del carattere distintivo dei marchi, allorché essi sono stati registrati sulla base di una legislazione armonizzata e nessun elemento concreto permette di intravedere una percezione del marchio da parte del pubblico nazionale diversa da quella dei consumatori di tali altri Stati.
- 58 La Commissione sottolinea che è proprio nel diritto dei marchi che il ravvicinamento effettivo degli usi del commercio e del consumatore nel mercato interno può essere efficacemente preso in considerazione. Benché il diritto comunitario non preveda che si proceda obbligatoriamente ad accertamenti d'ufficio a riguardo, esso esige in compenso che la direttiva così come le leggi di

attuazione di questa siano interpretate e applicate alla luce della finalità del Trattato, ossia l'attuazione del mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Risposta della Corte

- 59 Occorre rilevare che, secondo il suo primo 'considerando', la direttiva mira a procedere ad un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che si applicano ai marchi. Ai sensi del suo settimo 'considerando', la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale ravvicinamento presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni.
- 60 Come già statuito dalla Corte, le autorità competenti chiamate ad applicare e interpretare il diritto nazionale rilevante sono tenute a farlo, per quanto possibile, alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma, CE (v. sentenze 11 luglio 1996, cause riunite da C-71/94 a C-73/94, Eurim-Pharm, Racc. pag. I-3603, punto 26, e 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW, Racc. pag. I-905, punto 22).
- 61 L'autorità competente di uno Stato membro può prendere in considerazione la registrazione in un altro Stato membro di un marchio identico per prodotti o servizi identici a quelli per i quali è chiesta la registrazione.

- 62 Tuttavia, non ne consegue che l'autorità competente di uno Stato membro sia vincolata dalle decisioni delle autorità competenti degli altri Stati membri, poiché la registrazione di un marchio dipende, in ciascun caso concreto, da criteri specifici, applicabili alla luce di precise circostanze, destinati a dimostrare che il marchio non rientra in uno degli impedimenti alla registrazione enunciati dall'art. 3, n. 1, della direttiva.
- 63 A tale proposito, benché la registrazione di un marchio identico per prodotti o servizi identici effettuata in uno Stato membro costituisca una circostanza che può venire presa in considerazione dall'autorità competente di un altro Stato membro, fra tutti i fatti e le circostanze di cui occorre tenere conto, essa non può tuttavia essere determinante ai fini della decisione di quest'ultima autorità di concedere o negare la registrazione di un determinato marchio.
- 64 Relativamente alla questione se sia necessario, al momento della valutazione del carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, procedere ad accertamenti amministrativi per determinare se e in quale misura marchi simili siano stati registrati in altri Stati membri, basti ricordare che il fatto che un marchio sia stato registrato in uno Stato membro per certi prodotti o servizi non può minimamente incidere sull'esame, da parte dell'autorità competente in materia di registrazione dei marchi di un altro Stato membro, del carattere distintivo di un marchio simile per prodotti o servizi simili a quelli per i quali il primo marchio è stato registrato (sentenza di oggi, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. 2004 pag. I-1619, punto 44).
- 65 Occorre dunque rispondere alla terza questione dichiarando che la valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva può effettuarsi esclusivamente in base agli usi commerciali nazionali, senza che sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti amministrativi per determinare se, e

in che misura, marchi identici siano stati registrati ovvero esclusi dalla registrazione in altri Stati membri dell'Unione europea.

Il fatto che un marchio identico sia stato registrato in uno Stato membro come marchio per prodotti o servizi identici può essere preso in considerazione dall'autorità competente di un altro Stato membro unitamente a tutte le circostanze di cui tale autorità deve tenere conto per valutare il carattere distintivo di un marchio, ma non è determinante ai fini della decisione di quest'ultima di concedere o negare la registrazione di un marchio.

Invece, il fatto che un marchio sia stato registrato in uno Stato membro per certi prodotti o servizi non può minimamente incidere sull'esame, da parte dell'autorità competente in materia di registrazione dei marchi di un altro Stato membro, del carattere distintivo di un marchio simile per prodotti o servizi simili a quelli per i quali il primo marchio è stato registrato.

Sulle spese

- ⁶⁶ Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Bundespatentgericht con ordinanza 10 aprile 2001, dichiara:

- 1) Nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti che si trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, la confezione di questo dev'essere equiparata alla forma del prodotto, di modo che tale confezione può costituire la forma del prodotto ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e può, eventualmente, servire a designare talune caratteristiche del prodotto confezionato, compresa la sua qualità, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), di tale direttiva.

- 2) Nel caso di marchi tridimensionali costituiti dalla confezione dei prodotti che si trovano in commercio confezionati per ragioni legate alla natura stessa del prodotto, il carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 dev'essere valutato in riferimento alla percezione del consumatore medio dei detti prodotti, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Un tale marchio deve permettere a quest'ultimo, senza un esame analitico o comparativo e senza prestarvi particolare attenzione, di distinguere il prodotto considerato da quelli di altre imprese.

- 3) La valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 può effettuarsi esclusivamente in base agli usi commerciali nazionali, senza che sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti amministrativi per determinare se, e in che misura, marchi identici siano stati registrati ovvero esclusi dalla registrazione in altri Stati membri dell'Unione europea.

Il fatto che un marchio identico sia stato registrato in uno Stato membro come marchio per prodotti o servizi identici può essere preso in considerazione dall'autorità competente di un altro Stato membro unitamente a tutte le circostanze di cui tale autorità deve tenere conto per valutare il carattere distintivo di un marchio, ma non è determinante ai fini della decisione di quest'ultima di concedere o negare la registrazione di un marchio.

Invece, il fatto che un marchio sia stato registrato in uno Stato membro per certi prodotti o servizi non può minimamente incidere sull'esame, da parte dell'autorità competente in materia di registrazione dei marchi di un altro Stato membro, del carattere distintivo di un marchio simile per prodotti o servizi simili a quelli per i quali il primo marchio è stato registrato.

Gulmann

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 febbraio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris