

SENTENZA DELLA CORTE

4 ottobre 2001 *

Nel procedimento C-517/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Bundespatentgericht (Germania) nella causa promossa da

Merz & Krell GmbH & Co.,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. d), 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),

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, dalle sigg.re F. Macken (relatore) e N. Colneric e dal sig. C.W.A. Timmermans, giudici,

* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Alexander, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti I. Brinker e W. Berg, Rechtsanwälte,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 gennaio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 20 ottobre 1999, pervenuta in cancelleria il 31 dicembre successivo, il Bundespatentgericht ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. d), 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 prosieguito: la «direttiva»).
- 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un ricorso presentato dalla Merz & Krell GmbH & Co. (in prosieguito: la «Merz & Krell») contro il rifiuto del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) di registrare il marchio denominativo «Bravo» per materiale utilizzato per scrivere.

Sfondo giuridico

- 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 prodotti, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Secondo il terzo 'considerando', essa non è diretta ad un ravvicinamento completo delle legislazioni.

- 4 L'art. 2 della direttiva contiene un elenco di segni suscettibili di costituire un marchio. Esso recita come segue:

«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».

- 5 L'art. 3, n. 1, della direttiva prevede:

«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 nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

(...».

- 6 Va rilevato che soltanto le versioni danese e svedese del n. 1, lett. d), di tale disposizione contengono un riferimento ai segni ed alle indicazioni divenuti di uso comune nel linguaggio o nelle consuetudini leali e costanti del commercio «per i prodotti o i servizi» («for varen eller tjenesteydelsen» in danese e «för varan eller tjänsten» in svedese).

- 7 L'art. 3, n. 3, della direttiva dispone:

«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».

- 8 Il Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (legge tedesca relativa alla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi) 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «Markengesetz»), entrato in vigore il 1° gennaio 1995, ha trasposto la direttiva in diritto tedesco.

- 9 Secondo il suo art. 8, n. 2, punto 3, sono esclusi dalla registrazione i marchi «composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi».

La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale

- 10 La Merz & Krell ha presentato una domanda di registrazione del marchio denominativo «Bravo» per «materiale utilizzato per scrivere». Tale domanda è stata respinta dal Deutsches Patent- und Markenamt per il motivo che la parola «bravo» rappresenta, negli ambienti commerciali interessati, una semplice espressione di elogio. Tali ambienti vedrebbero nel marchio denominativo «Bravo» presentato alla registrazione soltanto un'espressione elogiativa e uno slogan pubblicitario sprovvisti di qualsiasi carattere distintivo, di modo che tale marchio non potrebbe fruire di una tutela.
- 11 Adito dalla Merz & Krell con un ricorso avverso tale decisione di rigetto, il Bundespatentgericht ritiene che la fondatezza dell'esclusione dalla registrazione opposta alla ricorrente debba essere valutata alla luce dell'art. 8, n. 2, punto 3, del Markengesetz.
- 12 Esso rileva che la parola «bravo» assume lo stesso significato, in molte lingue europee, di una manifestazione di approvazione nel senso di «buono» o di «bello». Esso accerta altresì che siffatto termine viene effettivamente utilizzato, nella pubblicità, in Germania e in numerosi altri paesi europei, come manifestazione di approvazione e di elogio per vari prodotti e servizi. Esso segnala però di non averne potuto accertare l'impiego quanto al materiale utilizzato per scrivere.

- 13 Il Bundespatentgericht considera che, secondo l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva, per escludere dalla registrazione il marchio denominativo «Bravo» basterebbe che il termine «bravo» sia divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio, senza con ciò descrivere concretamente i prodotti in questione.
- 14 Il giudice a quo rileva tuttavia che, stando alla lettera dell'art. 8, n. 2, punto 3, del Markengesetz, un diniego di registrazione ad un marchio fondato su tale disposizione presupporrebbe che il termine presentato alla registrazione fosse divenuto di uso comune per designare i prodotti o i servizi per i quali si richiede la registrazione di detto marchio.
- 15 Peraltro il tenore letterale dell'art. 8, n. 2, punto 3, del Markengesetz lascerebbe aperta la questione se un nesso generico coi prodotti o coi servizi oggetto di tale marchio sia sufficiente ad escluderlo dalla registrazione sulla base di tale disposizione, o se occorra uno specifico nesso con detti prodotti o servizi.
- 16 Considerando che l'art. 8, n. 2, punto 3, del Markengesetz dev'essere interpretato in modo conforme all'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva, di cui esso assicura la trasposizione in diritto tedesco, il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba, nonostante la sua formulazione contraria, essere interpretato restrittivamente nel senso che vengono presi in considerazione, quali impedimenti alla registrazione come marchi, soltanto i segni o le indicazioni che descrivano direttamente i prodotti e servizi in concreto dichiarati per la registrazione, cioè le loro proprietà o caratteristiche essenziali, oppure se tale disposizione debba essere intesa nel senso che, oltre ai "segni comuni" e alle

definizioni generiche, vadano altresì esclusi dalla registrazione come marchi quei segni o quelle indicazioni che, nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio, siano divenuti di uso comune nell'ambito del settore considerato o di un settore analogo in quanto slogan commerciali, indicazioni di qualità, espressioni incitanti all'acquisto, e così via, senza descrivere direttamente proprietà concrete dei prodotti e servizi dichiarati».

Sulla prima parte della questione

- 17 Con la prima parte della questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva vada interpretato nel senso che osta alla registrazione di un marchio soltanto se i segni o le indicazioni da cui tale marchio è esclusivamente composto siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi per cui detto marchio è presentato alla registrazione.
- 18 I governi tedesco e del Regno Unito nonché la Commissione fanno valere che l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva va interpretato nel senso che sono esclusi dalla registrazione soltanto i segni o le indicazioni che, nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio, sono divenuti di uso comune per designare prodotti o servizi del tipo di quelli per cui il marchio è stato presentato alla registrazione.
- 19 Il governo tedesco sostiene altresì che, se fosse accolta un'interpretazione più ampia di tale disposizione, la stessa ridurrebbe di conseguenza, senza necessità, il numero dei segni o delle indicazioni disponibili per essere registrati.

- 20 Occorre rilevare che la direttiva ha per oggetto, come risulta dal primo e dal settimo 'considerando', di subordinare alle stesse condizioni, in tutti gli Stati membri, l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio registrato, al fine di abolire le disparità nelle legislazioni degli Stati membri che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.
- 21 Il diritto di marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato mira a stabilire. In tale sistema le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di identificarli (v., segnatamente, sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-349/95, *Loendersloot*, Racc. pag. I-6227, punto 22).
- 22 In tale ottica si deve inoltre ricordare che la funzione essenziale del marchio consiste 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 (v., segnatamente, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, *Canon*, Racc. pag. I-5507, punto 28).
- 23 Il legislatore comunitario ha consacrato tale funzione essenziale del marchio disponendo, all'art. 2 della direttiva, che i segni che possono essere riprodotti graficamente possono costituire un marchio a condizione ch'essi siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- 24 Dato quanto precede, segni o indicazioni inadatti ad assolvere la funzione essenziale del marchio non possono fruire della tutela accordata dalla registrazione. Come emerge dal decimo 'considerando' della direttiva, la tutela accordata dal marchio registrato mira in particolare a garantire la funzione d'origine di detto marchio.

- 25 Proprio alla luce di tali considerazioni occorre interpretare l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva.
- 26 Va rilevato che, secondo l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini del commercio.
- 27 Certo, diversamente dall'art. 8, n. 2, punto 3, del Markengesetz che prende in considerazione esclusivamente segni o indicazioni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini del commercio «per designare i prodotti o servizi», l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva non implica una precisione siffatta. Non se ne può tuttavia inferire che, per esaminare la fondatezza della domanda di registrazione di un marchio, non occorra tener conto del nesso tra i segni o le indicazioni costitutivi di tale marchio e i prodotti o i servizi cui quest'ultimo si riferisce.
- 28 Infatti, l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva è diretto ad impedire la registrazione di segni o indicazioni che sono inadatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e non soddisfano quindi la condizione di cui all'art. 2 della direttiva.
- 29 Pertanto, al fine di stabilire se determinati segni o indicazioni presentino un siffatto carattere distintivo, non può farsi astrazione dai prodotti o dai servizi che codesti segni o indicazioni hanno per oggetto di distinguere.
- 30 Tale constatazione è corroborata dall'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva. Infatti, come la Corte ha dichiarato al punto 44 della sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windserfing Chiemsee* (Racc. pag. I-2779), a norma

di tale disposizione un tale segno può, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, acquisire un carattere distintivo, condizione della sua registrazione. Orbene, l'esistenza di un potere di differenziazione risultante dall'uso di un segno può constatarsi solo in rapporto ai prodotti e ai servizi che portano tale segno.

- 31 Ne consegue che l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva va interpretato nel senso che non osta alla registrazione di un marchio soltanto quando i segni o le indicazioni da cui tale marchio è esclusivamente composto siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi per cui detto marchio è presentato alla registrazione.

Sulla seconda parte della questione

- 32 Con la seconda parte della questione il giudice a quo chiede se l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva osti alla registrazione di un marchio unicamente quando i segni o le indicazioni da cui tale marchio è esclusivamente composto descrivono le qualità o le caratteristiche dei prodotti e dei servizi per cui detto marchio è presentato alla registrazione o anche quando tali segni o tali indicazioni sono slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti all'acquisto, benché non descrivano le qualità o le caratteristiche di detti prodotti e servizi.
- 33 Il governo del Regno Unito sostiene che i marchi possono rientrare nell'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva, anche se i segni o le indicazioni che li compongono non descrivono direttamente i prodotti o i servizi in questione, ma sono comunemente associati a detti prodotti o servizi.

- 34 La Commissione fa valere anche che l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva non pone come presupposto della sua applicazione che i segni o le indicazioni di cui si compone un marchio descrivano direttamente i prodotti o i servizi per cui detto marchio è presentato alla registrazione. Essa considera che tale disposizione vieta la registrazione dei segni o delle indicazioni che designano, in quanto segni comuni o termini generici, i prodotti e i servizi interessati o che, omettendo di designarli, rappresentano di norma un particolare significato supplementare.
- 35 Va preliminarmente rilevato che, benché sussista un'evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), e dell'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva, l'esclusione dalla registrazione dei marchi considerati da quest'ultima disposizione non si fonda sulla natura descrittiva di tali marchi, ma sull'uso vigente negli ambienti del commercio cui fa capo lo scambio dei prodotti e dei servizi per cui detti marchi sono stati presentati.
- 36 Ne deriva che, per dare un effetto utile all'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva, la portata di tale disposizione, la cui interpretazione è richiesta alla Corte, non va limitata ai soli marchi che descrivono le qualità o caratteristiche dei prodotti e dei servizi cui essi si riferiscono.
- 37 Occorre sottolineare in proposito che segni o indicazioni costitutivi di un marchio che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi oggetto di tale marchio non sono adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e non soddisfano quindi la funzione essenziale di detto marchio, a meno che l'uso che di tali segni sia stato fatto abbia permesso a questi ultimi di acquisire un carattere distintivo idoneo ad essere riconosciuto in forza dell'art. 3, n. 3, della direttiva.

- 38 In un'ipotesi siffatta non occorre dunque esaminare se i segni o le indicazioni di cui trattasi siano descrizioni delle qualità o caratteristiche di tali prodotti o di tali servizi.
- 39 Ne consegue del pari che, nel caso in cui i segni o le indicazioni in questione siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi cui il marchio si riferisce, poco importa che essi siano utilizzati in quanto slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare detti prodotti o servizi.
- 40 Tuttavia la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione. Spetta al giudice nazionale stabilire in ciascun caso se tali segni o indicazioni siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi oggetto di detto marchio.
- 41 Ne deriva che l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva va interpretato nel senso ch'esso subordina l'esclusione dalla registrazione di un marchio alla sola condizione che i segni o le indicazioni da cui è esclusivamente composto tale marchio siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi per cui detto marchio è stato presentato alla registrazione. È irrilevante, nel contesto dell'applicazione di tale disposizione, che i segni o le indicazioni controversi descrivano o meno le qualità o caratteristiche di detti prodotti o servizi.

Sulle spese

- 42 Le spese sostenute dai governi tedesco e del Regno Unito 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 sulla questione sottoposta dal Bundespatentgericht con ordinanza 20 ottobre 1999, dichiara:

L'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, va interpretato nel senso che non osta alla registrazione di un marchio soltanto quando i segni o le indicazioni da cui tale marchio è esclusivamente composto siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi per cui detto marchio è presentato alla registrazione.

Tale medesima disposizione va interpretata nel senso che subordina l'esclusione dalla registrazione di un marchio alla sola condizione che i segni o le indicazioni da cui è esclusivamente composto tale marchio siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi per cui detto marchio è stato presentato alla registrazione. È irrilevante, nel contesto dell'applicazione di tale disposizione, che i segni o le indicazioni controversi descrivano o meno le qualità o caratteristiche di detti prodotti o servizi.

Rodríguez Iglesias	Gulmann	Wathelet
Skouris	Puissochet	Jann
Sevón	Schintgen	Macken
Colneric	Timmermans	

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 ottobre 2001.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias