

SENTENZA DELLA CORTE

18 giugno 2002 \*

Nel procedimento C-299/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

**Koninklijke Philips Electronics NV**

e

**Remington Consumer Products Ltd,**

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, nn. 1 e 3, 5, n. 1, e 6, n. 1, lett. b), 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: l'inglese.

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer  
cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Koninklijke Philips Electronics NV, dai sigg. H. Carr e D. Anderson, QC, nonché dal prof. W.A. Hoyng, in un primo tempo per conto dello studio Eversheds Solicitors, quindi dello studio Allen & Overy, solicitors;
- per la Remington Consumer Products Ltd, dallo studio Lochners Technology Solicitors, solicitors;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister;
- per il governo francese, dalle sig.re K. Rispal-Bellanger e A. Maitrepierre, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Koninklijke Philips Electronics NV, rappresentata dai sigg. H. Carr e W.A. Hoyng, della Remington Consumer Products Ltd, rappresentata dai sigg. S. Thorley e R. Wyand, QC, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, assistita dal sig. D. Alexander, barrister, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra K. Banks, all'udienza del 29 novembre 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 2001,

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

- 1 Con ordinanza 5 maggio 1999, pervenuta alla Corte il 9 agosto successivo, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha sollevato, ai sensi dell'art. 234 CE, sette questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 3, nn. 1 e 3, 5, n. 1, e 6, n. 1, lett. b), 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 una controversia tra la società Koninklijke Philips Electronics NV (in prosieguo: la «Philips») e la società Remington Consumer Products Ld (in prosieguo: la «Remington») in seguito ad una citazione in giudizio per violazione del diritto di marchio concernente un marchio d'impresa fatto registrare dalla Philips, a seguito dell'uso, in forza del Trade Marks Act 1938 (legge sui marchi d'impresa del 1938).

## Contesto normativo

### *Normativa comunitaria*

3 Secondo il 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 Tuttavia, come risulta dal terzo ‘considerando’ della direttiva, quest’ultima non mira al ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi d’impresa.

5 L’art. 2 della direttiva, avente per titolo «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», 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:

«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;

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;

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.

(...)».

7 L'art. 5, n. 1, che concerne i diritti conferiti dal marchio di impresa, recita:

«Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa».

8 L'art. 6 della direttiva, dal titolo «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», ha il seguente tenore:

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

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;

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,

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

(...)».

### *Normativa nazionale*

- 9 La registrazione dei marchi nel Regno Unito era disciplinata dal Trade Marks Act 1938. Tale legge è stata abrogata e sostituita dal Trade Marks Act 1994 (legge sui marchi d'impresa del 1994), che attua la direttiva ed istituisce talune nuove disposizioni per la registrazione dei marchi.
- 10 I marchi registrati in base al Trade Marks Act 1938 possono considerarsi, a norma dell'allegato 3 del Trade Marks Act 1994, produttivi di effetti identici a quelli che avrebbero avuto se fossero stati registrati in base a quest'ultima.

### **Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali**

- 11 Nel 1966 la Philips ha creato un nuovo tipo di rasoio elettrico con tre testine rotanti. Nel 1985 essa ha depositato un marchio consistente nella rappresentazione grafica della forma e della configurazione della parte superiore di tale rasoio, composta di tre teste circolari a lame rotanti, disposte a forma di triangolo equilatero. Tale marchio è stato registrato, a seguito dell'uso, in forza del Trade Marks Act 1938.

- 12 La Remington, una società concorrente, ha iniziato a fabbricare e a commercializzare nel Regno Unito, nel 1995, il rasoio DT 55 con tre testine rotanti disposte a triangolo equilatero, secondo una configurazione simile a quella utilizzata dalla Philips.
- 13 Quest'ultima ha quindi convenuto in giudizio la Remington deducendo la violazione del proprio diritto di marchio. Con domanda riconvenzionale la Remington ha sollecitato l'annullamento del marchio registrato dalla Philips.
- 14 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Regno Unito), ha accolto la domanda riconvenzionale ed ha annullato la registrazione del marchio della Philips per il motivo che il segno di cui si valeva quest'ultima non fosse idoneo a distinguere i prodotti in questione da quelli delle altre imprese e che non possedesse carattere distintivo. Detto giudice riteneva che il marchio in questione consistesse unicamente in un segno che in commercio serve per designare la destinazione del prodotto, nonché in una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico ed idonea a conferire un valore sostanziale al prodotto. Esso affermava inoltre che, anche nel caso in cui il marchio fosse stato valido, non si sarebbe verificata un'ipotesi di contraffazione di marchio.
- 15 La Philips ha interposto appello dinanzi alla Court of Appeal avverso tale pronuncia della High Court.
- 16 Poiché le parti hanno sollevato questioni relative all'interpretazione della direttiva, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se esista una categoria di marchi la cui registrazione non sia esclusa dall'art. 3, nn. 1, lett. b)-d), e 3, della direttiva del Consiglio 89/104/CEE (in

prosiegua: la “direttiva”), e che lo sia però dall’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva (per non essere tali marchi adatti a distinguere i prodotti del titolare del marchio da quelli di altre imprese).

2) Se la forma (o parte della forma) di un prodotto (in rapporto al quale il segno è registrato) sia idonea a distinguere quest’ultimo, ai fini dell’art. 2, soltanto nel caso in cui essa contenga qualche aggiunta arbitraria (consistente in una decorazione senza scopo funzionale).

3) Qualora un operatore economico sia stato l’unico a immettere sul mercato determinati prodotti, se l’uso su larga scala di un segno, il quale consista in una forma (o in una parte della forma) di detti prodotti e non contenga alcuna aggiunta arbitraria, sia sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo ai fini dell’art. 3, n. 3, in circostanze in cui, quale conseguenza di detto uso, una parte sostanziale del commercio e del pubblico interessati:

a) associa tale forma del prodotto a quell’operatore, ad esclusione di qualsiasi altra impresa;

b) in assenza di contraria indicazione, crede che i prodotti aventi tale forma provengano da detto operatore.

4) a) Se sia possibile disattendere la limitazione derivante dall’espressione “segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per

ottenere un risultato tecnico” di cui all’art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, qualora si dimostri che vi sono altre forme che permettono di ottenere il medesimo risultato tecnico, ovvero

b) se la forma non possa essere registrata ai sensi della detta disposizione, qualora risulti che le caratteristiche essenziali della forma medesima sono attribuibili esclusivamente ad un risultato tecnico, ovvero

c) se vi siano altri criteri appropriati per stabilire se la limitazione debba essere applicata e, in caso affermativo, quali siano tali criteri.

5) L’art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva si applica ai “marchi di impresa composti *esclusivamente* da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione (...) del prodotto o della prestazione del servizio”. L’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva si applica all’uso da parte di terzi di “indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione (...) del prodotto o d[ella] prestazione di servizi”. Pertanto, la parola “*esclusivamente*” appare nell’art. 3, n. 1, lett. c), e risulta omessa nell’art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva. Se — nell’ambito di una corretta interpretazione della direttiva — tale omissione voglia significare che, sebbene un marchio consistente nella forma di prodotti sia validamente registrato, lo stesso non viene violato, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. b), nel caso in cui:

a) l’uso della forma dei prodotti in questione venga e verrebbe assunto come un’indicazione relativa al tipo di prodotto o alla destinazione del medesimo, e

b) in assenza di contraria indicazione, una parte sostanziale del commercio e del pubblico interessati creda che il prodotto avente tale forma provenga dal titolare del marchio.

6) Se il diritto esclusivo garantito dall'art. 5, n. 1, conferisca al titolare il potere di vietare ai terzi l'uso di segni identici o simili nel caso in cui tale uso non sia idoneo a rivelare la provenienza, ovvero se il detto diritto si limiti a vietare l'uso che riveli, in tutto o in parte, la provenienza del prodotto.

7) Se l'uso della forma di un prodotto, il quale violi assertivamente il diritto di marchio nonché sia e potrebbe essere considerato come un'indicazione relativa al tipo di prodotti o alla destinazione dei medesimi, sia ciononostante idoneo a rivelarne la provenienza, qualora una parte sostanziale del commercio e del pubblico interessati, in assenza di contraria indicazione, creda che i prodotti aventi tale forma provengano dal titolare del marchio».

17 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 25 aprile 2001, la Philips ha chiesto la riapertura della fase orale che è stata chiusa il 23 gennaio 2001 in seguito alla pronuncia delle conclusioni dell'avvocato generale e/o la riunione della presente causa con le cause Linde AG (C-53/01), Winward Industries (C-54/01) e Rado (C-55/01), in cui le domande di pronuncia pregiudiziale presentate dal Bundesgerichtshof (Germania) sono state registrate nella cancelleria della Corte l'8 febbraio 2001.

18 A sostegno della sua domanda la Philips sostiene che, prima di rispondere al giudice a quo nella presente causa, sarebbe prudente prendere in considerazione l'opinione del Bundesgerichtshof nelle cause menzionate al punto precedente, che pongono questioni simili, e dare quindi alle parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni al riguardo.

- 19 Con lettere 8 e 16 maggio 2001, la Remington si è opposta alla detta domanda di riapertura e/o di riunione.
- 20 Va ricordato che la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell'art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v. sentenza 10 febbraio 2000, cause riunite C-270/97 e C-271/97, Deutsche Post, Racc. pag. I-929, punto 30).
- 21 La Corte sostiene che non occorre riunire la presente causa a quelle menzionate al punto 17 della presente sentenza e che dispone di tutti gli elementi necessari a risolvere le questioni sollevate nella causa principale.
- 22 La domanda della Philips va quindi respinta.

### **Sulla prima questione**

- 23 Con la prima questione il giudice a quo chiede se esista una categoria di marchi la cui registrazione non sia esclusa dall'art. 3, nn. 1, lett. b)-d), e 3, della direttiva, e che lo sia però dall'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, per il motivo che tali marchi non sono adatti a distinguere i prodotti del titolare del marchio da quelli di altre imprese.

- 24 Secondo la Philips, attraverso tale questione, il giudice nazionale chiede se esista una categoria speciale di marchi i quali, pur se di fatto hanno carattere distintivo, non sono però idonei a distinguere in diritto. La Philips sostiene che ciò non si verificherebbe, tenuto conto della motivazione della Corte nella sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779). Fatta salva l'eccezione figurante all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, se una forma ha acquisito un carattere distintivo, conformemente al n. 3 di detta disposizione, gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità della medesima elencati al n. 1, lett. a)-d), di quest'ultima non sono applicabili e tale forma non può essere considerata priva di carattere distintivo in diritto.
- 25 La Remington fa valere che v'è una grande differenza tra, da un lato, i segni che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 2 della direttiva, nel senso che non sono idonei a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra, e dunque tra quelli di cui all'art. 3, n. 1, lett. a), di tale direttiva, e, dall'altro, i marchi che non rispettano i criteri enunciati all'art. 3, n. 1, lett. b)-d), di quest'ultima. Mentre i primi non possono mai essere registrati, anche se è dimostrato un «uso su larga scala», i secondi possono esserlo, in conformità del n. 3 di detta disposizione, se è comprovato che l'uso ha ad essi conferito un carattere distintivo.
- 26 Il governo del Regno Unito sostiene che, se si dimostra che un segno il quale prima facie non ha carattere distintivo ha tuttavia acquisito un carattere siffatto, tale segno dev'essere di fatto idoneo a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese, ai sensi dell'art. 2 della direttiva. Nella citata sentenza Windsurfing Chiemsee, la Corte avrebbe rilevato che la direttiva autorizza la registrazione di parole meramente descrittive, le quali prima facie non sono idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli ai sensi di detto art. 2, allorché tali parole hanno di fatto acquisito un carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva e, conseguentemente, un significato secondario in quanto marchio.
- 27 Il governo francese fa valere che la direttiva non esclude di per sé dalla registrazione una particolare categoria di marchi. L'art. 3 della direttiva può

contribuire ad escludere caso per caso determinati segni dalla tutela attraverso il diritto di marchio, ma non va interpretato nel senso di escludere da una siffatta tutela una categoria di segni di per sé.

- 28 La Commissione fa valere che un marchio che ha acquisito un carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva non può essere escluso dalla registrazione sul fondamento dell'art. 3, n. 1, lett. a), di quest'ultima per il motivo che esso non è atto a distinguere i prodotti del titolare del diritto di marchio da quelli di altre imprese.

### *Giudizio della Corte*

- 29 Va anzitutto ricordato in proposito che, come precisato al decimo 'considerando' della direttiva, la tutela accordata dal marchio mira segnatamente a garantire la funzione d'origine di quest'ultimo.
- 30 Emerge, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa; inoltre, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono 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, e 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 28).

- 31 Tale funzione essenziale del marchio risulta anche dalla lettera e dall'economia delle varie disposizioni della direttiva concernenti i motivi di esclusione dalla registrazione.
- 32 Anzitutto l'art. 2 della direttiva stabilisce che tutti i segni possono costituire marchi di impresa a condizione che, da un lato, possano essere riprodotti graficamente e che, dall'altro, siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- 33 Secondo la regola sancita dall'art. 3, n. 1, lett. b)-d), sono esclusi dalla registrazione, o possono essere dichiarati nulli, rispettivamente, i marchi di impresa privi di carattere distintivo, i marchi descrittivi e i marchi composti esclusivamente da indicazioni divenute di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio (citata sentenza *Windsurfing Chiemsee*, punto 45).
- 34 Infine l'art. 3, n. 3, della direttiva comporta una significativa attenuazione della regola sancita al n. 1, lett. b)-d), di tale disposizione dato che un segno può, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, acquisire un carattere distintivo che inizialmente non possedeva e può pertanto essere registrato in quanto marchio. È dunque l'uso ad attribuire al segno il carattere distintivo, condizione della sua registrazione (v. citata sentenza *Windsurfing Chiemsee*, punto 44).
- 35 Come la Corte ha rilevato al punto 46 della citata sentenza *Windsurfing Chiemsee*, il carattere distintivo di un marchio acquisito a seguito dell'uso che ne è stato fatto significa — così come il carattere distintivo che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), costituisce una delle condizioni generali richieste per la registrazione di un marchio — che tale marchio è atto a identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese.

- 36 Certo l'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva stabilisce che sono esclusi dalla registrazione o possono essere dichiarati nulli anche i segni che non possono costituire un marchio di impresa.
- 37 Emerge tuttavia con chiarezza dalla lettera dell'art. 3, n. 1, lett. a), e dall'economia della direttiva che tale disposizione mira essenzialmente ad escludere dalla registrazione i segni che su un piano generale non sono idonei a costituire un marchio di impresa e non possono quindi essere riprodotti graficamente e/o non sono adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- 38 Pertanto l'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, al pari della regola di cui al n. 1, lett. b)-d), di tale disposizione, osta a che siano registrati segni o indicazioni che non soddisfino una delle due condizioni imposte dall'art. 2 della direttiva, cioè quella che esige che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- 39 Ne consegue che non esiste una categoria di marchi avente carattere distintivo per la loro natura o per l'uso che ne è stato fatto, la quale non sarebbe adatta a distinguere i prodotti o i servizi ai sensi dell'art. 2 della direttiva.
- 40 Alla luce di tali considerazioni la prima questione va risolta nel senso che non esiste una categoria di marchi la cui registrazione non sia esclusa dall'art. 3, nn. 1, lett. b)-d), e 3, della direttiva, e che lo sia però dall'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, per il motivo che tali marchi non sono adatti a distinguere i prodotti del titolare del marchio da quelli di altre imprese.

## Sulla seconda questione

- 41 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede se la forma di un prodotto (cioè il prodotto in rapporto al quale il segno è registrato) sia idonea a distinguere quest'ultimo, ai fini dell'art. 2, soltanto nel caso in cui essa contenga qualche aggiunta arbitraria come una decorazione senza uno scopo funzionale.
- 42 La Philips fa valere in proposito che, se, contrariamente alle sue osservazioni sulla prima questione, esiste una categoria di marchi per cui può essere comprovato che essi hanno acquisito un carattere distintivo, ma non sono tuttavia adatti a distinguere i prodotti, non conviene utilizzare il criterio dell'aggiunta arbitraria formulato dal giudice a quo per determinare i marchi rientranti in siffatta categoria. Se occorresse istituire una categoria speciale di marchi che non sono adatti a distinguere detti prodotti, benché abbiano di fatto un carattere distintivo, la Philips suggerisce di accogliere un criterio alternativo consistente nel porre la questione se il marchio di cui trattasi sia il solo modo pratico di descrivere i prodotti interessati.
- 43 Invece la Remington sostiene che, se la forma di un prodotto non implica alcuna aggiunta arbitraria, esso consisterà unicamente in una forma funzionale che non sarà adatta a distinguere i prodotti fabbricati con tale marchio da identici prodotti di un'altra impresa. In un'ipotesi siffatta, solo un'aggiunta arbitraria potrebbe adempiere la funzione di indicazione di origine. Inoltre la Remington fa valere che il grado di descrittività è un elemento importante, di modo che più un segno è descrittivo, meno è distintivo. Conseguentemente un segno totalmente descrittivo non potrebbe essere adatto a distinguere i prodotti, e la presenza di un'aggiunta arbitraria sarebbe necessaria affinché il segno potesse acquisire un carattere distintivo.

- 44 Il governo del Regno Unito fa valere al riguardo che non è utile esaminare se un segno costituito da una forma necessita una qualsiasi aggiunta arbitraria o un elemento decorativo per determinare se sia adatto a distinguere i prodotti ai fini dell'art. 2 della direttiva.
- 45 Secondo il governo francese, non emerge affatto dal disposto degli artt. 2 e 3 della direttiva che la forma di un prodotto può essere adatta a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese soltanto alla condizione di contenere un'aggiunta arbitraria, consistente in un elemento decorativo senza scopo funzionale.
- 46 Tenuto conto delle proprie osservazioni sulla prima questione, la Commissione propone di non risolvere la seconda questione. In ogni caso essa rileva che gli artt. 2 e 3, n. 1, lett. a), della direttiva non costituiscono un impedimento autonomo alla registrazione di un segno connesso all'assenza di carattere distintivo di quest'ultimo.

### *Giudizio della Corte*

- 47 Occorre ricordare, da un lato, come emerge dall'art. 2 della direttiva che è munito di carattere distintivo il marchio che permette di distinguere, a seconda dell'origine, i prodotti o servizi per cui viene richiesta la registrazione. È a tal riguardo sufficiente che, come risulta dal punto 30 della presente sentenza, il marchio consenta al pubblico interessato 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.

- 48 D'altro lato, l'art. 2 della direttiva non opera alcuna distinzione tra diverse categorie di marchi. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali, come quello della causa principale, non sono quindi diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi.
- 49 In particolare la direttiva non esige affatto che la forma del prodotto in rapporto al quale è registrato il segno debba implicare una qualche aggiunta arbitraria. In conformità dell'art. 2 della direttiva, la forma in questione deve semplicemente essere adatta a distinguere il prodotto del titolare del marchio da quelli di altre imprese e quindi a svolgere la sua funzione essenziale, cioè garantire l'origine del prodotto.
- 50 Date tali considerazioni, la seconda questione va risolta nel senso che, per essere idonea a distinguere un prodotto ai fini dell'art. 2 della direttiva, la forma del prodotto in rapporto al quale il segno viene registrato non esige alcuna aggiunta arbitraria, come una decorazione senza uno scopo funzionale.

### Sulla terza questione

- 51 Con la terza questione il giudice chiede in sostanza se, qualora un operatore economico sia stato l'unico a immettere sul mercato determinati prodotti, l'uso su larga scala di un segno, il quale consista nella forma di detti prodotti, sia sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, in circostanze in cui, quale conseguenza di detto uso, una parte sostanziale del commercio e del pubblico interessati associa tale forma del prodotto a quell'operatore, ad esclusione di qualsiasi altra impresa, o, in assenza di contraria indicazione, crede che i prodotti aventi tale forma provengano da quest'ultimo.

- 52 Secondo la Philips, il criterio di cui all'art. 3, n. 3, della direttiva viene soddisfatto quando, a causa di un uso su larga scala di una forma particolare, i commercianti e il pubblico interessati sono convinti che i prodotti aventi tale forma provengono da una determinata impresa. Inoltre la Philips considera che un monopolio di fatto, detenuto per numerosi anni su prodotti aventi la forma di cui trattasi, costituisce una prova importante che corrobora l'acquisizione del carattere distintivo di quest'ultima. Se un operatore auspica fondare una domanda di registrazione su un carattere distintivo acquisito attraverso l'uso, un monopolio di fatto sarebbe praticamente una condizione preliminare alla registrazione.
- 53 La Remington sostiene che, per una forma che è costituita unicamente da caratteristiche funzionali, è necessario apportare prove solide secondo cui la forma medesima è stata utilizzata anche come un'indicazione d'origine, di modo che è stato conferito a tale forma un significato secondario sufficiente a giustificare la registrazione. Allorché vi è stato un monopolio nella fornitura dei prodotti, occorrerebbe prestare una cura particolare per assicurarsi che l'esame dei fatti riguardi gli elementi pertinenti.
- 54 Il governo del Regno Unito considera che qualsiasi forma esclusa dalla registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva non può essere tutelata a norma del n. 3 di tale disposizione dato che quest'ultimo è applicabile solo ai segni che sarebbero dichiarati invalidi alla luce del n. 1, lett. b)-d), della disposizione medesima e non a quelli rientranti in detto art. 3, n. 1, lett. e). Tuttavia, supponendo che la forma non venga esclusa dalla registrazione in forza di quest'ultima disposizione, il governo del Regno Unito fa valere che le condizioni previste al n. 3 di detto articolo non sono soddisfatte allorché l'identificazione da parte del pubblico non è dovuta al marchio, ma risulta dal monopolio nella fornitura dei prodotti.
- 55 Il governo francese ritiene che la terza questione vada risolta in senso affermativo. Il carattere distintivo imposto dall'art. 3, n. 3, della direttiva può comprendersi perfettamente in virtù della circostanza che, in ragione dell'uso, una parte

sostanziale dei commercianti e del pubblico interessato associa la forma del prodotto con un dato operatore, ad esclusione di qualsiasi altra impresa, e crede che i prodotti aventi tale forma provengono da tale operatore.

- 56 Secondo la Commissione, sia stato acquisito il carattere distintivo in condizioni di monopolio o in un altro modo, i requisiti dell'art. 3, n. 3, della direttiva sono soddisfatti dal momento che una parte sostanziale del pubblico interessato crede che i prodotti recanti il marchio provengono da una determinata impresa.

### *Giudizio della Corte*

- 57 Occorre preliminarmente ricordare al riguardo che, se una forma è esclusa dalla registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, la cui interpretazione è oggetto della quarta questione, essa non può in alcun modo essere registrata a norma del n. 3 della stessa disposizione.

- 58 Per contro l'art. 3, n. 3, della direttiva prevede che un marchio il quale sia escluso dalla registrazione ai sensi del n. 1, lett. b), c) e d), della disposizione in parola può acquisire, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo che inizialmente non aveva e può quindi venire registrato in quanto marchio. Proprio grazie al suo uso, quindi, il marchio acquista il carattere distintivo che è la condizione per la sua registrazione.

- 59 Il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito attraverso l'uso che ne è stato fatto, dev'essere valutato in rapporto ai prodotti o servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio.

60 Come emerge dal punto 51 della citata sentenza Windsurfing Chiemsee, per valutare il carattere distintivo del marchio oggetto di una domanda di registrazione possono altresì essere prese in considerazione la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali.

61 La Corte ha anche dichiarato che l'autorità competente, qualora, sulla scorta di tali elementi, ritenga che gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identificano grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, deve in ogni caso concluderne che la condizione imposta dall'art. 3, n. 3, della direttiva per la registrazione del marchio è soddisfatta (citata sentenza Windsurfing Chiemsee, punto 52).

62 Occorre tuttavia rilevare in primo luogo, per quanto riguarda le circostanze in cui la condizione imposta dall'art. 3, n. 3, della direttiva può essere considerata soddisfatta, come la Corte abbia precisato che esse non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti come ad esempio percentuali determinate (citata sentenza Windsurfing Chiemsee, punto 52).

63 Occorre poi valutare il carattere distintivo del segno consistente nella forma di un prodotto, anche quello acquisito grazie all'uso che ne è stato fatto, prendendo in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio dei prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc. pag. I-4657, punto 31).

- 64 Infine l'identificazione, da parte degli ambienti interessati, del prodotto come proveniente da un'impresa determinata dev'essere effettuata grazie all'uso del marchio in quanto marchio e, quindi, grazie alla natura ed all'effetto di quest'ultimo che lo rendono adatto a distinguere il prodotto in questione da quelli di altre imprese.
- 65 Dato quanto precede, la terza questione va risolta nel senso che, qualora un operatore economico sia l'unico ad immettere sul mercato determinati prodotti, l'uso su larga scala di un segno che consista nella forma di detti prodotti e non contenga alcuna aggiunta arbitraria può essere sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, allorché, quale conseguenza di detto uso, una parte sostanziale degli ambienti interessati associa tale forma del prodotto a quell'operatore ad esclusione di qualsiasi altra impresa, o crede che i prodotti aventi tale forma provengano da quest'ultimo. Tuttavia, per quanto riguarda le circostanze in cui la condizione imposta da detta disposizione è soddisfatta, spetta al giudice nazionale verificare che esse siano comprovate sulla base di dati concreti ed affidabili, che si prenda in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e che l'identificazione, da parte degli ambienti interessati, del prodotto in quanto proveniente da un'impresa determinata venga effettuata grazie all'uso del marchio in quanto tale.

#### Sulla quarta questione

- 66 Con la quarta questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva vada interpretato nel senso che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto non possa essere registrato ai sensi di tale disposizione, qualora risulti che le caratteristiche funzionali essenziali della forma medesima sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico. Esso chiede anche se sia possibile disattendere l'impedimento alla registrazione o il motivo di nullità qualora si dimostri che vi sono altre forme che permettono di ottenere il medesimo risultato tecnico.

- 67 A tal riguardo la Philips fa valere che l'obiettivo di detta disposizione della direttiva è quello di ostare a che un monopolio sia acquisito sul fondamento di un risultato tecnico determinato grazie alla tutela dei marchi. Tuttavia la registrazione di un marchio costituito da una forma che esprime un risultato tecnico non imporrebbe alcuna irragionevole restrizione all'industria né all'innovazione se tale risultato tecnico può essere ottenuto tramite altre forme che gli operatori economici possono facilmente realizzare. Secondo la Philips, vi sono numerose soluzioni alternative alla forma che costituisce il marchio controverso nella causa principale che conseguirebbero il medesimo risultato tecnico quanto alla rasatura ed a un costo equivalente a quello dei suoi prodotti.
- 68 Secondo la Remington, il significato palese dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva consiste nel fatto che la registrazione va rifiutata per una forma necessaria ad ottenere un risultato tecnico, nel senso che, se quest'ultima svolge una funzione pervenendo a tale risultato, essa non è necessariamente l'unica forma che può adempiere tale funzione. L'interpretazione preconizzata dalla Philips renderebbe l'esclusione in parola così al limite da divenire inutile ed implicherebbe un esame del valore tecnico dei vari disegni, il che significherebbe che la direttiva non potrebbe garantire la tutela dell'interesse pubblico.
- 69 Il governo del Regno Unito fa valere che la registrazione va rifiutata allorché le caratteristiche essenziali della forma costitutiva del segno sono esclusivamente attribuibili ad un risultato tecnico.
- 70 Secondo il governo francese, l'esclusione di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, ha per scopo di evitare che la tutela delle creazioni tecniche, la quale è limitata nel tempo, sia aggirata dal ricorso al regime del marchio i cui effetti sono potenzialmente più duraturi.

- 71 Sia il governo francese sia il governo del Regno Unito ritengono che l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva non possa essere disatteso dimostrando che vi sono altre forme idonee ad ottenere il medesimo risultato tecnico.
- 72 Con riguardo sia ai precedenti legislativi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, sia alla necessità di un'interpretazione rigorosa delle eccezioni, la Commissione considera che il criterio pertinente è l'esistenza di altre forme che permettono di ottenere il risultato tecnico perseguito.

### *Giudizio della Corte*

- 73 Va anzitutto ricordato in proposito che, conformemente all'art. 2 della direttiva, un segno che riproduce la forma di un prodotto può, in linea di principio, costituire un marchio a condizione che, da un lato, possa essere riprodotto graficamente e, dall'altro, sia adatto a distinguere il prodotto o servizio di un'impresa da quelli di altre imprese.
- 74 Inoltre, va anche ricordato che i motivi dell'impedimento alla registrazione dei segni costituiti dalla forma di un prodotto sono esplicitamente menzionati all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva. Ai sensi di tale disposizione 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. Conformemente al settimo 'considerando' della direttiva, tali impedimenti alla registrazione sono enumerati esaurientemente in quest'ultima.

- 75 Va infine rilevato che i marchi che possono essere esclusi dalla registrazione per i motivi elencati all'art. 3, n. 1, lett. b)-d), della direttiva possono, in conformità del n. 3 della stessa disposizione, acquisire un carattere distintivo per l'uso che ne è stato fatto. Invece un segno che è escluso dalla registrazione sulla base dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva non può mai acquisire un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, per l'uso che ne è stato fatto.
- 76 Detto art. 3, n. 1, lett. e), prende dunque in considerazione determinati segni che non sono idonei a costituire marchi ed è un ostacolo preliminare che può impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto possa essere registrato. Se è soddisfatto uno solo dei criteri menzionati in tale disposizione, il segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, se non addirittura da una riproduzione grafica di tale forma, non può essere registrato in quanto marchio.
- 77 I vari motivi d'impedimento alla registrazione elencati all'art. 3 della direttiva vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi (v., in tal senso, citata sentenza *Windsurfing Chiemsee*, punti 25-27).
- 78 La ratio degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva consiste nel fatto di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. In tal modo, l'art. 3, n. 1, lett. e), intende evitare che la tutela conferita dal diritto di marchio si estenda, oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, erigendosi in ostacolo a che questi ultimi possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio.

- 79 Per quanto riguarda, in particolare, i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico elencati all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva, va dichiarato che tale disposizione è diretta a rifiutare la registrazione delle forme le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica, talché l'esclusività inerente al diritto di marchio osterebbe alla possibilità per i concorrenti di offrire un prodotto incorporante una funzione siffatta, o almeno la loro libertà di scelta della soluzione tecnica che auspicano adottare per incorporare tale funzione nel loro prodotto.
- 80 Dal momento che l'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che una forma, le cui caratteristiche essenziali svolgono una funzione tecnica e sono state scelte per adempiere quest'ultima, possa essere liberamente utilizzata da tutti, tale disposizione osta a che siffatti segni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione in quanto marchi (v., in tal senso, citata sentenza *Windsurfing Chiemsee*, punto 25).
- 81 Circa la questione se la dimostrazione dell'esistenza di altre forme che permettono di ottenere lo stesso risultato tecnico autorizzi a disattendere l'impedimento alla registrazione o il motivo di nullità di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, va rilevato che nessun elemento del tenore letterale di tale disposizione autorizza una conclusione siffatta.
- 82 Rifiutando la registrazione di detti segni, l'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva riflette l'obiettivo legittimo di non permettere ai singoli di utilizzare la registrazione di un marchio per ottenere o perpetuare diritti esclusivi aventi ad oggetto soluzioni tecniche.

- 83 Allorché le caratteristiche funzionali essenziali della forma di un prodotto siano attribuibili esclusivamente al risultato tecnico, detto art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, esclude la registrazione di un segno costituito da detta forma, anche se il risultato tecnico di cui trattasi possa essere conseguito tramite altre forme.
- 84 Dato quanto precede, la quarta questione va risolta interpretando l'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva nel senso che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto non può essere registrato ai sensi di tale disposizione qualora risulti che le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico. Inoltre la dimostrazione dell'esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non autorizza a disattendere l'impedimento alla registrazione o il motivo di nullità contenuto nella disposizione stessa.
- 85 Il giudice nazionale precisa che l'esame delle questioni relative alla contraffazione non sarebbe necessario laddove la sua interpretazione dell'art. 3 della direttiva fosse confermata dalla Corte. Poiché la soluzione della quarta questione ha confermato tale interpretazione, non occorre risolvere le questioni quinta, sesta e settima.

### Sulle spese

- 86 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e francese, nonché dalla Commissione, che hanno 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,

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) con ordinanza 5 maggio 1999, dichiara:

- 1) Non esiste una categoria di marchi la cui registrazione non sia esclusa dall'art. 3, nn. 1, lett. b)-d), e 3, 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 lo sia però dall'art. 3, n. 1, lett. a), di quest'ultima, per il motivo che tali marchi non sono adatti a distinguere i prodotti del titolare del marchio da quelli di altre imprese.
- 2) Per essere idonea a distinguere un prodotto ai fini dell'art. 2 della direttiva 89/104, la forma del prodotto in rapporto al quale il segno viene registrato non esige alcuna aggiunta arbitraria, come una decorazione senza uno scopo funzionale.
- 3) Qualora un operatore economico sia l'unico ad immettere sul mercato determinati prodotti, l'uso su larga scala di un segno che consista nella forma di detti prodotti può essere sufficiente ad attribuire al segno medesimo un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, della direttiva 89/104, in circostanze in cui, quale conseguenza di detto uso, una parte sostanziale degli ambienti interessati associa tale forma del prodotto a quell'operatore, ad esclusione di qualsiasi altra impresa, o, in assenza di contraria indicazione,

crede che i prodotti aventi tale forma provengano da quest'ultimo. Tuttavia, per quanto riguarda le circostanze in cui la condizione imposta da detta disposizione è soddisfatta, spetta al giudice nazionale verificare che esse siano comprovate sulla base di dati concreti ed affidabili, che si prenda in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, e che l'identificazione, da parte degli ambienti interessati, del prodotto in quanto proveniente da un'impresa determinata venga effettuata grazie all'uso del marchio in quanto tale.

- 4) L'art. 3, n. 1, lett. e), secondo trattino, della direttiva 89/104 va interpretato nel senso che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto non può essere registrato ai sensi di tale disposizione qualora risulti comprovato che le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico. Inoltre la dimostrazione dell'esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non autorizza a disattendere l'impedimento alla registrazione o il motivo di nullità contenuto nella disposizione stessa.

|                    |             |            |
|--------------------|-------------|------------|
| Rodríguez Iglesias | Jann        | Macken     |
| Colneric           | von Bahr    | Gulmann    |
| Edward             | La Pergola  | Puissochet |
| Cunha Rodrigues    | Timmermanns |            |

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 giugno 2002.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias