

Divisione stampa e informazione

COMUNICATO STAMPA N. 106/03

27 novembre 2003

Sentenza della Corte nel procedimento pregiudiziale C-283/01

Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n. MEMEX

**UN SEGNO SONORO PUO', SUBORDINATAMENTE A TALUNI REQUISITI,
ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO**

Ai sensi di una direttiva comunitaria del 1988¹, per essere registrato come marchio, un segno sonoro deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese e deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, come un pentagramma in cui figurino, in particolare, una chiave e note musicali.

La Shield Mark BV è una società di consulenza in materia di proprietà intellettuale con sede nei Paesi Bassi, che ha registrato presso l'ufficio marchi del Benelux diversi segni sonori come marchi sonori.

Alcuni di tali marchi consistono in un pentagramma con le prime nove note della composizione musicale «Für Elise», altri nelle «prime nove note di <Für Elise=», altri ancora nella sequenza delle note musicali «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la».

Altri marchi consistono nella denominazione «Kukelekuuuuu» (onomatopea che suggerisce, in olandese, il canto del gallo) ovvero nel «canto di un gallo».

Il sig. Kist, consulente in materia di comunicazione, si è avvalso della melodia «Für Elise» e del canto di un gallo nel corso di una campagna pubblicitaria nell'ambito della propria attività professionale. La Shield Mark ha allora proposto ricorso per contraffazione del marchio e concorrenza sleale contro il sig. Kist dinanzi ai giudici olandesi.

¹ La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE.

Lo Hoge Raad der Nederlanden (Suprema Corte dei Paesi Bassi), adito in ultima istanza, ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva comunitaria sui marchi consenta la registrazione di segni sonori.

La Corte ritiene che l'elenco di segni atti a costituire un marchio, di cui all'art. 2 della direttiva, non sia esaustivo. **I segni** che di per sé non possono essere percepiti visivamente, **quali i suoni, non sono** pertanto **esclusi espressamente** dalla detta direttiva. Tuttavia, per essere registrati come marchi, i segni sonori devono soddisfare alcuni requisiti. In primo luogo, essi devono consentire di **distinguere i prodotti** o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, essi devono poter essere oggetto di **rappresentazione grafica**, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, che sia **chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva**.

Tali requisiti non sono soddisfatti da una rappresentazione grafica del segno sonoro consistente nell'indicazione che il segno è costituito dalle note di un'opera musicale conosciuta ovvero in una semplice sequenza di note musicali, senza ulteriori precisazioni, o ancora da una rappresentazione grafica che sia una semplice onomatopea. In tal caso, la rappresentazione grafica manca, quantomeno, di precisione e di chiarezza.

Per contro, tali requisiti vengono soddisfatti se il segno sonoro viene rappresentato graficamente mediante un pentagramma diviso in battute e sul quale figurino una chiave, note ed altri simboli musicali. L'insieme di tali elementi costituisce una rappresentazione fedele della sequenza di suoni che costituiscono la melodia della quale si richiede la registrazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, IT, NL

Il testo integrale della sentenza si trova alla nostra pagina Internet (www.curia.eu.int). Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*