CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER

presentate il 12 novembre 2002 ¹

1. Può un colore in sé, senza forma né contorno, costituire un marchio d'impresa ai sensi della prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE², per taluni prodotti e servizi e, in tal caso, a quali condizioni? Sono queste, in sostanza, le questioni sollevate dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione dei Paesi Bassi) nella presente causa.

A — *La convenzione di Parigi*

3. La Convenzione di Parigi, cui hanno aderito tutti gli Stati membri, costituisce lo strumento base della normativa internazionale che disciplina la proprietà industriale.

4. Essa non contiene una definizione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa.

I — **Contesto normativo**

2. Fanno parte del contesto normativo pertinente la convenzione d'unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale³, la normativa comunitaria e la legge uniforme Benelux sui marchi.

5. All'art. 6 quinquies, A, essa prevede che un marchio d'impresa regolarmente registrato nel paese d'origine potrà venire depositato e protetto in quanto tale negli altri paesi che hanno aderito a tale convenzione, alle condizioni indicate da tale articolo. All'art. 6 quinquies, B, n. 2, essa dispone che sono esclusi dalla registrazione i marchi che siano privi di carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d'origine dei prodotti ovvero l'epoca di fabbricazione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio del paese in cui la tutela è stata richiesta.

1 — Lingua originale: il francese.

2 — Direttiva 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva»).

3 — Convenzione 20 marzo 1883 (in prosieguo: la «convenzione di Parigi»).

6. Ai sensi dell'art. 6 quinquies, C, per valutare se il marchio possa essere oggetto di tutela, si deve tenere conto di tutte le circostanze di fatto, in particolare della durata dell'uso del marchio.

B — Normativa comunitaria

7. La normativa comunitaria comprende la direttiva ed il regolamento (CE) del Consiglio, n. 40/94⁴.

1. La direttiva

8. La direttiva è stata adottata dal Consiglio per eliminare le disparità tra le normative degli Stati membri sui marchi d'impresa, disparità che possono falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Essa mira al ravvicinamento delle disposizioni delle normative che abbiano un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno⁵ e riguarda solo le disposizioni relative ai marchi d'impresa acquisiti in seguito a registrazione⁶.

4 — Regolamento 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) come modificato (in prosieguo: il «regolamento»).

5 — Primo e terzo 'considerando'.

6 — Quarto 'considerando'.

9. La direttiva stabilisce poi a quali condizioni un segno può essere registrato come marchio d'impresa⁷. Il suo art. 2, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio d'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».

10. L'art. 3 della direttiva, che stabilisce gli impedimenti alla registrazione o motivi di nullità, è così redatto:

«l. 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;

7 — Settimo 'considerando'.

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».

11. Ai sensi dell'art. 4 della direttiva un marchio d'impresa può anche essere escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo, se esso è identico ad un marchio di impresa anteriore o se può dare adito ad un rischio di confusione con quest'ultimo, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio d'impresa anteriore è tutelato.

12. Per garantire la funzione d'origine del marchio d'impresa, la direttiva definisce poi la tutela di cui i marchi registrati godono negli Stati membri⁸. Il suo art. 5 dispone quanto segue:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il

(...)

⁸ — Nono e decimo 'considerando'.

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.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

13. La direttiva non esclude, tuttavia, che siano applicate ai marchi d'impresa norme

del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi d'impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori⁹. La direttiva così dispone infatti al suo art. 5, n. 5:

«I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi».

14. I marchi registrati devono essere tuttavia usati a pena di decadenza¹⁰. Secondo l'art. 10 della direttiva tale decadenza interviene se, entro cinque anni, il marchio d'impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo. Ai sensi dell'art. 10, n. 2, lett. a), si considera uso effettivo «l'uso del marchio d'impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio d'impresa nella forma in cui esso è stato registrato».

9 — Sesto 'considerando'.

10 — Ottavo 'considerando'.

2. Il regolamento

15. Il regolamento, così come la direttiva, mira all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi nonché all'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non venga falsata¹¹. Prevede la creazione di un marchio protetto che produca i suoi effetti su tutto il territorio degli Stati membri della Comunità, senza rimettere in discussione il diritto dei marchi di tali Stati.

16. Le disposizioni del regolamento relative all'acquisto di diritti sul marchio d'impresa e agli effetti del marchio sono formulate in termini identici a quelli della direttiva. Così, l'art. 4 riprende le disposizioni dell'art. 2 della direttiva quanto ai segni suscettibili di costituire un marchio comunitario, l'art. 7, quelle dell'art. 3, sopra citate, relative agli impedimenti alla registrazione e l'art. 9, quelle dell'art. 5, sopra citate, sui diritti conferiti dal marchio. Ancora, il marchio comunitario è protetto solo nel caso in cui venga utilizzato. L'art. 15 del regolamento riprende le disposizioni dell'art. 10 della direttiva, sopra citate, relative all'uso del marchio.

11 — Primo 'considerando'.

C — *La legge uniforme Benelux sui marchi*

17. I tre Stati membri dell'Unione economica Benelux hanno affidato il loro diritto dei marchi ad una legge comune, la legge uniforme Benelux sui marchi¹², modificata, a decorrere dal 1° gennaio 1996, da un protocollo, firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1992, mirante a garantire la trasposizione della direttiva per i tre paesi del Benelux¹³.

18. L'art. 1 della LBM dispone quanto segue:

«Sono considerati marchi individuali le denominazioni, i disegni, le incisioni, i timbri, le lettere, le cifre, le forme dei prodotti o della loro presentazione e gli altri segni che servano a distinguere i prodotti di un'impresa.

Tuttavia, non possono essere considerati marchi le forme imposte dalla natura del prodotto stesso, o che incidano sul valore essenziale del prodotto o producano risultati industriali».

12 — Legge firmata a Bruxelles il 19 marzo 1962, *Moniteur Belge* 14 ottobre 1969 (in prosieguo: la «LBM»).

13 — *Moniteur Belge* 12 marzo 1996.

19. L'art. 6 bis della LBM così dispone:

«1. L'Ufficio Benelux dei marchi nega la registrazione di un deposito quando, a suo avviso:

a) il segno distintivo depositato non costituisce un marchio ai sensi dell'art. 1, in particolare per mancanza per qualsiasi carattere distintivo come previsto dall'art. 6 quinquies, lett. b), della Convenzione di Parigi;

(...)

3. L'ufficio Benelux informa il depositante senza indugio e per iscritto della sua intenzione di negare in tutto o in parte la registrazione, gliene comunica i motivi e gli dà la facoltà di replicare entro un termine che dev'essere fissato dal regolamento di esecuzione.

4. Se le obiezioni dell'Ufficio Benelux contro la registrazione non sono state rimosse entro il termine impartito, la registrazione del deposito è rifiutata in tutto o in parte. L'Ufficio Benelux informa il depositante senza indugio e per iscritto comunicando i motivi del diniego e indicando il rimedio giurisdizionale contro detta decisione previsto dall'art. 6 ter.

5. Il rifiuto di registrare il deposito per tutti i prodotti o per una parte dei prodotti comporta la nullità totale o parziale del deposito. Tale nullità non produce i suoi effetti prima che sia decorso, senza che gli interessati se ne siano avvalsi, il termine per il ricorso di cui all'art. 6 ter o che sia stata irrevocabilmente respinta la richiesta di ordinare la registrazione».

20. L'art. 6 ter della LBM è formulato come segue:

«[i]l depositante può, entro i due mesi successivi alla comunicazione ex art. 6 bis, quarto comma, presentare alla Cour d'Appel di Bruxelles, al Gerechtshof dell'Aja o alla Cour d'Appel di Lussemburgo un ricorso volto ad ottenere un'intimazione di registrazione del deposito. (...) La Corte territorialmente competente viene determinata in base al recapito del depositante, a quello del mandatario o all'indirizzo postale, indicato al momento del deposito».

II — Fatti e procedimento

21. Il 27 agosto 1996, la Libertel Groep BV¹⁴ chiedeva all'Ufficio dei marchi del Benelux¹⁵ la registrazione del colore arancione.

14 — In prosieguo: la «Libertel».

15 — Benelux-Merkenbureau (in prosieguo: il «BMB»).

22. Nella distinta di deposito tale domanda veniva formalizzata in una superficie unica colorata di arancione nello spazio riservato alla riproduzione del segno. Nella rubrica destinata ad indicare, in particolare, il colore di tale segno, era specificato «orange»¹⁶.

23. I prodotti ed i servizi per i quali la registrazione di tale colore è stata richiesta rientrano nelle classi 9, e da 35 a 38 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi di impresa, come riveduto e modificato. La Libertel precisava che si tratta, quanto ai prodotti della classe 9, di materiali inerenti al settore delle telecomunicazioni e, quanto ai servizi delle classi 35 - 38, di servizi inerenti al settore delle telecomunicazioni e servizi di gestione materiale, finanziaria e tecnica dei mezzi di telecomunicazione¹⁷.

24. Con lettera del 21 febbraio 1997 il BMB informava il mandatario della Libertel che la domanda di registrazione era stata provvisoriamente rifiutata, poiché la Libertel non aveva dimostrato che il colore arancione aveva acquisito con l'uso un carattere distintivo¹⁸.

25. La Libertel depositava osservazioni dirette a fornire la prova di tale acquisizione.

26. Con lettera del 10 settembre 1997 il BMB notificava il suo rifiuto di registrare il detto colore per mancanza di carattere distintivo.

27. Il ricorso presentato dalla Libertel contro tale decisione dinanzi al Gerechtshof dell'Aja (Paesi Bassi) è stato respinto per lo stesso motivo.

28. La Libertel presentava ricorso in cassazione contro la decisione del Gerechtshof dell'Aja dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden.

III — Questioni pregiudiziali

29. Lo Hoge Raad der Nederlanden, con ordinanza 23 febbraio 2001, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se è possibile che un semplice specifico colore, riprodotto in quanto tale o

16 — Ordinanza di rinvio, punto 3.6.

17 — Conclusioni del procuratore generale presso lo Hoge Raad der Nederlanden, nota in calce alla pag. 1 (allegato 1 all'ordinanza di rinvio).

18 — Ordinanza di rinvio, punto 3.1.

indicato con un appropriato codice internazionale, possa avere carattere distintivo per determinati prodotti o servizi ai sensi dell'art. 3, n. 1, initio e lett. b) della direttiva.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

a) In base a quale circostanza possa ritenersi che un semplice specifico colore abbia carattere distintivo nel soprammenzionato senso.

b) Se sia rilevante ai fini della soluzione della prima questione che la registrazione venga chiesta per un grande numero di prodotti e/o servizi oppure per un prodotto o servizio specifico, o ancora per un gruppo specifico di prodotti o servizi.

3) Se ai fini della valutazione del carattere distintivo di un determinato colore come marchio debba valutarsi se con riferimento al detto colore vi sia un interesse generale a mantenerlo disponibile, come può verificarsi per quanto riguarda i segni che indicano una provenienza geografica.

4) Se il BMB, nel valutare la questione se un segno depositato come marchio abbia il carattere distintivo menzionato all'art. 3, n. 1 capo verso e lett. d) della direttiva, debba limitarsi ad una valutazione in astratto del carattere distintivo ovvero debba tener conto di tutte le circostanze concrete del caso, in particolare dell'uso che di tale segno viene fatto e del modo in cui viene usato».

IV — Valutazione

A — Oggetto della causa

30. Va ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte¹⁹. Ciononostante la Corte ritiene di avere il compito di interpretare tutte le norme di diritto comunitario che possano essere utili al giudice nazionale al fine di dirimere la controversia di cui è stato adito, anche

¹⁹ — V., per esempio, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman* (Racc. pag. I-4921, punto 59).

qualora dette norme non siano espressamente indicate nella questione pregiudiziale sottoposta²⁰.

31. Così, nella sentenza 25 febbraio 1999, Swaddling²¹, essa ha fornito l'interpretazione di un atto di diritto derivato, nonostante il rinvio vertesse esclusivamente sull'interpretazione di alcuni articoli del Trattato CE.

32. Nella fattispecie il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte varie questioni pregiudiziali vertenti sull'art. 3 della direttiva per determinare se, ed eventualmente a quali condizioni, un colore senza forma né contorno possa avere carattere distintivo per determinati prodotti e servizi.

33. Ora, come sostiene giustamente la Commissione²², l'esame di tali questioni richiede che venga innanzi tutto determinato se un colore in sé sia un segno suscettibile di costituire un marchio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

34. Infatti, solo i segni che soddisfano i requisiti previsti da tale articolo possono

essere registrati come marchi d'impresa. Come conferma l'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, i segni che non soddisfano tali requisiti non sono, per loro stessa natura, idonei a costituire un marchio.

35. Occorre quindi esaminare se l'art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che un colore di per sé, senza forma né contorno, costituisce un segno che può essere riprodotto graficamente, idoneo a distinguere i prodotti ed i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

B — Argomenti delle parti che hanno presentato osservazioni alla Corte

36. La Libertel²³, il BMB²⁴, il governo olandese²⁵, il governo del Regno Unito²⁶ e la Commissione²⁷ ritengono che un colore in sé possa essere registrato come marchio.

37. Secondo la Commissione un colore, in quanto caratteristica visiva, può, per definizione, essere riprodotto graficamente²⁸ e può anche, in generale, avere carattere

20 — Sentenza 18 marzo 1993, causa C-280/91, Viessmann (Racc. pag. I-971, punto 17). V. anche sentenza 8 febbraio 2001, causa C-350/99, Lange (Racc. pag. I-1061, punti 20-25).

21 — Causa C-90/97 (Racc. pag. I-1075, punto 21).

22 — Punto 69 delle sue osservazioni scritte.

23 — Punto 7.2 delle sue osservazioni scritte.

24 — Punto 4.1 delle sue osservazioni scritte.

25 — Punto 23 delle sue osservazioni scritte.

26 — Punto 13 delle sue osservazioni scritte.

27 — Punto 74 delle sue osservazioni scritte.

28 — Punto 71 delle sue osservazioni scritte.

distintivo. La Commissione sottolinea che i colori possono costituire un elemento importante della comunicazione tra un'impresa ed i suoi clienti o i consumatori; essi catturano l'attenzione, possono avere un significato intrinseco e provocare determinate associazioni nello spettatore²⁹.

ampio possibile. Esso indica che restringere la tutela dei marchi costituiti da colori ad una specifica presentazione sarebbe contrario allo spirito del diritto comunitario in materia di marchi e che non è necessario un contorno o una delimitazione nel caso di una rappresentazione grafica ai sensi dell'art. 4 del regolamento³¹.

38. La Commissione, la Libertel e il BMB adducono a sostegno della loro tesi la dichiarazione comune del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione che figura nel verbale della riunione del Consiglio nel corso della quale la direttiva è stata adottata. Ai sensi di tale dichiarazione il «Consiglio e la Commissione ritengono che l'art. 2 [della direttiva] non escluda la possibilità: di registrare in quanto marchio una combinazione di colori o un unico colore (...) a condizione che consentano di distinguere i prodotti o i di servizi di un'impresa da quelli di altre imprese»³⁰.

C — *Analisi*

40. Contrariamente alle parti intervenute io ritengo che l'art. 2 della direttiva osti a che un colore senza forma né contorno possa essere registrato come marchio.

39. La Commissione, il governo del Regno Unito ed il BMB sottolineano, infine, che la loro posizione è condivisa dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Secondo l'UAMI un colore di per sé è, in generale, tutelabile come marchio in forza dell'art. 4 del regolamento in quanto esso rientra nella categoria designata dall'espressione «tutti i segni», che va interpretata nel senso più

41. Ritengo, infatti, che un colore in sé non soddisfi i requisiti previsti da tale articolo in quanto, da un lato, non costituisce un segno che può essere riprodotto graficamente e, dall'altro, non è idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

29 — Punto 73 delle sue osservazioni scritte.

30 — GU UAMI n. 5/96, pag. 607.

31 — Decisione della terza commissione di ricorso 18 dicembre 1998, procedimento R 122/1998-3, punti 17 e 18. In tale procedimento il ricorrente richiedeva la registrazione del colore «light green» (verde chiaro) per gomma da masticare ad uso cosmetico, medico e non.

42. Tuttavia, prima di prendere in esame ognuno dei requisiti controversi, mi sembra utile ricordare brevemente alcune caratteristiche essenziali del concetto di «colore».

1. Il concetto di «colore»

43. «Il colore è un concetto che tutti comprendono intuitivamente ma che è molto difficile definire in modo universale»³². Ciononostante è riconosciuto che il colore sia una sensazione. Si tratta della percezione mediante l'apparato visivo e della trasmissione al cervello degli effetti di una radiazione luminosa sulla materia. Il colore non costituisce dunque una realtà oggettiva preesistente di cui noi dovremmo soltanto prendere conoscenza, come una pellicola posta su un oggetto. Esso dipende, da una parte, dalla natura e dall'intensità della luce e, dall'altra, dall'apparato visivo dell'osservatore. Così, il colore di un oggetto cambia in funzione della sua illuminazione e della distanza dalla quale tale oggetto viene osservato. La sua percezione varia anche in funzione degli individui³³.

44. Il colore è stato oggetto di numerose classificazioni. Newton, cui è stata attribuita la prima interpretazione della scomposizione di una luce complessa attraverso

un prisma, ha fissato a sette il numero di colori principali dello spettro³⁴. I pittori distinguono i colori fondamentali, il giallo, il rosso ed il blu, a partire dai quali si possono produrre gli altri colori cosiddetti «composti». Per le applicazioni industriali del colore, i professionisti hanno elaborato diverse collezioni di campioni rigorosamente specificati mediante codici che consentono di definire un gran numero di tonalità³⁵. L'occhio umano può, tuttavia, distinguere con certezza solamente un numero limitato di sfumature di colore³⁶. Inoltre il numero di parole specifiche per denominare i colori è ancora più ridotto³⁷. Il numero di colori che possono essere identificati e descritti con precisione da un osservatore rimane quindi molto limitato.

45. Infine, il colore è un linguaggio. Dato che si tratta di una sensazione che traduce l'apparenza delle cose, esso può suscitare sentimenti nell'osservatore. Esso può anche trasmettere informazioni. Tali sentimenti, come tali informazioni, sono fenomeni puramente culturali. Essi poggiano su convenzioni di ordine psicologico, simbolico,

34 — Rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, violetto (con riferimento alle sette note della scala musicale).

35 — V. i dizionari cromatici, i sistemi Pantone, RAL, ACC, ecc. (per esempio, il sistema ACC, Acoat Color Codification, può definire fino a 2,4 milioni di colori).

36 — Secondo Pastoureaux, M., *Dictionnaire des couleurs de notre temps*, Bonneton, Parigi, 1999, un centinaio circa di sfumature, forse fino a duecento nei soggetti più esercitati.

37 — In genere meno di una dozzina nella nostra società occidentale: il bianco, il rosso, il nero, il verde, il giallo, il blu, il grigio, il marrone, il rosa, il viola e l'arancione. Per indicare i colori, vengono anche utilizzati nomi mutuati dalle piante (per esempio limone, lilla), dagli animali (per esempio camoscio, corvo), da sostanze minerali (per esempio rubino, turchese), da fenomeni naturali (per esempio aurora, orizzonte) o da sostanze diverse (per esempio paglia, ruggine). L'identificazione precisa delle sfumature di colore così designate è tuttavia impregnata di una grande soggettività.

32 — «La couleur», dossier pour la science n. 27 (disponibile sul sito <http://www.pourlascience.com>).

33 — Idem. V., anche, *Manuel de la couleur*, Solar, 2001, pagg. 6 e 138.

religioso o altro, che variano nel tempo e nello spazio³⁸. Nella realtà, tuttavia, il colore non è dotato di esistenza autonoma. Derivando dall'interazione tra una radiazione luminosa e la materia, esso è sempre l'attributo di qualcosa. Se, in funzione della sua intensità, della sua luminosità, il colore di un oggetto attira il nostro sguardo, quello che il cervello percepisce e registra non è il colore in quanto tale, ma l'oggetto rivestito da tale colore. Così, la memoria visiva, della quale l'esperienza ha dimostrato la potenza e la durata³⁹, è costituita da riproduzioni mentali degli oggetti che ci circondano.

46. Alla luce di tali osservazioni vanno esaminati i due requisiti di cui all'art. 2 della direttiva.

2. Un segno che può essere riprodotto graficamente

47. Occorre ricordare la giurisprudenza consolidata secondo cui, ai fini dell'inter-

pretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte⁴⁰.

48. Non ritengo convincenti gli argomenti, desunti dalla lettera dell'art. 2 della direttiva e dalla voluntas legis, addotti dalle parti intervenute in favore dell'ammissione di un colore in sé come marchio d'impresa.

49. Quanto, innanzi tutto, al tenore letterale dell'art. 2 della direttiva, identica sul tale punto nella maggior parte delle versioni linguistiche, non si può trarre, a mio parere, alcuna conclusione né dall'espressione «tutti i segni» né dal carattere indicativo dell'elenco di segni enumerati in tale articolo ed idonei ad essere riprodotti graficamente.

50. Al contrario, l'esistenza, di un'ambiguità dell'articolo di cui trattasi sulla questione se un colore in sé debba considerarsi un segno suscettibile di costituire un marchio risulta dal fatto che la trasposizione di tale articolo nelle normative dei diversi Stati membri ha dato luogo a soluzioni diverse. Così, la registrazione di un colore in quanto tale viene espressamente esclusa

38 — Per esempio, il blu che, in Europa, costituisce oggi un colore «freddo», era considerato nel Medioevo e durante il Rinascimento un colore «caldo». Parimenti, oggi, in Giappone, è meno importante sapere se il colore è un rosso, un blu o un giallo che sapere se si tratta di un colore opaco o brillante (Pastoureaux, M., citato supra).

39 — Secondo l'*Encyclopédie Hachette Multimédia*, su 2 500 diapositive presentate nel corso di alcuni giorni, se ne riconoscono il 90%. Viceversa la memoria specifica dei colori è particolarmente effimera. A riprova di ciò tale enciclopedia propone un divertente esperimento che consiste nel leggere una frase di cinque o sei parole le cui lettere sono di quattro colori diversi (per esempio blu, rosso, giallo e verde) e nel provare a riscriverla con i pennarelli di quegli stessi colori utilizzando il colore giusto per ogni lettera. È molto difficile ricordarsi anche solo di alcune lettere del colore corretto, mentre è facile ricordarsi della frase (<http://ani.chmel.hachette-multimedia.fr>).

40 — V., per esempio, sentenza 14 giugno 2001, causa C-191/99, Kvaerner (Racc. pag. I-4447, punto 30).

dalla normativa portoghese⁴¹. Nei diritti francese ed italiano è prevista solo per quanto riguarda, rispettivamente, le sfumature di colore⁴² o le tonalità cromatiche⁴³. È ammessa nel diritto tedesco⁴⁴. Non è, infine, oggetto di alcuna risposta esplicita nei diritti del Benelux, danese, greco, irlandese, austriaco, finlandese, svedese e del Regno Unito. Lo stesso vale per il diritto spagnolo dall'entrata in vigore, il 31 luglio 2002, della nuova legge sui marchi⁴⁵.

41 — Ai sensi dell'art. 166, n. 1, lett. d), del Código da Propriedade Industrial (codice della proprietà industriale) approvato con decreto-legge 24 gennaio 1995, n. 26/95, non possono essere registrati come marchi, in particolare, «i colori, ad eccezione del caso in cui diversi colori siano combinati tra loro o con altri elementi in modo particolare e distintivo».

42 — L'art. L 711-1 del codice della proprietà intellettuale francese, come modificato dalla legge 4 gennaio 1991, prevede che possono costituire un marchio i segni figurativi come «le disposizioni, combinazioni o sfumature di colori».

43 — L'art. 16 della legge italiana sui marchi, come modificata dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, prevede: «[p]ossono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare (...) le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

44 — L'art. 3 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge tedesca sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi) 25 ottobre 1994, dispone che: «[p]ossono essere tutelati come marchi tutti i segni (...) compresi i colori e le combinazioni di colori, idonei a contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese». Tuttavia il Bundespatentgericht (Germania) (Tribunale federale dei brevetti) continua ad interrogarsi sull'idoneità di un colore astratto a costituire un marchio ed ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale nella causa C-49/02, Heidelberg Bauchemie, pendente dinanzi alla Corte, che richiamerò più in dettaglio qui di seguito.

45 — L'evoluzione della normativa spagnola è sintomatica dell'ambiguità della lettera della direttiva sulla questione di cui trattasi nel senso che l'art. 11 della legge n. 32/88 sui marchi prevedeva espressamente che un colore in sé non poteva essere registrato a meno che non fosse delimitato da una forma. La nuova legge ha ripreso i termini della direttiva ed ha lasciato irrisolta la questione dell'idoneità di un colore in sé a costituire un marchio.

51. Per quanto riguarda, poi, la citata dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione, essa mi sembra priva di valore giuridico per due ragioni.

52. Da una parte la Corte ha affermato, nella sentenza 26 febbraio 1991, Antonissen⁴⁶, che una dichiarazione contenuta nel verbale della riunione del Consiglio nel corso della quale è stata adottata una norma di diritto derivato non può essere presa in considerazione per interpretare quest'ultima quando il contenuto di tale dichiarazione non trovi alcun riscontro nel testo della disposizione di cui trattasi, e che la detta dichiarazione non ha, pertanto, portata giuridica. Tale posizione è stata confermata dalla Corte nella sentenza 29 maggio 1997, VAG Sverige⁴⁷.

53. Dall'altra, va sottolineato che il Consiglio e la Commissione hanno indicato, nel preambolo di tale dichiarazione, che essa non pregiudicava l'interpretazione della direttiva da parte della Corte⁴⁸. Gli stessi Consiglio e Commissione si sono quindi preoccupati di delimitare espressamente gli effetti giuridici della loro dichiarazione. Sarebbe quindi eccessivo trarre delle conseguenze dalla voluntas legis al fine di interpretare l'art. 2 della direttiva.

46 — Causa C-292/89 (Racc. pag. I-745, punto 18).

47 — Causa C-329/95 (Racc. pag. I-2675, punto 23).

48 — Tale preambolo è così redatto: «I chiarimenti del Consiglio e della Commissione, che vengono riprodotti in prosieguo, non costituiscono parte degli atti giuridici e non ne pregiudicano l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee».

54. A tale riguardo occorre sottolineare che l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio⁴⁹, cui hanno aderito sia gli Stati membri che la Comunità per le materie di sua competenza, menziona, al suo art. 15, solamente le combinazioni di colori⁵⁰. Tale restrizione consente di presumere che un colore, di per sé, sia stato considerato, nell'ambito dei negoziati per gli accordi OMC, non idoneo ad essere registrato come marchio. Tale valutazione è corroborata dal fatto che il testo originale di tale articolo, che datava 1990, menzionava i colori⁵¹.

55. Anche l'esame dell'economia della direttiva e dell'obiettivo sotteso al requisito preso in esame porta all'esclusione di un semplice colore dai segni che possono costituire un marchio.

56. Risulta, in effetti, dall'economia della direttiva che questa prevede la tutela del

marchio prima ancora del suo uso, dal momento stesso della sua registrazione. Quest'ultima è quindi subordinata ad un certo numero di requisiti che devono essere verificati dall'organo competente.

57. Così, il segno di cui trattasi dev'essere generalmente idoneo a costituire un marchio, in conformità degli artt. 2 e 3, n. 1, lett. a), della direttiva, e non deve poi confliggere con uno degli altri impedimenti di rifiuto di cui al citato art. 3, n. 1, né con i diritti anteriori di cui all'art. 4 della direttiva.

58. Poiché l'esame di tali requisiti deve avvenire in un momento precedente a qualsiasi presa in considerazione di un eventuale uso, esso può avere luogo solo a partire dal segno quale descritto nella domanda di registrazione.

59. Se il segno soddisfa i requisiti previsti, esso viene registrato come marchio. È, poi, a partire dal marchio registrato che l'autorità competente potrà valutare se il segno di un concorrente sia a questo identico o presenti con esso un rischio di confusione, conformemente all'art. 5 della direttiva. Infine, è ancora alla luce del segno registrato che sarà valutata la questione se il titolare del marchio ne abbia fatto un uso sufficiente per non decadere dai suoi diritti, ai sensi dell'art. 10 della direttiva.

49 — Che costituisce l'allegato 1 C dell'accordo per l'istituzione dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC), concluso a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, mediante decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).

50 — L'art. 15, n. 1, di tale accordo è così redatto: «Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d'impresa. Qualora i segni non siano intrinsecamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l'uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percepibili».

51 — Gervais, D., *The TRIPS Agreement: drafting history and analysis*, Sweet & Maxwell, 1998, pag. 105.

60. Risulta quindi dall'economia della direttiva che è a partire dalla riproduzione grafica del segno indicata nella domanda di registrazione che si effettua l'esame di tutti i requisiti relativi all'acquisizione dei diritti sul marchio e che vengono determinati i diritti e gli obblighi conferiti mediante la registrazione di quest'ultimo.

61. L'economia della direttiva porta quindi ad interpretare il primo requisito del suo art. 2 come diretto a consentire di conoscere precisamente il segno che verrà utilizzato dal depositante per distinguere i suoi prodotti e i suoi servizi.

62. Tale interpretazione è confortata dall'obbiettivo sotteso al requisito controverso. Come sostenuto dall'avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer nelle sue conclusioni nella causa C-273/00, Sieckmann, pendente dinanzi alla Corte⁵², il requisito consistente nell'idoneità ad essere riprodotto graficamente si impone per il principio di certezza del diritto.

63. Secondo l'avvocato generale, «[u]n marchio registrato attribuisce un monopolio al suo titolare, che usa in modo esclusivo, nei confronti dei terzi, i segni che lo compongono. La consultazione del

registro deve permettere di conoscere, con l'ampiezza propria della pubblicità tipica dei registri, la natura e la portata dei segni, delle indicazioni e dei simboli registrati come marchi e, a tale scopo, è richiesta la loro riproducibilità grafica. Se ciò che si vuole conseguire è che un imprenditore, per distinguere i propri prodotti e i servizi da quelli di altri, faccia propri determinati segnali ed indicazioni, occorre conoscere con dettagliata precisione i simboli di cui si appropria, affinché gli altri sappiano come regolarsi»⁵³. Così, il monopolio conferito dalla registrazione del marchio d'impresa ha come contropartita un vero e proprio obbligo di informare i terzi del segno protetto.

64. Ne consegue che non è sufficiente una riproduzione grafica qualsiasi, ma è necessario che essa soddisfi due requisiti. La riproduzione deve, innanzi tutto, essere chiara e precisa, affinché si sappia, senza alcun dubbio, qual è l'oggetto dell'esclusiva. Essa deve, poi, essere comprensibile a coloro che possano essere interessati a consultare il registro, ossia gli altri produttori e i consumatori, vale a dire che essa non deve richiedere sforzi esagerati per determinare il marchio che verrà effettivamente utilizzato dal depositante⁵⁴.

65. Ritengo che un colore in sé non soddisfi tali requisiti. Va innanzi tutto precisato che non faccio distinzioni tra un colore riprodotto nella domanda di registrazione ed un colore semplicemente designato da un

52 — In tale causa viene chiesto alla Corte se un odore possa costituire un marchio (causa del 12 dicembre 2002, Racc. pag. I-11737, pag. I-11739).

53 — Paragrafo 36 delle sue conclusioni.

54 — *Ibidem*, paragrafo 38.

codice internazionale. In quest'ultimo caso non mi sembra che lo sforzo richiesto ad un consumatore o ad un concorrente di consultare la raccolta di campioni corrispondente per vedere la tinta rivendicata dal depositante sia esagerato. Ad eccezione del caso in cui tale raccolta di campioni sia difficilmente accessibile, un'indicazione di questo tipo consente chiaramente e senza ambiguità di comprendere quale sia il colore scelto dal depositante.

66. Credo, tuttavia, che la riproduzione o l'indicazione di un colore in quanto tale non consenta di determinare quale sarà il segno utilizzato dal depositante per distinguere i suoi prodotti ed i suoi servizi.

67. Come indicato al paragrafo 45 delle presenti conclusioni, il colore è sempre l'attributo di qualcosa. A differenza dei segni elencati all'art. 2 della direttiva, quali le parole, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, un colore non ha di per sé esistenza autonoma.

68. In altre parole, non è possibile determinare con certezza come il colore rivendicato apparirà sui prodotti per i quali è stata richiesta la sua registrazione. Esso potrà infatti anche costituire la colorazione

dell'intera superficie esterna di questi o della loro confezione, o apparire su una parte soltanto di questi ultimi, o nell'ambito di disegni ben precisi, circondato dal colore generico dei prodotti.

69. Lo stesso dicasi per i servizi: essi non possiedono, in sé, per definizione, alcuna forma materiale, né, pertanto, alcun colore. Il marchio potrà quindi essere apposto solamente su documenti, veicoli o altri oggetti che servano alla loro prestazione. E ancora il colore rivendicato potrà costituire l'intera tinta o apparire solo su una parte di questi, nell'ambito di disegni ben precisi.

70. Il fatto, inoltre, che il depositante chieda la registrazione del colore in quanto tale e miri, così, a vedersene attribuire l'uso esclusivo lascia pensare che egli si riservi tutte queste possibilità.

71. Tale considerazione trova un riscontro ancora maggiore se il depositante, come nella causa Heidelberger Bauchemie, citata, chiede la registrazione di svariati colori in quanto tali⁵⁵. Il fatto che tali colori non

55 — In tale causa l'Ufficio dei brevetti e dei marchi tedesco è stato investito di una domanda di registrazione dei colori blu e giallo. Il marchio rivendicato è l'oggetto della seguente descrizione: «Per quanto riguarda il marchio depositato si tratta dei colori che contraddistinguono la ditta della richiedente, che vengono utilizzati sotto tutte le forme possibili e immaginabili, in particolare per imballaggi ed etichette. L'esatta indicazione del colore è la seguente: RAL 5015/HKS 47 — blu RAL 1016/HKS 3 — giallo».

vengano disposti in un accostamento o in una determinata composizione nella domanda di registrazione consente evidentemente, nella realtà, una miriade di combinazioni possibili.

marchio è stato registrato, non solo di un segno identico a questo, ma anche di qualsiasi segno che possa dare adito a confusione con il detto marchio agli occhi del pubblico.

72. La rivendicazione di un colore senza forma né contorno difficilmente consentirà quindi all'autorità competente di verificare effettivamente che gli altri requisiti richiesti per la registrazione di un marchio sono soddisfatti. Infatti, a seconda che ricopra l'intero prodotto o che figuri nell'ambito di un disegno ben preciso, il colore può apparire al consumatore come un semplice ornamento o come una componente di un segno distintivo. Ancora, è possibile porsi domande sulle condizioni in cui l'autorità competente potrà effettivamente valutare il rischio di confusione del segno così rivendicato con un marchio anteriore nella composizione del quale rientri il colore rivendicato o una sfumatura di quest'ultimo.

75. Se il marchio registrato è il colore in sé, gli altri operatori potranno difficilmente determinare in che modo essi possono ancora fare uso di tale colore per prodotti o servizi identici o semplicemente analoghi a quelli per cui la registrazione del detto colore è stata autorizzata.

76. Tale incertezza, inoltre, non riguarderà solamente il colore come riprodotto nel registro o indicato da un codice internazionale, ma una gran numero di sfumature a questo vicine. In effetti, come visto ai paragrafi 43 e 44 delle presenti conclusioni, la possibilità per il pubblico di distinguere senza rischio di confusione le sfumature di colore è limitata sia dalle caratteristiche dell'occhio umano sia dalla variabilità del colore degli oggetti in funzione della luce e della distanza da cui li vediamo.

73. Ritengo, poi, che la registrazione come marchio di un colore in sé non consentirebbe agli altri operatori che consultassero il registro di determinare i loro diritti.

74. In effetti, conformemente all'art. 5 della direttiva, il titolare può vietare l'uso, nel commercio, per tutti i prodotti o servizi identici o analoghi a quelli per i quali il

77. Credo che un tale dubbio sia contrario al principio di certezza del diritto sotteso al requisito che impone la riproducibilità grafica. Occorre ricordare che, nella

sentenza 29 settembre 1998, Canon⁵⁶, la Corte ha espressamente riconosciuto l'importanza che va attribuita a tale principio in materia di marchi⁵⁷.

78. Alla luce di tutti questi elementi ritengo che un colore senza forma né contorno non possa essere considerato un segno che può essere riprodotto graficamente ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

79. Un colore, di per sé, non soddisfa neppure il secondo requisito di cui all'art. 2 della direttiva, secondo il quale possono costituire un marchio soltanto i segni adatti a distinguere i prodotti ed i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

3. La capacità di distinguere i prodotti ed i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese

80. Ritengo che l'art. 2 della direttiva escluda le categorie di segni o di indicazioni che siano intrinsecamente inidonei ad avere un carattere distintivo.

⁵⁶ — Causa C-39/97 (Racc. pag. I-5507, punto 27).

⁵⁷ — Al punto 21 di tale sentenza la Corte ha statuito che era comunque opportuno, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, assicurarsi che i marchi il cui uso avrebbe potuto venire contestato validamente in sede giudiziaria non venissero registrati.

81. Questa analisi non è in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee⁵⁸ e della Corte⁵⁹, secondo la quale il carattere distintivo di un marchio dev'essere valutato in relazione ai prodotti o servizi per i quali la sua registrazione viene richiesta⁶⁰. Tale giurisprudenza, infatti, è stata elaborata nell'ambito della valutazione degli impedimenti assoluti di cui all'art. 7, n. 1, lett. b) - e), del regolamento e dalle disposizioni corrispondenti della direttiva, nelle cause che riguardavano segni che rientravano in una categoria espressamente menzionata dagli artt. 4 del regolamento o 2 della direttiva, o nell'ambito di applicazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva relativo all'acquisizione di un carattere distintivo a seguito dell'uso⁶¹.

82. Del resto, respingere tale interpretazione equivarrebbe a privare di gran parte del loro effetto utile il secondo requisito di cui all'art. 2 della direttiva e, in larga misura, l'art. 3, n. 1, lett. a), di quest'ultima, secondo il quale sono esclusi dalla registrazione i segni che non possono costituire un marchio d'impresa⁶². Va, infatti, ricordato che il requisito secondo

⁵⁸ — Il Tribunale ha enunciato tale regola sin dalla sua prima pronuncia resa in materia di marchi comunitari (sentenza 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI, «BABY-DRY», Racc. pag. II-2383, punto 21), e l'ha costantemente riaffermata nelle sentenze successive (v., in particolare, sentenza 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI, «Easybank», Racc. pag. II-1259, punto 21).

⁵⁹ — Sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips Electronics (Racc. pag. I-5475, punto 59).

⁶⁰ — Ritengo che le disposizioni del regolamento e della direttiva che sono redatte in termini identici debbano essere interpretate nello stesso modo.

⁶¹ — Sentenza 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell (Racc. pag. I-6959, punto 30).

⁶² — L'art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento è ancora più esplicito poiché enuncia che sono esclusi dalla registrazione i segni che non sono conformi all'art. 4 di tale regolamento.

il quale i marchi privi di carattere distintivo devono essere esclusi dalla registrazione è espressamente ripreso all'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva.

83. Inoltre, benché, fino ad ora, la Corte non sia ancora stata indotta a prendere posizione sulla questione se la domanda di registrazione di un segno o di un'indicazione non citati agli artt. 2 della direttiva⁶³ o 4 del regolamento potesse essere respinta unicamente sulla base di tali disposizioni, essa ha tuttavia affermato, a più riprese, la portata generale dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, n. 1, lett. a) della direttiva⁶⁴. Parimenti, nella citata sentenza Philips Electronics, essa ha dichiarato che «emerge (...) 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*»⁶⁵.

84. Si tratta quindi, in questa fase dell'analisi, di valutare se un colore sia di per sé idoneo ad avere un carattere distintivo alla luce delle sue sole qualità intrinseche. Io penso di no, per due motivi.

85. Da una parte, come abbiamo appena visto, la domanda di registrazione di un colore in sé non consente di determinare quale sia il segno che apparirà effettivamente sui prodotti o in relazione ai servizi di cui trattasi. Ora, la valutazione dell'idoneità a possedere un carattere distintivo implica, secondo me, l'esatta conoscenza di quale sia tale segno.

86. Dall'altra, credo che un colore non possa di per sé avere la funzione di indicare l'origine di prodotti o di servizi. Va, infatti, ricordato che la Corte ha definito tale funzione come diretta a «garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto da quelli di provenienza diversa»⁶⁶. Il marchio deve perciò assicurare la garanzia di provenienza del prodotto che esso riveste⁶⁷. Si tratta, quindi, di un significato molto preciso.

87. Ora, come già visto al paragrafo 45 delle presenti conclusioni, se un colore in sé, in quanto cioè entità astratta, può avere un significato o suscitare sentimenti, sono solamente quelli che gli attribuiscono le convenzioni in vigore in una società in una determinata epoca⁶⁸. Inoltre anche tale significato o tali sentimenti, che possono poggiare su fenomeni culturali solidamente radicati, dipendono dalle condizioni in cui

63 — La Corte è al momento investita di numerose cause in materia. Oltre alle cause Sieckmann e Heidelberger Bauchemie, sopra citate, è stata anche investita della questione se un marchio possa essere costituito da rumori o suoni (causa C-283/01, Shield Mark, pendente dinanzi alla Corte).

64 — Citate sentenze Canon, punto 27, e Merz & Krell, punti 23 e 24.

65 — Punto 37, il corsivo è mio.

66 — V., in particolare, sentenze 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG GF (Racc. pag. I-3711, punto 14); Canon, citata, punto 28, e Merz & Krell, citata, punto 22.

67 — Sentenza 23 aprile 2002, causa C-143/00, Boehringer Ingelheim e a. (Racc. pag. I-3759, punto 29).

68 — Così il nero rimanda al lutto, il bianco alla purezza (Pastoureau, M., citato, pagg. 31 e 157).

il colore ci appare⁶⁹. Ne consegue che un colore non può avere un significato preciso a meno che esso non venga visto nell'ambito di una forma o di un disegno determinato⁷⁰.

88. È quindi, secondo me, sbagliato ritenere che un colore senza forma né contorno possa avere un significato così preciso come quello di indicare senza confusione possibile l'origine di un prodotto o di un servizio.

89. Non è per questo meno vero che l'UAMI abbia proceduto in più occasioni alla registrazione come marchio di un colore in sé. Sono stati così registrati, in particolare, il colore lilla/viola per del cioccolato⁷¹, il color magenta per prodotti e servizi in materia di telecomunicazioni⁷² ed il colore giallo per prodotti anticorrosivi⁷³. L'UAMI ha ritenuto che ciascuno di questi colori avesse acquisito, ai fini della designazione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, un carattere distintivo mediante l'uso che ne era stato fatto⁷⁴.

90. RegISTRAZIONI di tale genere mi sembrano discutibili sotto il profilo del segno concretamente percepito dai consumatori e che essi hanno imparato a riconoscere come indice dell'origine dei prodotti e dei servizi di cui si tratta. Come ho già detto, infatti, il colore è sempre l'attributo di qualcosa. Di conseguenza quello che i consumatori hanno imparato a riconoscere non è il colore in quanto tale, ma un oggetto rivestito di tale colore⁷⁵. Il colore viene quindi sempre associato mentalmente ad un altro elemento. Si tratterà per lo più di un logotipo o di un vocabolo⁷⁶. Questo secondo elemento sarà, quanto meno, la forma del prodotto messo in vendita.

91. Se questo secondo elemento viene a mancare, i consumatori non saranno più in grado di identificare con certezza l'origine del prodotto o del servizio di cui si tratta. In altre parole se il logotipo o il vocabolo che essi sono abituati a vedere sul prodotto o sulla sua confezione non vi figura più, o se la forma di questo prodotto cambia, i consumatori potranno nutrire dubbi sull'origine di quest'ultimo, anche se il colore rimane lo stesso.

92. Di conseguenza, ridurre i segni al colore astratto e registrare quest'ultimo

69 — Il portare un velo nero evoca il lutto; l'indossare, tuttavia, un abito nero per una serata non ha necessariamente lo stesso significato.

70 — Klinkenberg, J.-M., «Qu'est-ce que le signe?», in *Le langage, éditions sciences humaines*, pag. 105. L'autore cita il seguente esempio, tratto dal codice della strada: associato ad una forma rotonda, il colore rosso significa divieto; associato ad una forma triangolare, annuncia un pericolo.

71 — Registrazione del 27 ottobre 1999, n. 31336.

72 — Registrazione del 3 agosto 2000, n. 212787.

73 — Registrazione del 9 gennaio 2001, n. 396176.

74 — Dato che non esiste, nelle statistiche dell'UAMI, alcuna rubrica che riguardi specificamente i colori in sé, è difficile affermare che nessun marchio di questo tipo sia stato registrato a priori. Nonostante la giurisprudenza dell'UAMI consente di dedurre che, se registrazioni di questo tipo sono state ammesse, è stato solamente a titolo davvero eccezionale (v., per esempio, procedimento R 122/1998-3, citato, punti 17, 18 e 21).

75 — V., in tal senso, il paragrafo 70 delle mie conclusioni nella causa *Toshiba Europe* (sentenza 25 ottobre 2001, causa C-112/99, Racc. pag. I-7945).

76 — Se un automobilista può associare il verde alle stazioni BP, è perché, nel logo di questa compagnia, le lettere «BP» sono su sfondo verde e perché alcune superfici esterne degli edifici delle stazioni di servizio della detta compagnia sono dello stesso colore. Parimenti, il termine «Milka» figura sulla confezione delle tavolette di cioccolato per le quali il colore lilla/viola è stato registrato come marchio dall'UAMI.

come marchio rientra, secondo me, nel prendere una parte del marchio per il tutto. Il marchio non è costituito dal colore in sé, ma da tale colore associato ad un altro elemento o applicato ad un oggetto.

93. Tale disamina è stata accolta da alcuni uffici nazionali. Così, l'ufficio competente del Regno Unito non ha registrato il colore verde in sé alla richiesta della società petrolifera BP per i prodotti ed i servizi offerti nelle sue stazioni di servizio, ma tale colore applicato alle superfici esterne dei locali o degli edifici conformemente agli schemi allegati alle richieste di registrazione⁷⁷. Ancora, tale ufficio non ha registrato il semplice colore rosa per materiali d'isolamento, ma «the colour pink, as defined by pantone n. 196C, applied to the entire surface of the goods»⁷⁸ (il colore rosa, come definito da pantone n. 196C, applicato sull'intera superficie dei beni). In materia di servizi, l'autorità irlandese competente ha registrato a favore della United Parcel Service of America il marchio che risponde alla seguente definizione: «The mark consists of the colour brown as shown on the form of application, being the predominant colour applied to the visible surface of the uniforms worn by staff in the performance of the services»⁷⁹.

77 — High Court of Justice in Northern Ireland, Chancery Division, 16 giugno 2000, BP Amoco PLC v. John Kelly Ltd and Glenshane Tourist Services Ltd.

78 — Registrazione del 25 ottobre 1996, n. 2004215. La riproduzione del marchio sul registro mostra il disegno di un materiale isolante.

79 — Registrazione del 27 ottobre 1998, n. 221818. La riproduzione del marchio sul registro mostra un'uniforme del colore rivendicato.

94. Inoltre tale ragionamento, secondo cui non è il colore in sé che può acquistare un carattere distintivo con l'uso, corrisponde alle norme in vigore dinanzi al United States Patent and Trademark Office (ufficio dei brevetti e dei marchi degli Stati Uniti)⁸⁰. Al tal riguardo va sottolineato che il marchio della società Qualitex, che ha consentito alla Corte suprema degli Stati Uniti di pronunciarsi per la prima volta sulla tutela dei marchi di colore e di ammetterne la possibilità, non è costituito dalla sfumatura verde dorato in sé, ma da «a particular shade of green-gold applied to the top and the surfaces of the goods»⁸¹.

95. Alla luce di tali elementi ritengo che i citati esempi di registrazione come di mar-

80 — Secondo il Trademark manual of Examining Procedures, riveduto nel giugno 2002, la registrazione di un marchio è subordinata al suo uso precedente. La sezione 1202.05, intitolata «Colour as a mark» (Il colore come marchio), così prevede: «Color marks are marks that consist solely of one or more colors used on particular objects. For marks used in connection with goods, the color may be used on the entire surface of the goods, on a portion of the goods, or on all part of the packaging for the goods (...) Similarly, service marks may consist of color used on all or part of materials used in the advertising and rendering of the services (...) Color marks are never inherently distinctive, and cannot be registered on the Principal Register without a showing of acquired distinctiveness (...)» (<http://www.uspto.gov>).

81 — Registrazione n. 1633711. La rappresentazione del marchio sul registro mostra un disegno del prodotto. Nella sentenza Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 514 U. S. 159 (1995), la Corte suprema ha dichiarato che un colore può essere registrato come marchio solo se viene dimostrato che esso ha acquisito con il tempo «a secondary meaning», ossia che i consumatori gli riconoscono una funzione d'origine. La Corte suprema ha confermato la sua posizione nella sentenza Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Brothers, Inc., 165 F.3d 120 (2000).

chio di un colore in sé non infirmo la mia interpretazione dell'art. 2 della direttiva⁸².

96. Viceversa, le registrazioni menzionate al paragrafo 93 delle presenti conclusioni dimostrano, a mio parere, che gli operatori economici che utilizzano un colore per identificare i loro prodotti o i loro servizi devono poter beneficiare della tutela che accorda il regime dei marchi senza che sia necessario registrare il colore in sé. Inoltre tali operatori possono anche ricorrere alle norme del diritto dei loro Stati membri relative alla concorrenza sleale, alla responsabilità civile o alla tutela dei consumatori, come risulta dal sesto 'considerando' e dall'art. 5, n. 5, della direttiva.

97. Allo stato dei fatti, nessun elemento consente di ritenere che la tutela di tali

operatori contro concorrenti che, mediante l'uso dello stesso colore o di una sfumatura di quest'ultimo, cercassero di approfittare della notorietà o del carattere distintivo del loro marchio, verrebbe impedita o sminuita dall'esclusione dei colori in quanto tali dalle categorie di segni ricompresi nell'art. 2 della direttiva.

98. Esistono, invece, buone ragioni per credere che la registrazione di semplici colori come di marchio potrebbe avere conseguenze negative per la libera concorrenza che, come visto al paragrafo 8 delle presenti conclusioni, costituisce lo scopo della direttiva.

82 — Lo stesso dicasi delle sentenze del Tribunale 25 settembre 2002, causa T-316/00, Viking-Umwelttechnik/UAMI, «Giustapposizione di verde e grigio», (Racc. pag. II-3715), e 29 ottobre 2002, causa T-173/00, KWS Saat/UAMI «Tonalità arancio» (Racc. pag. II-3843) rese in un momento successivo all'udienza nel presente procedimento. In tali sentenze il Tribunale afferma, preliminarmente, che i colori o le combinazioni di colori, in quanto tali, possono costituire marchi comunitari nel caso in cui siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa (citata sentenza Viking-Umwelttechnik/UAMI «Giustapposizione di verde e grigio», punto 23, e KWS Saat/UAMI «tonalità arancio», punto 25). Inoltre, nella citata sentenza KWS Saat/UAMI «Sfumatura di arancione» il Tribunale afferma che una sfumatura del colore arancione in quanto tale, può presentare un carattere distintivo per alcuni servizi. Rilevo, innanzi tutto, che la questione se un colore in quanto tale, senza forma né contorno, possa costituire un marchio comunitario ai sensi dell'art. 4 del regolamento non è stata discussa dinanzi al Tribunale. Quanto, poi, ai motivi in base ai quali il Tribunale ha ammesso che una tonalità del colore arancio in quanto tale potesse avere un carattere distintivo per determinati servizi, essi non mi portano a rimettere in discussione la mia analisi.

99. Infatti, la registrazione di tale colore in sé porta, in applicazione dell'art. 5 della direttiva e, quantomeno, a causa dell'impossibilità per gli altri operatori economici di poter determinare con precisione se e come essi possono ancora fare uso di tale colore, a conferirne l'uso esclusivo al titolare del marchio. Inoltre, come visto al paragrafo 76 delle presenti conclusioni, tale uso esclusivo non verterà solamente sul colore quale riprodotto nella domanda di registrazione o indicato da un codice internazionale, ma potrà estendersi ad un gran numero di sfumature di quest'ultimo. In altre parole è molto probabile che la registrazione come marchio di una sfuma-

tura particolare di blu porti a conferire al suo titolare l'uso esclusivo del blu⁸³.

100. Tenuto conto, poi, dei sentimenti che essi possono suscitare nell'osservatore e del loro carattere più o meno visibile, il numero di colori effettivamente utilizzabili per un prodotto o un servizio specifico è ancora più limitato. Per convincersene si può fare riferimento ai «colori delle società di distribuzione di carburante», citate in esempio dai sostenitori della registrazione dei colori in sé come marchio⁸⁴. Il numero di colori utilizzati da tali società sulle superfici esterne dei loro edifici e nei loro logotipi è inferiore a quello dei colori che hanno un nome specifico e la maggior parte di questi è utilizzata in concorrenza da più società⁸⁵.

101. Basterebbe quindi che più colori in sé venissero registrati come marchio per conferire un vero e proprio monopolio dell'uso del colore ad alcuni operatori economici. Ora, un monopolio di tale genere potrebbe falsare le condizioni di concorrenza.

83 — Questo è anche lo stesso ragionamento seguito dall'UAMI. V., per quanto riguarda il colore blu, la decisione della seconda commissione di ricorso 29 febbraio 2000, procedimento R 342/1999-2, che respinge la domanda di registrazione depositata dalla società ARAL. V. anche la decisione R 122/1998-3, citata, punto 29.

84 — V. osservazioni scritte della Libertel, punto 7.1.

85 — Per esempio il giallo dalla Shell, l'Agip e la BP, il blu dall'ARAL, la Total e la Elf, il rosso dalla Total e dalla Elf, l'arancione dalla Total e dalla Esso, ecc..

102. Come la Commissione ha infatti giustamente sottolineato nelle sue osservazioni scritte⁸⁶, i colori rivestono oggi una grande importanza per le imprese. Un numero sempre maggiore di queste colora i propri prodotti e gli oggetti in relazione con la prestazione dei propri servizi⁸⁷. Tali colori servono a catturare l'attenzione dei consumatori⁸⁸. Inoltre, grazie ai sentimenti che essi suscitano, permettono alle imprese di collocare i loro prodotti ed i loro servizi nel nostro immaginario⁸⁹. I colori sono quindi divenuti un vero e proprio strumento di comunicazione tra le imprese ed i consumatori. È probabile che il loro utilizzo crescerà tenuto conto del fatto che l'immagine occupa oggi un posto preponderante nella comunicazione.

103. È quindi legittimo ritenere che un operatore economico che si vedesse privato della possibilità di utilizzare i colori o almeno un certo numero tra questi risulterebbe sfavorito nei confronti dei suoi

86 — Punto 73.

87 — Secondo il *Géodys 2000/2001, La marque dans tous ses états*, «Numerosi industriali creano, all'interno della loro struttura design, un gruppo specializzato in colori e materiali. È la Moulinex che ha cominciato, nel 1997, colorando di giallo o di verde i suoi piccoli elettrodomestici (...). Oggi la Apple colora i suoi iMac, la Nurofen le sue scatole di medicinali e la Philips i suoi televisori» pag. 218.

88 — Secondo Kapferer, J.-N., «Il colore è il primo punto di riferimento di un marchio per un consumatore che si serve da solo», in *Les marques, Capital de l'entreprise, Les chemins de la reconquête, Les éditions d'organisation 1995*, Parigi, pag. 355.

89 — I colori acidi incarnano il valore della regressione richiamando al consumatore i colori dell'infanzia, i colori forti la trasgressione e danno al consumatore l'impressione di liberarsi dalle convenzioni, le tinte naturali l'autenticità e conferiscono ai prodotti un aspetto rustico tranquillizzante, i colori high tech (verde metallizzato) la sicurezza e rassicurano perché sono sinonimo di perfezione (*Géodys 2000/2001*, citato, pag. 218).

concorrenti e che un monopolio dell'uso dei colori potrebbe anche ostacolare l'arrivo di nuovi operatori su un dato mercato.

105. Alla luce dei motivi sopra esposti, propongo alla Corte di risolvere così la questione: l'art. 2 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che un colore in sé, senza forma né contorno, non costituisce un segno che può essere riprodotto graficamente, idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

104. Alla luce di tali considerazioni, lo scopo del diritto dei marchi potrebbe anch'essa giustificare che i colori in quanto tali non possano essere attribuiti all'uso esclusivo di determinati operatori economici e che essi restino a disposizione di tutti.

106. Tenuto conto di tale soluzione, le altre questioni sollevate dal giudice nazionale sono prive di oggetto ai fini della causa principale. Ritengo che non sia necessario risolverle.

V — Conclusione

107. Alla luce delle considerazioni precedenti, propongo alla Corte di risolvere così le questioni sollevate dallo Hoge Raad der Nederlanden:

«L'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che un colore in sé, senza forma né contorno, non costituisce un segno che può essere riprodotto graficamente, idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».