SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

15 febbraio 2007 *

Nel procedimento C-239/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) con decisione 30 maggio 2005, pervenuta in cancelleria il 3 giugno 2005, nella causa tra

BVBA Management, Training en Consultancy

e

Benelux-Merkenbureau,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris (relatore), G. Arestis e L. Bay Larsen, giudici,

* Lingua processuale: l'olandese.

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per il Benelux-Merkenbureau, dai sigg. L. de Gryse e B. Dauwe, advocaten;

— per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. N. Rasmussen e H. van Vliet, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 luglio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione 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 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la BVBA Management, Training en Consultancy (in prosieguo: la «MT & C») e il Benelux-Merkenbureau (Ufficio marchi del Benelux; in prosieguo: il «BBM») a motivo del rifiuto opposto da quest'ultimo alla registrazione, su richiesta della MT & C, come marchio per diversi prodotti e servizi del marchio denominativo «The Kitchen Company».

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Secondo il primo 'considerando', la direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, al fine 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, questa non mira ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa e si limita a ravvicinare le disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno.

5 Il quinto 'considerando' della direttiva sottolinea che gli Stati membri mantengono la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione dei marchi e che spetta loro, in particolare, stabilire la forma delle procedure di registrazione.

6 Il settimo 'considerando' della direttiva precisa che la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni e che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità inerenti al marchio di impresa stesso, ad esempio l'assenza di carattere distintivo, devono essere enumerati esaurientemente.

7 L'art. 3 della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», così recita:

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

(...)

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;

(...)

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.

(...)».

8 L'art. 13 della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione e motivi di decadenza o di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi», prevede quanto segue:

«Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullità di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi».

La normativa nazionale

9 La legge uniforme del Benelux sui marchi è stata modificata, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, con il protocollo del 2 dicembre 1992 che modifica la detta legge (*Moniteur belge* del 12 marzo 1996, pag. 5317; in prosieguo: l'«LBM»), al fine di recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico dei tre Stati membri del Benelux.

10 L'art. 1 dell'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 delle confezioni e tutti gli altri segni che servono a distinguere i prodotti di un'impresa.

(...)».

11 L'art. 6 bis dell'LBM così recita:

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

a) il segno depositato non costituisce un marchio ai sensi dell'art. 1, in particolare per mancanza di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 6 quinquies, parte B, n. 2, della Convenzione di Parigi;

(...)

2. Il diniego di registrazione deve riguardare il segno costitutivo del marchio nel suo insieme. Esso può essere limitato a uno o più prodotti che il marchio è destinato a coprire.

3. L'Ufficio marchi del 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. Qualora le obiezioni dell'Ufficio marchi del Benelux contro la registrazione non siano superate entro il termine impartito, la registrazione del deposito è rifiutata in tutto o in parte. L'Ufficio marchi del 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.

(...)».

12 Ai sensi dell'art. 6 ter della LBM:

«Il depositante può, entro i due mesi successivi alla comunicazione ex art. 6 bis, [n. 4], presentare ricorso alla Cour d'Appel di Bruxelles, al Gerechtshof dell'Aja o alla Cour d'Appel di Lussemburgo al fine di ottenere un'intimazione di registrazione del deposito. (...)».

13 Infine, nella procedura di registrazione di marchi di prodotti o di servizi, il BBM segue il sistema di classificazione di prodotti e servizi stabilito dall'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»), del quale i tre Stati membri del Benelux sono parti contraenti.

La controversia di cui alla causa principale e le questioni pregiudiziali

14 Il 7 aprile 2000, la MT & C, richiedente di cui alla causa principale, ha depositato presso il BBM una domanda di registrazione del marchio denominativo «The Kitchen Company» come marchio per taluni prodotti delle classi 11, 20 e 21 nonché per servizi rientranti nelle classi 37 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

15 I prodotti e servizi per cui si chiedeva la protezione del marchio venivano indicati per ognuna delle classi di cui trattasi. Per quanto riguarda la classe 21, la domanda verteva su utensili da cucina nonché su vasellame da tavola e da cucina in vetro, porcellana, metalli non preziosi, materiali sintetici e maiolica.

16 Il 24 aprile 2001, in via provvisoria, e il 25 febbraio 2002, in via definitiva, il BBM ha notificato il rifiuto di registrare il marchio denominativo «The Kitchen Company» per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell'art. 6 bis, n. 1, lett. a), dell'LBM.

17 Risulta dalla decisione di rinvio che il BBM non ha formulato conclusioni separate relativamente a ogni prodotto e servizio per cui si chiedeva la protezione, ma ha deciso che il marchio depositato è privo di qualsiasi carattere distintivo per l'insieme dei prodotti e servizi di cui alla tutela richiesta.

18 La MT&C ha adito lo Hof van beroep te Brussel (Corte di appello di Bruxelles) con un ricorso, chiedendogli di annullare la decisione impugnata e di ordinare al BBM di registrare il marchio, in via principale, per ogni classe richiesta e, in via subordinata, per le classi per le quali il giudice del rinvio stabilisca che il marchio depositato presenta un carattere distintivo.

19 Lo Hof van beroep te Brussel ha confermato la decisione del BBM secondo cui il marchio denominativo «The Kitchen Company» è privo di qualsiasi carattere distintivo per l'insieme dei prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione salvo taluni prodotti della classe 21.

20 A questo riguardo, lo Hof van beroep te Brussel asserisce che, nell'ambito dei prodotti appartenenti a tale classe, il carattere descrittivo del marchio esiste soltanto per gli utensili da cucina in funzione della loro tipologia e della loro destinazione. Per gli altri prodotti, il giudice del rinvio afferma che la combinazione delle parole «The Kitchen Company» non evoca, per spontanea associazione linguistica, la destinazione dei prodotti nella percezione del consumatore medio. Di conseguenza, e contrariamente all'opinione del BBM, tale giudice considera che, in mancanza del carattere descrittivo del marchio e dal momento che nessun altro motivo di diniego relativo alla registrazione è stato sollevato dal BBM o dinanzi ad esso dibattuto, quest'ultimo possiede proprio un carattere distintivo per tali prodotti.

21 Tuttavia, richiamandosi alla sentenza della Corte di giustizia del Benelux 15 dicembre 2003, nella causa A 2002/2, BBM/Vlaamse Toeristenbond, il BBM sostiene dinanzi al giudice di rinvio che questi non può esaminare la domanda subordinata della MT&C, dal momento che quest'ultima non ha sollecitato una registrazione limitata a taluni prodotti né nella sua domanda iniziale né nel suo reclamo presso il BBM e che il detto giudice non può conoscere di questioni che esulano dall'ambito della decisione del BBM o che non sono state presentate a quest'ultimo.

22 Lo Hof van beroep te Brussel rileva in particolare che, in base alla sentenza della Corte 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (Racc. pag. I-1619), l'autorità competente deve valutare la domanda di registrazione per ciascuno dei prodotti e dei servizi per cui è chiesta tutela, e tale autorità può giungere a conclusioni diverse per ciascuno dei prodotti o servizi considerati. Il giudice del rinvio considera che dovrebbe logicamente derivarne che, in un tale caso, la detta autorità debba indicare tali conclusioni nella decisione provvisoria di diniego ed, eventualmente, nella decisione definitiva.

23 Il giudice del rinvio rileva altresì che non è escluso che i fatti e le circostanze rilevanti subiscano modifiche nel periodo intercorrente tra il momento della decisione dell'autorità competente e quello in cui il giudice decide sull'impugnazione avverso tale decisione.

24 Orbene, lo Hof van Beroep te Brussel considera che, in un ambito legislativo come quello stabilito dall'art. 6 bis e 6 ter della LBM, una prassi che consiste, per l'autorità competente, nel decidere, come nel caso di specie di cui alla causa principale, che il segno depositato è privo di qualsiasi carattere distintivo per l'insieme dei prodotti e servizi per cui è richiesta la tutela, senza formulare conclusioni distinte per ciascuno dei prodotti e servizi, può essere tale da impedire al giudice adito con un ricorso avverso tale decisione di prendere in considerazione ogni fatto e circostanza rilevante. Infatti, la mancanza di un impedimento alla registrazione per uno dei prodotti menzionati nella domanda di registrazione, ma non per gli altri, può costituire un fatto rilevante per la valutazione della detta domanda. Tuttavia, in mancanza di conclusioni definitive enunciate separatamente per ogni prodotto o servizio, il detto giudice non può esercitare pienamente il suo sindacato, allorché la normativa nazionale stabilisce che possa pronunciarsi solo su quanto sottoposto al vaglio dell'autorità competente e quanto rientra nella decisione della detta autorità.

25 In queste circostanze, lo Hof van beroep te Brussel ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'autorità competente in materia di marchi, dopo aver valutato tutti i fatti e le circostanze pertinenti per accertare la presenza di un impedimento assoluto alla registrazione, nella sua decisione a titolo provvisorio e in quella definitiva [sulla domanda di registrazione di un marchio] debba esprimere le proprie conclusioni separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi per cui si chiede la tutela.

2) Se i fatti e le circostanze pertinenti che devono essere presi in considerazione dall'organo giurisdizionale in caso di impugnazione della decisione dell'autorità per i marchi possono essere differenti a causa del lasso di tempo decorso tra le (...) due decisioni, o se siffatto organo giurisdizionale debba prendere in considerazione solo i fatti e le circostanze sussistenti al momento della decisione dell'autorità competente.

3) Se l'interpretazione data dalla Corte (...) nella [citata sentenza Koninklijke KPN Nederland] osti a che la normativa nazionale sulla competenza del [suddetto] organo giurisdizionale sia intesa nel senso che ad esso sia precluso tenere conto dei cambiamenti dei fatti e delle circostanze rilevanti, oppure pronunciarsi sul potere distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che l'autorità competente, qualora rifiuti la registrazione di un marchio, sia tenuta ad indicare nella sua decisione la conclusione a cui essa è giunta separatamente per ciascuno dei prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione, indipendentemente dal modo in cui tale domanda è stata formulata.

Osservazioni sottoposte alla Corte

27 Secondo il BBM, il fatto che l'esistenza di un impedimento alla registrazione debba essere valutata con riguardo a prodotti o servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta non impone sempre di indicare separatamente per ogni prodotto o servizio menzionato nella domanda la ragione per la quale la registrazione debba o meno essere rifiutata.

28 Il governo tedesco sostiene, per contro, che l'autorità competente debba in via di principio indicare nella sua decisione la conclusione a cui è giunta separatamente per ciascuno dei prodotti e servizi per i quali la tutela del marchio è richiesta. L'autorità in questione potrebbe tuttavia esimersi dall'indicare tale conclusione in particolare per ciascuno dei detti prodotti e servizi nei limiti in cui alcuni di essi, relativamente ai quali la tutelabilità del segno si deve valutare in modo identico, possano essere raggruppati.

29 Secondo la Commissione delle Comunità europee, l'autorità competente deve motivare la propria decisione di diniego della registrazione di un marchio per ogni prodotto e servizio per i quali tale registrazione è richiesta. Essa potrebbe tuttavia limitarsi ad una motivazione generale se ritiene che quest'ultima valga per tutti i prodotti e servizi interessati.

Giudizio della Corte

30 Occorre innanzi tutto rammentare che l'esame degli impedimenti alla registrazione enunciati in particolare all'art. 3 della direttiva, effettuato in sede di domanda di registrazione, dev'essere approfondito e completo, al fine di evitare l'indebita registrazione di marchi (sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 123 e giurisprudenza citata).

31 Per di più, la Corte ha stabilito che, poiché la registrazione di un marchio è richiesta sempre in relazione a prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione, il problema di stabilire se il marchio rientri o meno nella sfera di applicazione di uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'art. 3 della direttiva dev'essere valutato in concreto con riferimento a tali prodotti o servizi (sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 33).

32 La Corte ha altresì deciso che, quando la registrazione di un marchio è richiesta per diversi prodotti o servizi, l'autorità competente deve verificare che il marchio non ricada nella sfera di applicazione di alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'art. 3, n. 1, della direttiva in relazione a ciascuno dei detti prodotti o servizi e può giungere a conclusioni diverse a seconda dei prodotti o dei servizi considerati (sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 73).

33 Peraltro, l'art. 13 della direttiva prevede che, se un impedimento alla registrazione di un marchio di impresa sussiste soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è richiesto, l'impedimento alla registrazione riguardi solo i prodotti o servizi di cui trattasi.

34 Ne deriva, da una parte, che la valutazione dei motivi di impedimento enunciati all'art. 3 della direttiva deve vertere su ciascuno dei prodotti o servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta e, dall'altra parte, che la decisione con cui l'autorità competente nega la registrazione di un marchio, in via principio, dev'essere motivata per ciascuno dei detti prodotti o servizi.

35 Questa conclusione non può essere rimessa in discussione allorché la domanda sottoposta all'autorità competente per un insieme di prodotti o servizi non verte in via subordinata sulla registrazione del marchio interessato per classi specifiche di prodotti o servizi o per prodotti o servizi considerati separatamente.

36 L'obbligo, per l'autorità competente, di motivare il diniego della registrazione di un marchio riguardo a ciascuno dei prodotti o servizi per i quali tale registrazione è richiesta risulta altresì dall'esigenza essenziale che qualsiasi decisione di un'autorità nazionale con cui viene rifiutato il beneficio di un diritto riconosciuto dal diritto comunitario possa essere sottoposta ad un sindacato giurisdizionale destinato ad assicurarne la tutela effettiva e che, perciò, deve riguardare la legittimità della motivazione (v., in tal senso, sentenza 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punti 14 e 15).

37 Tuttavia, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l'autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o servizi interessati.

38 Avuto riguardo all'insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione che la direttiva dev'essere interpretata nel senso che l'autorità competente, qualora rifiuti la registrazione di un marchio, è tenuta ad indicare nella sua decisione la conclusione a cui essa è giunta per ciascuno dei prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione, indipendentemente dal modo in cui tale domanda è stata formulata. Tuttavia, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l'autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati.

Sulla seconda parte della terza questione

39 Con la seconda parte della terza questione, che occorre, quindi, valutare, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che preclude al giudice adito di un ricorso

avverso una decisione dell'autorità competente di pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio per ciascuno dei prodotti e servizi singolarmente considerato.

Osservazioni presentate alla Corte

40 Il BBM afferma che, per quanto attiene alla competenza del giudice per pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio «per ciascuno dei prodotti e servizi in [particolare]», questa questione si confonde con la prima e deve ricevere la stessa soluzione. Peraltro, in quanto essa richiama una possibile contraddizione tra la citata sentenza Koninklijke KPN Nederland e l'interpretazione delle «norme nazionali che disciplinano la competenza del giudice [in caso di ricorso avverso la decisione dell'autorità nazionale]», la seconda parte della terza questione non sarebbe fondata in fatto. Infatti, deriverebbe dalla detta sentenza che i limiti della competenza dei giudici nazionali sono stabiliti da norme di diritto interno.

41 Il governo tedesco sostiene, al contrario, che è esclusa la limitazione del sindacato giurisdizionale con norme nazionali per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo del marchio operata separatamente per prodotti o per servizi. La direttiva, così come interpretata nella citata sentenza Koninklijke KPN Nederland, fornirebbe su questo punto alle autorità competenti alcune indicazioni obbligatorie per le loro decisioni. Secondo tale governo, i giudici che, nel loro ordinamento interno, sono legittimati soltanto a valutare la correttezza di tali decisioni possono e devono pronunciarsi anche rispetto ai prodotti e ai servizi, vale a dire su ciascuna classe separatamente. Il detto governo aggiunge tuttavia che l'autorità competente può esimersi da un'indicazione separata per ciascuno dei prodotti o servizi qualora sia possibile enunciare una conclusione sintetica per prodotti e servizi riguardo ai quali l'attitudine del segno ad essere protetto si deve valutare in modo identico.

42 Per la Commissione, la direttiva non osta al fatto che le norme nazionali che disciplinano la competenza del giudice adito di un ricorso avverso la decisione dell'autorità competente siano interpretate nel senso che, se il depositario del marchio non ha formulato una domanda subordinata di registrazione per quei prodotti e servizi per i quali tale autorità non opporrebbe alcun impedimento, esse precluderebbero a tale giudice di intimare alla detta autorità la registrazione del marchio per una parte dei prodotti o dei servizi. Secondo la Commissione, l'LBM soddisfa la direttiva, in particolare i suoi artt. 3 e 13, la quale lascia agli Stati membri una grande libertà per l'elaborazione delle procedure interne in materia di marchi.

Giudizio della Corte

43 Innanzi tutto, occorre ricordare che la direttiva, come risulta dal suo terzo 'considerando', non procede ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa, ma si limita al ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno.

44 Inoltre, ai sensi del suo quinto 'considerando', tale direttiva lascia piena libertà agli Stati membri di fissare le disposizioni procedurali relative, tra l'altro, alla registrazione dei marchi, in particolare, per quanto riguarda la forma della procedura di registrazione.

45 Secondo costante giurisprudenza, in mancanza di una disciplina comunitaria su un aspetto particolare di una materia che rientra nell'ambito del diritto comunitario, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti

spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, e tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza 6 dicembre 2001, causa C-472/99, Clean Car Autoservice, Racc. pag. I-9687, punto 28, e citata giurisprudenza).

46 Orbene, per quanto riguarda una disciplina nazionale come quella in esame nella causa principale, che preclude al giudice adito con un ricorso avverso una decisione dell'autorità competente di pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione del detto marchio nel caso in cui né tale domanda né la decisione della detta autorità vertano su categorie di prodotti o servizi oppure su prodotti o servizi considerati separatamente, una tale limitazione delle competenze giurisdizionali non può essere considerata contraria al principio di effettività, dal momento che, in particolare, l'interessato, a seguito di una sentenza che gli sia pienamente o parzialmente sfavorevole, potrebbe depositare una nuova domanda di registrazione del marchio. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se tali principi di equivalenza e di effettività siano rispettati.

47 Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che il giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una decisione presa in relazione a una domanda di registrazione di un marchio deve prendere in considerazione anche tutti i fatti e le circostanze pertinenti nei limiti dell'esercizio delle sue competenze, come definite dalla normativa nazionale applicabile (v., in tal senso, sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 36).

48 Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda parte della terza questione che la direttiva dev'essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che preclude al giudice adito con un ricorso avverso una decisione dell'autorità competente di pronunciarsi sul carattere

distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione qualora né tale domanda né tale decisione vertano su categorie di prodotti o servizi o su prodotti o servizi considerati separatamente.

Sulla seconda questione e sulla prima parte della terza questione

49 Con la seconda questione e la prima parte della sua terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che preclude al giudice adito di un ricorso avverso una decisione dell'autorità competente di prendere in considerazione fatti e circostanze successivi alla data di adozione della detta decisione.

Sulla ricevibilità

50 Nelle sue osservazioni il BBM solleva, in via principale, un'eccezione di irrecevibilità riguardo a tali questioni.

51 Queste ultime si sarebbero basate sull'idea che i «fatti e le circostanze pertinenti» da prendere in considerazione sarebbero diversi in ragione del tempo decorso tra la decisione adottata dal BBM e quella del giudice adito di un ricorso avverso tale decisione. Tuttavia, dalla decisione di rinvio non emergerebbe affatto che sia effettivamente intervenuto un tale cambiamento. Tali questioni sarebbero quindi puramente teoriche o ipotetiche e, pertanto, irricevibili.

52 Si deve ricordare a questo proposito, in conformità di una giurisprudenza costante, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali stabilita dall'art. 234 CE, che 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 Corte. Tuttavia, la Corte non può statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto, in particolare, che l'interpretazione di una norma comunitaria chiesta da tale giudice non abbia alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica (v., in tal senso, sentenza 25 ottobre 2005, causa C-350/03, Schulte, Racc. pag. I-9215, punto 43 e citata giurisprudenza).

53 Ciò non avviene per quanto riguarda le presenti questioni. Infatti, il giudice del rinvio osserva che, chiamato a pronunciarsi su un ricorso avverso la decisione dell'autorità competente, è possibile che, nelle circostanze della causa di cui trattasi, la normativa nazionale gli precluda di prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti. Esso suggerisce che un tale fatto rilevante nell'esame della domanda di registrazione potrebbe essere che non esiste alcun impedimento alla registrazione per taluni prodotti sui quali verte tale domanda mentre esiste per altri.

54 In queste circostanze, sembra che la seconda questione e la prima parte della terza questione non siano di natura teorica o ipotetica e, pertanto, siano ricevibili.

Osservazioni sottoposte alla Corte

55 Il BBM sostiene che l'art. 3 della direttiva non può offrire alcuna soluzione alla seconda questione.

56 Basandosi sulla citata sentenza Koninklijke KPN Nederland, nonché sull'art. 3, n. 3, seconda frase, della direttiva, il governo tedesco sostiene che la questione della limitazione della valutazione dei fatti e delle circostanze che si producono o emergono soltanto dopo la decisione dell'autorità competente relativa alla domanda di registrazione di un marchio rientra nella competenza degli Stati membri.

57 La Commissione condivide tale opinione e aggiunge che le norme di diritto nazionale che precludono ad un giudice di dichiarare illegittima una decisione dell'autorità competente sulla base dei fatti e delle circostanze successive a tale decisione devono soddisfare i principi di equivalenza e di effettività.

Giudizio della Corte

58 La Corte ha già stabilito, da una parte, che l'autorità competente deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti prima di adottare una decisione definitiva su una domanda di registrazione di un marchio e, dall'altra, che il giudice adito di un ricorso avverso tale decisione deve altresì prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti nei limiti dell'esercizio delle sue competenze, come definite dalla normativa nazionale applicabile (v., in tal senso, sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 36).

59 In tali controversie, come sottolinea giustamente la Commissione, il giudice nazionale è chiamato a controllare la legittimità di una determinata decisione dell'autorità competente. Orbene, tale decisione ha potuto essere adottata soltanto in funzione dei fatti e delle circostanze di cui tale autorità poteva avere conoscenza al momento in cui essa ha deliberato.

60 Occorre quindi concludere che un ordinamento giuridico nazionale può precludere al giudice adito di un ricorso avverso una decisione dell'autorità competente di prendere in considerazione i fatti e le circostanze successivi alla detta decisione per valutarne la legittimità.

61 Avuto riguardo alle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione e alla prima parte della terza questione che la direttiva dev'essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che preclude al giudice adito con un ricorso avverso una decisione dell'autorità competente di prendere in considerazione fatti e circostanze successivi alla data di adozione della detta decisione.

Sulle spese

62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La 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 interpretata nel senso che:

— **l'autorità competente, qualora rifiuti la registrazione di un marchio, è tenuta ad indicare nella sua decisione la conclusione a cui essa è giunta per ciascuno dei prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione, indipendentemente dal modo in cui tale domanda è stata formulata. Tuttavia, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l'autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati;**

— **essa non osta ad una normativa nazionale che preclude al giudice adito con un ricorso avverso una decisione dell'autorità competente di pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione qualora né tale domanda né tale decisione vertano su categorie di prodotti o servizi o su prodotti o servizi considerati separatamente;**

— **essa non osta ad una normativa nazionale che preclude al giudice adito con un ricorso avverso una decisione dell'autorità competente di prendere in considerazione fatti e circostanze successivi alla data di adozione della detta decisione.**

Firme