

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 15 gennaio 2004¹

I — Introduzione

1. La presente questione pregiudiziale solleva il problema del carattere distintivo, nell'ambito della proprietà intellettuale, dei patronimici comuni.

L'Ufficio del registro dei marchi d'impresa britannico adotta una prassi consistente nel negare l'iscrizione dei patronimici semplici che compaiono molte volte nell'elenco telefonico di Londra, sempreché esista un numero elevato di operatori nel mercato dei beni o servizi designati.

Occorre premettere che né la direttiva sui marchi d'impresa² né alcun principio generale impongono di trattare i patronimici in modo diverso rispetto ad altri tipi di marchi. Il loro carattere distintivo concreto dev'essere valutato in funzione dei prodotti contrassegnati e della percezione del consumatore di riferimento. Ciononostante,

si deve riconoscere che detto consumatore è abituato, soprattutto nel caso di servizi prestati da determinati professionisti, all'uso del patronimico per indicare la provenienza della prestazione. In tale contesto, un patronimico molto diffuso può risultare inidoneo a costituire marchio d'impresa per mancanza del necessario carattere distintivo.

II — Ambito normativo

1. Diritto comunitario: la direttiva sui marchi d'impresa

2. A norma dell'art. 2 della direttiva, 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 confeziona-

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).

mento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

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

3. L'art. 3, n. 1, della direttiva prevede poi quanto segue:

(...)

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

g) i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio».

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

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

4. La direttiva autorizza la registrazione di un segno rientrante in una delle ipotesi di cui al n. 1, lett. b), c) o d), qualora esso, di fatto, consenta di identificare la provenienza dei beni o servizi. L'art. 3, n. 3, prevede quanto segue:

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;

«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».

5. L'art. 6, n. 1, rubricato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», così recita:

6. Le disposizioni della direttiva citate coincidono quasi totalmente con gli artt. 4, 7, nn. 1 e 3, e 12, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario³.

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

2. Normativa nazionale

a) del loro nome e indirizzo;

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

7. La direttiva sui marchi d'impresa è stata recepita nel diritto interno con il Trade Marks Act 1994 (legge sui marchi d'impresa), che ha sostituito la legge vigente dal 1938.

c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

8. Nel maggio 2000, il direttore dell'Ufficio del registro dei marchi d'impresa (*Registrar of Trade Marks*) ha pubblicato una circolare con cui annunciava una modifica della sua prassi (*Practice Amendment Circular* n. 6/00; in prosieguo: la «PAC 6/00») relativa alla registrazione di nomi e patronimici.

purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».

3 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 83; in prosieguo: il «regolamento»).

9. Di detta circolare rilevano i seguenti passaggi:

«5. Nel valutare l'idoneità di un patronimico a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa, il conservatore del registro prenderà in considerazione:

- a) la diffusione del patronimico;
- b) il numero di imprese operanti nel commercio e da cui potrebbero dirsi provenienti i prodotti o i servizi specificati nella domanda.

6. A tal fine il numero di imprese rilevanti comprende le imprese di produzione, quelle di progettazione, i dettaglianti specializzati, nonché i prestatori di servizi.

7. Il conservatore, nel valutare la diffusione di un patronimico, continuerà a prendere in considerazione l'elenco telefonico della città di Londra. Comunque, con il continuo aumento del numero degli utenti del servizio telefonico, è attualmente possibile che un nome che compare un certo numero di volte in tale elenco sia piuttosto poco diffuso. Di conseguenza, il conservatore del registro non

considererà "comune" un patronimico, a meno che esso non appaia 200 volte nell'elenco telefonico di Londra o in un altro elenco telefonico appropriato».

10. Il ragionamento soggiacente ai due criteri di valutazione indicati nella circolare è che quanti meno operatori sono attivi in un determinato mercato, tante più probabilità esistono che un consumatore medio percepisca un patronimico, ancorché frequente, come segno idoneo a distinguere i beni o servizi di un'impresa in particolare. La PAC 6/00 cita come esempi i fabbricanti di prodotti chimici per l'agricoltura e i servizi di trasporto aereo⁴.

11. Per contro, quando gli operatori presenti sono molto numerosi, è meno probabile che il pubblico identifichi attraverso un patronimico diffuso la provenienza da una determinata impresa. A titolo d'esempio, la circolare menziona i fabbricanti di prodotti tessili e i produttori di cibi o bevande, nonché gli studi legali⁵.

4 — PAC 6/00, punto 8.

5 — Ibidem, punto 9.

III — Fatti della causa principale

12. La Nichols plc (in prosieguo: la «Nichols») è una società commerciale con sede nel Regno Unito. L'8 agosto 2000 essa presentava allo United Kingdom Trade Marks Registry (Ufficio del registro dei marchi d'impresa britannico) una domanda di registrazione del segno denominativo «Nichols» per prodotti rientranti nelle classi 29, 30 e 32 dell'accordo di Nizza⁶. Si tratta di distributori automatici e di prodotti frequentemente venduti attraverso di essi, fondamentalmente alimenti e bevande. L'impresa non ha fatto valere l'acquisizione di carattere distintivo mediante l'uso.

13. Con decisione 11 maggio 2001, l'Ufficio del registro dei marchi d'impresa accoglieva la domanda per i distributori automatici, ma la negava per gli altri prodotti indicati. Tale

6 — Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi dell'accordo di Nizza ai fini della registrazione dei marchi 15 giugno 1957 come riveduto e modificato.

Classe 9

Distributori automatici; distributori automatici a controllo elettrico e distributori a gettoni per cibi e bibite; parti ed accessori per tutti i detti prodotti.

Classe 29

Latte e polveri di latte; preparati a base di latte, miscele di latte, grassi, amidi e zuccheri per la preparazione di bevande; estratti di prodotti caseari; yogurt e bevande allo yogurt; dessert; estratti aromatizzati da succhi ottenuti da frutta e da vegetali.

Classe 30

Caffè, tè, bevande a base di cacao, essenze di caffè, estratti di caffè, miscele di caffè e cicoria; sucedanei del caffè; zucchero, confetteria, gelati, dolci e cibi surgelati; estratti e preparati per dolci, bibite.

Classe 32

Bibite analcoliche e preparati per tali bibite; sciroppi e concentrati per la preparazione di bibite analcoliche; bevande aromatizzate alla frutta; bevande a base di gelato.

Classe 42

Ristorazione, bar e servizi di catering.

decisione veniva motivata con riferimento ai due criteri di valutazione di cui alla PAC 6/00⁷, per i motivi seguenti.

In primo luogo, il patronimico «Nichols», nonché gli altri patronimici foneticamente analoghi, come «Nicholls» o la sua forma singolare «Nichol», sono patronimici comuni nel Regno Unito, giacché appaiono 483 volte nell'elenco telefonico di Londra.

In secondo luogo, nel mercato dei cibi e delle bevande, cui si riferiscono le classi 29, 30 e 32, per le quali si chiedeva la registrazione, sono presenti molti operatori, per cui è difficile che in un patronimico comune il consumatore percepisca la provenienza da una determinata impresa.

Quanto ai distributori automatici (rientranti nella classe 9), l'Ufficio riconosceva che si trattava di un settore di gran lunga più specializzato, in cui operano meno imprese.

14. Con ricorso 14 febbraio 2002, la Nichols impugnava tale decisione dinanzi alla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (giudice competente in primo grado, tra l'altro, in materia di

7 — V. supra, paragrafi 8 e segg.

proprietà industriale), in forza dell'art. 76, n. 3, del Trade Marks Act.

15. Nell'ordinanza, il giudice del rinvio, Sir. Robin Jacob, dopo avere illustrato la prassi seguita dall'Ufficio del registro britannico dei marchi d'impresa per la registrazione in qualità di marchi dei patronimici comuni, aggiunge che la vera questione consiste nello stabilire se un patronimico alquanto comune debba essere considerato privo di «carattere distintivo», a meno che lo abbia acquisito con l'uso.

A suo parere, il problema posto da un patronimico comune è che esso, fintantoché non ha acquisito un carattere distintivo con l'uso, non indica realmente la provenienza dei prodotti da un'impresa determinata. La questione assume particolare rilevanza in relazione ai servizi.

In tale contesto, un marchio consolidato con l'uso presenta la peculiarità di avere precluso l'utilizzazione da parte di altri dello stesso nome o di un nome simile nel settore considerato. Il giudice a quo rammenta inoltre che la registrazione non solo conferisce un monopolio dell'uso del termine registrato, ma si estende anche a termini simili, sempreché esista un rischio di confusione.

16. Secondo l'ordinanza di rinvio, il criterio di valutazione adottato dall'Ufficio britannico si giustifica con la finalità di evitare monopoli su alcuni nomi comuni e sulle loro varianti che potrebbero indurre in errore.

17. I patronimici comuni di per sé, in mancanza di un uso che conferisca loro carattere distintivo, non sono atti ad indicare la provenienza da una determinata impresa. Il loro uso per un periodo di tempo sufficiente presuppone che sia stata preclusa ad altri l'utilizzazione dello stesso nome o di un nome simile.

18. Il giudice del rinvio, anziché seguire un'impostazione meramente teorica, preferisce adottare un approccio realistico rispetto al modo in cui funziona il sistema della registrazione dei marchi d'impresa. In base a tale premessa, suggerisce di prestare attenzione al rischio di monopolizzazione inerente alla registrazione di un patronimico comune con descrizioni ampie dei prodotti o dei servizi. A fronte di questo rischio, non sembra efficace la possibilità, dispendiosa in termini economici e di tempo, di impugnare alcune di tali indicazioni per mancato uso, dopo che siano trascorsi cinque anni dalla registrazione.

Per gli stessi motivi, ai fini dell'esame del carattere distintivo di un marchio non vanno presi in considerazione elementi relativi alla

limitazione dei suoi effetti, come invece sembrerebbe emergere dal punto 37 della sentenza *Baby-dry*⁸. Di fatto si concede un trattamento di favore al possessore di un titolo documentale.

2) In particolare se

a) si debba o

b) si possa negare

19. Dopo avere svolto queste osservazioni, il giudice a quo si interroga in merito alla rilevanza dell'art. 6, n. 1, della direttiva sui marchi d'impresa ai fini della valutazione del carattere distintivo di un patronimico.

la registrazione di un segno del genere prima che esso abbia acquisito con l'uso un carattere distintivo, qualora si tratti di un patronimico comune nello Stato membro in cui ne viene richiesta la registrazione o di un patronimico comune in uno o in diversi altri Stati membri.

IV — Questioni pregiudiziali

20. Nel corso dell'esame della predetta impugnazione, la High Court ha deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2), lett. a) o b), se sia appropriato che le autorità nazionali risolvano la controversia con riferimento alle presunte aspettative di un consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi nello Stato membro de quo, tenuto conto del carattere comune del patronimico, della natura dei prodotti o servizi interessati e della diffusione (o meno) dell'uso dei patronimici nel relativo mercato.

«1) In quali casi debba, se del caso, essere negata la registrazione di un marchio d'impresa (ossia di un "segno" che soddisfi i requisiti previsti all'art. 2 della direttiva 89/104/CEE), consistente unicamente in un cognome patronimico, in quanto di per sé "privo di carattere distintivo" ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva.

4) Se il fatto che gli effetti della registrazione del marchio d'impresa siano limitati ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a),

8 — Sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, *Procter & Gamble/UAAMI* (Racc. pag. I-6251).

della direttiva sia rilevante al fine di determinare se un patronimico sia “privo di carattere distintivo” ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva stessa.

V — Procedimento dinanzi alla Corte

21. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 12 novembre 2002.

5) In caso di soluzione affermativa della questione sub 4), se

22. Hanno presentato osservazioni, oltre alla ricorrente nella causa principale, i governi del Regno Unito, greco e francese, nonché la Commissione.

a) il termine [“nome”], di cui all’art. 6, n. 1, della direttiva, debba essere inteso nel senso che comprende una società o un’impresa e

23. All’udienza, svoltasi il 27 novembre 2003, sono comparsi i rappresentanti dei suddetti governi e della Commissione.

b) cosa s’intenda per “usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”; in particolare, se tale espressione si applichi qualora il convenuto

VI — Argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni

i) non inganni, in pratica, il pubblico usando il proprio patronimico o

Sulle prime tre questioni

ii) con ciò causi confusione solo involontariamente».

24. Secondo la Nichols, ricorrente nel procedimento principale, la prassi dell’Ufficio del registro britannico è incompatibile con l’art. 3, n. 1, della direttiva. A suo parere, non

si dovrebbe negare la registrazione di un marchio solo perché si utilizza un patronimico comune, e il criterio di valutazione basato sul riferimento a un elenco telefonico comporterebbe in ogni caso un risultato arbitrario.

25. I governi greco e francese concordano che il fatto che un patronimico sia diffuso non impedisce che esso possa costituire un marchio d'impresa. La sua idoneità concreta ad identificare i prodotti o servizi designati andrebbe valutata caso per caso, dal punto di vista del consumatore medio di riferimento.

26. La Commissione deplora il fatto che l'Ufficio del registro britannico abbia adottato, senza alcuna giustificazione, un metodo radicalmente contrario a quello utilizzato per valutare in generale il carattere distintivo di un segno.

27. Il governo del Regno Unito, dal canto suo, sostiene che un patronimico comune non possiede il carattere distintivo richiesto dall'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva. Tale requisito non è soddisfatto solo per la circostanza che un segno è riconoscibile; occorre che il marchio possa essere realmente e concretamente identificato come indicazione, agli occhi del consumatore

medio, dei prodotti e servizi di un'impresa. La prassi del Registro britannico farebbe sì che, tra i patronimici comuni, vengano registrati come marchi d'impresa solo quelli atti a designare un'origine commerciale.

Sulla quarta e quinta questione

28. Secondo la Nichols, per esaminare il carattere distintivo di un segno ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva si deve tenere conto dell'art. 6, n. 1, lett. a) della stessa. Inoltre, non esiste alcun motivo per limitarne la riferibilità alle sole persone fisiche. Per «usi di lealtà» si dovrebbe intendere «usi in buona fede».

29. Secondo il governo greco, si può invocare la ragione sociale nell'ambito dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva, sempreché sia composta da un nome di persona. Inoltre l'uso, per essere in buona fede, dev'essere confrontato con le concezioni etiche di una persona normale.

30. Tutti gli altri soggetti che hanno presentato osservazioni concordano nel separare la valutazione del carattere distintivo concreto di un marchio da quella relativa alla limitazione dei suoi effetti. La soluzione negativa della quarta questione esimerebbe dal risolvere la quinta.

minime necessarie per costituire un segno a norma dell'art. 2 della direttiva, dato che è atto a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre.

L'art. 2 include nel suo elenco non esaustivo⁹ i «nomi di persone».

VII — Analisi giuridica

Inoltre i patronimici, ancorché comuni, costituiscono una delle categorie di marchi ai quali gli operatori ricorrono con maggior frequenza.

Sulle prime tre questioni pregiudiziali

31. Come la maggior parte dei soggetti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, anch'io ritengo che le prime tre questioni deferite dal giudice britannico vadano esaminate simultaneamente. Si tratta, in sostanza, di chiarire se i segni consistenti in un patronimico diffuso siano soggetti a condizioni particolari ai fini della valutazione della loro idoneità a designare prodotti o servizi e, in particolare, del loro carattere distintivo concreto, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva.

Infine, il contenuto dell'art. 6, n. 1, lascia intendere che il legislatore comunitario era cosciente dell'idoneità dei patronimici ad essere registrati come marchi d'impresa.

Tale constatazione di principio, pertanto, è pacifica.

33. Inoltre si deve rammentare che i patronimici non sono inclusi nell'elenco di segni

32. Anzitutto si deve osservare che un patronimico presenta le caratteristiche

⁹ — Come rivelano il suo tenore letterale, nonché il settimo 'considerando' della direttiva.

di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva. Pertanto, a prima vista, essi non rappresentano segni generici o descrittivi di determinati prodotti o servizi. Come spiegherò più avanti, da tale circostanza discende che in relazione al carattere distintivo del patronimico di cui trattasi non si possono far valere motivi d'interesse generale che impongono di mantenerlo nella disponibilità dell'insieme degli operatori.

34. La Commissione, nelle sue osservazioni scritte, rileva che la prassi seguita dall'Ufficio britannico al fine di determinare l'idoneità di un patronimico a costituire un marchio d'impresa è diversa da quella indicata nella direttiva, come interpretata dalla Corte.

L'Ufficio britannico verifica se il patronimico di cui viene chiesta la registrazione come marchio sia diffuso, normalmente mediante riferimento all'elenco telefonico di Londra. In caso affermativo, calcola il numero di operatori presenti sui mercati designati e la domanda di registrazione viene accolta o respinta in funzione della cifra rilevata.

Si è affermato che tale metodo è inadeguato in quanto implica l'impiego di una soglia arbitraria al di sopra della quale si reputa che un patronimico sia diffuso. Alla Corte non spetta esprimere giudizi su una normativa nazionale, bensì valutarne la compatibilità con le regole comunitarie. Da parte mia, ritengo che qualsiasi metodo per esaminare il carattere distintivo di un segno implichi inevitabilmente una certa dose di soggettività.

35. Nel caso di specie, sembra evidente che il metodo impiegato dall'Ufficio britannico è diverso da quello indicato sinora dalla Corte per valutare il carattere distintivo di un segno. Tuttavia non sono stati dedotti motivi sufficienti per giustificare la scelta di un criterio interpretativo diverso.

36. Concordo con la maggioranza dei soggetti che hanno presentato osservazioni scritte quanto al fatto che la possibilità che un patronimico, per quanto comune, sia idoneo ad indicare la provenienza commerciale di prodotti e servizi va esaminata in relazione al mercato concreto di riferimento. La circostanza che a tale scopo, in un determinato settore commerciale, si usino abitualmente patronimici semplici¹⁰, con le eventuali conseguenze sulla valutazione del

10 — Come sembra essere il caso, secondo quanto ha dichiarato all'udienza il governo del Regno Unito, per quanto riguarda la prestazione di servizi quali la professione di avvocato.

loro carattere distintivo, non può essere trasposta sic et simpliciter a qualunque altro settore. Si potrebbe parlare, al limite, di particolarità specifiche, legate alle peculiarità dei prodotti o servizi contrassegnati, non di una caratteristica speciale inerente ad una categoria di segni¹¹.

37. Inoltre nulla nella direttiva consente di riservare ai patronimici un trattamento diverso, in quanto l'art. 6, n. 1, lett. a), l'unica disposizione dedicata specificamente ad essi, ha per oggetto la limitazione degli effetti di tutela del marchio, questione diversa dall'esame dei motivi di impedimento assoluto, come spiegherò in seguito.

38. In tali circostanze, la valutazione del carattere distintivo di un patronimico va effettuata in base agli stessi criteri utilizzati per gli altri tipi di marchi denominativi.

39. Secondo la Corte, affinché un marchio svolga la sua funzione principale è sufficiente che esso consenta al pubblico di distinguere

il prodotto o servizio contrassegnato da quelli aventi una diversa origine commerciale e di concludere che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati, commercializzati o forniti sotto il controllo del titolare di tale marchio al quale possa essere attribuita la responsabilità della loro qualità. A tale proposito, l'art. 2 della direttiva non opera alcuna distinzione tra diverse categorie di marchi, per cui si devono utilizzare, per tutti, gli stessi criteri di valutazione del carattere distintivo¹².

40. Tale carattere va analizzato dal punto di vista del consumatore medio della stessa categoria di prodotti o servizi¹³, che si suppone «normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto»¹⁴.

41. Nell'ambito di tale percezione occorre tenere conto, ad esempio, del fatto che in taluni settori vengono utilizzati frequentemente nomi o patronimici comuni per designare la provenienza da una data impresa, a volte in funzione di marchi. Se così fosse, nulla impedirebbe al conservatore

12 — Sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punti 47 e 48).

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

14 — V. sentenze 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tuský (Racc. pag. I-4657, punti 30-32), e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik (Racc. pag. I-3819, punto 26).

11 — Ciò vale, ad esempio, per le forme tridimensionali costituite dalla forma del prodotto.

del registro di constatare la mancanza di carattere distintivo del segno. Tale esame dev'essere di natura pratica e non va effettuato a livello generale o astratto.

preoccupazioni sono state recepite dall'art. 3, n. 1, lett. c) ed e), della direttiva.

42. Tuttavia, nell'ambito dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva non si può prendere in considerazione un interesse di carattere generale a che determinati patronimici molto diffusi rimangano a disposizione di tutti gli operatori presenti e potenziali.

Inoltre si potrebbe individuare un interesse pubblico analogo a mantenere a disposizione di tutti i segni abituali nella lingua comune o negli usi consueti di lealtà in campo commerciale, di cui la lett. d) vieta la registrazione.

43. Come ho già rilevato¹⁵, la finalità propria dell'impedimento assoluto contenuto in questa norma consiste nel precludere la registrazione dei segni privi di carattere distintivo concreto, cioè di quei segni che un consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto non è in grado di identificare come indicazioni affidabili dell'origine imprenditoriale del prodotto. Esiste naturalmente un interesse pubblico ad evitare che taluni operatori si appropriino di forme tridimensionali, utili dal punto di vista estetico o tecnico, o che monopolizzino alcuni segni atti a descrivere il prodotto in sé, le sue qualità reali o presunte e altre caratteristiche, come il luogo di provenienza del prodotto stesso. Tali

44. Tuttavia non sembra che tale tutela debba essere estesa ai segni che, senza essere descrittivi, siano privi per altre ragioni di carattere distintivo specifico. Non credo che esista un interesse generale a mantenere di pubblico dominio segni inidonei a designare la provenienza da una determinata impresa dei prodotti o servizi contrassegnati.

15 — Conclusioni congiunte presentate il 16 novembre 2003 nelle cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P (sentenza del 29 aprile 2004, Racc. pag. I-5092), da C-468/01 P a C-472/01 P (sentenza del 29 aprile 2004, Racc. pag. I-5141) e C-473/01 P e C-474/01 (sentenza del 29 aprile 2004, Racc. pag. I-5173), Henkel/UAMI e Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-5092, paragrafi 78 e segg.).

45. Oltre a ciò, la direttiva non contiene alcuna disposizione volta a garantire che non si conferisca un vantaggio relativo al primo operatore che chiede la registrazione di un determinato patronimico.

46. Pertanto, un patronimico possiede carattere distintivo se il consumatore di riferimento capisce, in relazione ai beni e servizi per i quali si chiede la registrazione, che il segno distingue i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di un'altra. La diffusione del patronimico è uno degli elementi che si possono prendere in considerazione, sempre in relazione a determinati prodotti o servizi, ma non costituisce un fattore decisivo.

50. Benché, come si rileva nell'ordinanza di rinvio¹⁶, la sentenza *Baby-dry*, nell'individuare il fondamento giuridico del ragionamento relativo al carattere distintivo di un segno denominativo, si richiami all'art. 12 del regolamento, la cui formulazione è identica a quella dell'art. 6 della direttiva, la stessa sentenza non trae la minima conseguenza pratica da tale richiamo.

Sulla quarta questione pregiudiziale

47. Con la quarta questione, il giudice del rinvio desidera sapere se, per esaminare alla luce dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva il carattere distintivo di un segno costituito da un patronimico, si debba tenere conto del fatto che gli effetti della registrazione del marchio d'impresa sono soggetti a limitazioni ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva stessa.

48. La questione va risolta in senso negativo.

49. Nulla nella direttiva impone un tipo di esame, ai fini della qualificazione, più benevolo in considerazione dell'esistenza di norme che limitano gli effetti del marchio.

51. Ho già avuto modo di osservare che nulla nell'art. 12 del regolamento permette di trasferire la valutazione del carattere descrittivo di un marchio dagli organi dell'Ufficio, nel momento della registrazione, ai giudici incaricati di garantire l'esercizio concreto dei diritti concessi dal marchio. Semmai il contrario, la prolissa enumerazione degli impedimenti contenuta negli artt. 4 e 7 e il nutrito sistema di ricorsi disponibile in caso di diniego suggeriscono che l'esame in sede di registrazione deve rivestire un carattere non superficiale. Non credo neppure che tale possibilità sia adeguata dal punto di vista della politica giurisdizionale, giacché, nelle controversie nelle quali si fa valere l'art. 12, il titolare del marchio partirà sempre in posizione di vantaggio, sia grazie all'inerzia consistente nel fare affidamento sull'efficacia escludente degli atti documentati, sia grazie

¹⁶ — V. supra, paragrafo 21.

alla difficoltà inerente al delimitare quanto è descrittivo da ciò che non lo è¹⁷.

bensì severo e completo, al fine di evitare l'indebita registrazione di marchi¹⁹.

52. La Corte lo ha confermato con estrema chiarezza nella sentenza 6 maggio 2003, *Libertel*¹⁸, dichiarando che l'art. 6 della direttiva mira a limitare gli effetti del marchio una volta che questo sia stato registrato. Inoltre, secondo la Corte, un controllo minimo dei motivi di impedimento all'atto dell'esame della domanda di registrazione, in cui il rischio che alcuni operatori possano appropriarsi di taluni segni che dovrebbero per loro natura restare disponibili verrebbe neutralizzato dalla suddetta limitazione, porta a sottrarre la valutazione dei motivi di impedimento all'autorità competente al momento della registrazione del marchio, per trasferirla ai giudici incaricati di garantire l'esercizio concreto dei diritti conferiti dal marchio. Una siffatta impostazione è incompatibile con il sistema della direttiva, che si fonda su un controllo effettuato prima della registrazione e non a posteriori. Nessun elemento della direttiva consente di trarre tale conclusione dall'art. 6. Al contrario, il numero e il carattere dettagliato degli impedimenti alla registrazione di cui agli artt. 2 e 3 della direttiva, nonché l'ampio ventaglio di rimedi esperibili in caso di diniego, indicano che l'esame effettuato all'atto della domanda di registrazione non dev'essere un esame minimo,

53. Queste riflessioni, relative all'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva (o all'art. 12, n. 1, del regolamento), sono perfettamente trasponibili alla lett. a) della stessa disposizione. L'idea di fondo è che le disposizioni sulla limitazione degli effetti dei marchi non abbracciano il tipo di controllo esercitato al momento di stabilire se essi superino i motivi di impedimento assoluto alla registrazione.

54. Pertanto, il fatto che gli effetti di un marchio costituito da un patronimico siano limitati in virtù dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva non ha alcuna incidenza sulla valutazione del carattere distintivo del segno ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b).

Sulla quinta questione pregiudiziale

55. L'ultimo quesito si pone, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, solo nel caso in cui la questione precedente venga risolta in senso affermativo. Poiché non è così, non occorre procedere al suo esame.

17 — V. conclusioni da me presentate il 14 maggio 2002 nella causa C-104/00 P, *DVK/UAMI («Companyline»)* (Racc. pag. I-7561, paragrafi 85 e 86).

18 — Causa C-104/01 (Racc. pag. I-3793).

19 — Puntii 58 e 59.

VIII — Conclusione

56. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni formulate dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division:

- «1) Un segno costituito da un patronimico è dotato di carattere distintivo, ai fini dell'art. 3, n. 1, 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, se, in relazione ai beni o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, il consumatore di riferimento percepisce che esso distingue i beni e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. La frequenza del patronimico di cui trattasi costituisce uno degli elementi che si possono prendere in considerazione, sempre in relazione a determinati beni o servizi, ma non costituisce un fattore decisivo.

- 2) Il fatto che gli effetti di un marchio costituito da un patronimico siano limitati in virtù dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva non ha alcuna incidenza sulla valutazione del suo carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b)».