SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
12 febbraio 2004 *

Nel procedimento C-265/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Benelux-Gerechtshof nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Campina Melkunie BV

e

Benelux-Merkenbureau,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2 e 3, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),

* Lingua processuale: l'olandese.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e R. Schintgen, e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Campina Melkunie BV, dai sigg. T. van Innis e J. Oomens, advocaten;

— per il Benelux-Merkenbureau, dai sigg. L. De Gryse e J.H. Spoor, advocaten;

— per il governo portoghese, dai sigg. L.I. Fernandes e A.F. do Espírito Santo Robalo, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks e dal sig. H.M.H. Speyart, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Campina Melkunie BV e del Benelux-Merkenbureau all'udienza del 15 novembre 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con sentenza 26 giugno 2000, pervenuta in cancelleria il 29 giugno successivo, il Benelux-Gerechtshof ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 2 e 3, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Campina Melkunie BV (in prosieguo: la «Campina») e il Benelux-Merkenbureau (Ufficio marchi del Benelux; in prosieguo: l'«UMB»), a motivo del rifiuto di quest'ultimo di procedere alla registrazione come marchio del segno «BIOMILD» richiesta dalla Campina.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Ai sensi del suo primo 'considerando', la direttiva ha lo scopo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi al fine di eliminare le disparità esistenti che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.

4 Tuttavia, come risulta dal terzo 'considerando' della direttiva, quest'ultima non mira al ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi.

5 Il dodicesimo 'considerando' della direttiva ricorda che tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la tutela della proprietà industriale, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11847, pag. 108), e che è necessario che le disposizioni della direttiva siano in perfetta armonia con quelle di tale convenzione.

6 L'art. 2 della direttiva, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», stabilisce quanto 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».

7 L'art. 3, nn. 1 e 3, della direttiva, che elenca le cause di impedimento alla registrazione o i motivi di nullità della stessa, dispone quanto segue:

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

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

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

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

(...)

3. 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».

La legge uniforme del Benelux in materia di marchi

8 La legge uniforme del Benelux in materia di marchi è stata modificata, con effetto dal 1° gennaio 1996, dal protocollo 2 dicembre 1992, recante modifica della legge suddetta (*Nederlands Traktatenblad* 1993, n. 12; in prosieguo: la «LBM»), al fine di trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico dei tre Stati membri del Benelux.

9 L'art. 1 della LBM prevede quanto segue:

«Sono considerati marchi individuali le denominazioni, i disegni, i calchi, 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.

Tuttavia, non possono essere considerati marchi le forme imposte dalla natura stessa del prodotto, che alterino il valore essenziale del prodotto o producano risultati industriali».

10 L'art. 6 bis, nn. 1 e 2, della LBM così dispone:

«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 B, n. 2, della convenzione di Parigi;

b) il deposito riguarda un marchio di cui all'art. 4, nn. 1 e 2.

2. Il diniego di registrazione deve riguardare il segno costitutivo del marchio nella sua interezza. Esso può essere limitato ad uno o più prodotti ai quali il marchio è destinato».

Causa principale e questioni pregiudiziali

11 Il 18 marzo 1996 la Campina, produttore lattiero-caseario, ha depositato presso l'UMB la parola composta BIOMILD come marchio per prodotti rientranti nelle classi 29, 30 e 32, ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, classi che riguardano diversi prodotti

alimentari, tra i quali i prodotti lattiero-caseari. Il prodotto commercializzato nei Paesi Bassi con tale marchio è uno yogurt dal sapore dolce.

12 Con lettera 3 settembre 1996 l'UMB ha comunicato alla Campina il diniego di registrazione a motivo del fatto che il «[i]l segno BIOMILD riflette unicamente il carattere "biologico" e "dolce" dei prodotti di cui alle classi 29, 30 e 32. Il segno è pertanto esclusivamente descrittivo e non possiede alcun carattere distintivo (...); la combinazione dei due elementi non modifica tale constatazione». L'UMB ha definitivamente confermato tale diniego con lettera in data 7 marzo 1997.

13 Il 6 maggio 1997 la Campina ha proposto un ricorso contro tale diniego dinanzi al Gerechtshof te 's-Gravenhage (Paesi Bassi), che lo ha respinto.

14 In data 11 novembre 1997 la Campina ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), il quale, nutrendo dubbi circa la corretta applicazione della LBM, il 19 giugno 1998 ha sottoposto nove questioni al Benelux-Gerechtshof. Tale giudice, ritenendo che tre di queste questioni esigessero preliminarmente un'interpretazione della direttiva, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 2 e 3, n. 1, della direttiva debbano essere interpretati nel senso che, per valutare se un segno formato da una parola nuova composta di vari elementi possieda un sufficiente carattere distintivo per essere utilizzato come marchio per i prodotti considerati, occorre partire dal presupposto che la questione va risolta, in linea di principio, affermativamente anche nel caso in

cui ciascuno dei detti elementi sia di per sé privo di carattere distintivo in relazione a tali prodotti, e che una diversa soluzione si impone solo se sussistono circostanze ulteriori, ad esempio se la parola nuova costituisce l'espressione manifesta e comprensibile — di primo acchito e per tutti — di una combinazione di proprietà considerata essenziale sul piano commerciale e non designabile altrimenti che con tale parola nuova.

2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se si debba ritenere che un segno formato da una parola nuova, composta di vari elementi privi di per sé di carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva in relazione ai prodotti considerati, sia privo anch'esso di qualsiasi carattere distintivo e che una diversa soluzione si imponga solo se sussistono circostanze ulteriori, tali per cui la combinazione degli elementi sia qualcosa di più della somma delle parti, ad esempio qualora la parola nuova denoti una certa creatività.

3) Se la soluzione della questione sub 2) sia diversa nel caso in cui esistano sinonimi per ciascuno degli elementi costitutivi del segno, di modo che i concorrenti del soggetto richiedente la registrazione, desiderosi di mostrare al pubblico che anche i loro prodotti possiedono la combinazione di proprietà designata dalla parola nuova, possano ragionevolmente farlo avvalendosi di tali sinonimi».

Sulle questioni pregiudiziali

15 Preliminarmente, è pacifico, in primo luogo, che le questioni sollevate riguardano la registrazione di un marchio. Pertanto, occorre intenderle nel senso che il giudice del rinvio chiede l'interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva.

16 In secondo luogo, come risulta dal punto 12 della presente sentenza, nella causa principale l'UMB si è basato sul carattere «esclusivamente descrittivo» del neologismo «biomild», il quale «riflette unicamente il carattere "biologico" e "dolce" dei prodotti [in questione]», per dedurne che il marchio BIOMILD non possedeva alcun carattere distintivo.

17 L'eventuale mancanza di carattere distintivo addebitata al marchio BIOMILD deriva dunque dalla constatazione che quest'ultimo sarebbe descrittivo di caratteristiche dei prodotti in questione in quanto composto esclusivamente di elementi a loro volta descrittivi di tali caratteristiche.

18 A questo proposito, se è vero che dall'art. 3, n. 1, della direttiva risulta che i singoli impedimenti alla registrazione indicati in tale disposizione sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato (v., in particolare, sentenza 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-3161, punto 67), sussiste nondimeno un'evidente sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione dei motivi indicati ai punti b), c) e d), della disposizione suddetta (v., in tal senso, sentenza 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punti 35 e 36).

19 In particolare, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 3, n 1, lett. c), della direttiva, è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito dalla lett. b) del medesimo art. 3, n. 1. Un marchio può nondimeno essere privo di carattere distintivo in relazione a determinati prodotti o servizi per ragioni diverse dal suo eventuale carattere descrittivo.

20 Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre intendere le questioni pregiudiziali proposte — che vanno esaminate congiuntamente — come dirette in sostanza a stabilire se l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva

debba essere interpretato nel senso che un marchio costituito da un neologismo composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene chiesta la registrazione può esso stesso essere considerato non descrittivo delle caratteristiche dei detti prodotti o servizi e, eventualmente, a quali condizioni. Il detto giudice chiede, in particolare, se il fatto che ciascuno degli elementi che compongono il neologismo abbia o no dei sinonimi assuma un qualche rilievo.

Osservazioni presentate alla Corte

21 La Campina fa valere che il carattere distintivo degli elementi che compongono un marchio non è determinante ai fini della valutazione del carattere distintivo del marchio stesso. Infatti, un marchio si distinguerebbe dagli elementi che lo compongono, in quanto sarebbe sempre qualcosa di più della somma dei suoi elementi ed avrebbe dunque un'autonoma esistenza rispetto ad essi. A suo avviso, solo nel caso in cui la combinazione delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi non potesse essere designata altrimenti che con il neologismo sarebbe possibile ritenere che quest'ultimo verrà percepito come descrittivo di tali prodotti o servizi e si dovrebbe rifiutarne la registrazione.

22 Secondo la Campina, se il pubblico destinatario può percepire una parola, in ipotesi descrittiva, unicamente come descrizione delle qualità di determinati prodotti o servizi, tale parola non potrà essere registrata come marchio per tali prodotti o servizi, sicché essa dovrà, per questo solo motivo, restare sempre a disposizione dei concorrenti per descrivere le medesime qualità possedute da prodotti o servizi identici o simili. Da un lato, una parola, in ipotesi descrittiva, dovrebbe restare a disposizione dei concorrenti per designare una determinata qualità, dall'altro, una parola sarebbe sempre qualcosa di più della somma degli elementi che la compongono.

23 L'UMB sostiene che il fatto che il marchio sia un neologismo non è sufficiente a garantire che esso consenta di distinguere i prodotti o i servizi. Sarebbe importante soltanto stabilire se la parola, a prescindere dal suo carattere di novità o meno, sia idonea a identificare i prodotti o i servizi per i quali viene chiesta la sua registrazione come marchio. Al riguardo occorrerebbe tener conto della regola secondo cui i segni descrittivi, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, sono inidonei per loro stessa natura a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa. Secondo l'UMB, se il neologismo è composto di elementi ciascuno dei quali privo di per sé di qualsiasi carattere distintivo in relazione ai prodotti in questione, la combinazione di tali elementi soddisfa il prescritto requisito del carattere distintivo soltanto nella misura in cui essa abbia di per sé carattere distintivo. L'autorità competente a valutarne il carattere distintivo o descrittivo dovrebbe tener conto di tutte le circostanze, ivi compresa la percezione che può averne un consumatore medio.

24 Una parola composta di elementi ciascuno dei quali privo di carattere distintivo potrebbe essere ritenuta sufficientemente distintiva soltanto ove presentasse una caratteristica aggiuntiva.

25 Tuttavia, il criterio per valutare se un marchio abbia carattere distintivo, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, ovvero carattere descrittivo, ai sensi della lett. c) della medesima disposizione, non potrebbe consistere nell'esistenza o no di sinonimi.

26 Il governo portoghese fa valere che l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva osta alla registrazione di marchi che, pur aspirando alla novità o alla fantasia per il fatto di contenere una combinazione di due parole, rappresentano in definitiva soltanto la somma di due denominazioni le quali, considerate isolatamente, non sono sufficientemente idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese operanti nel medesimo settore di attività.

27 Secondo il governo portoghese, soltanto in casi eccezionali, qualora l'insieme degli elementi privi di carattere distintivo dia vita ad un segno che denoti una certa creatività ed originalità, potrà ammettersi la registrazione di un marchio contenente unicamente indicazioni a carattere descrittivo. A suo avviso, una tale valutazione dovrà necessariamente essere condotta caso per caso.

28 Quanto all'esistenza di sinonimi, il governo portoghese fa valere che il fatto che i termini che costituiscono un marchio non siano i soli adatti per indicare, in particolare, talune proprietà o potenzialità di un bene non significa che per questo essi corrispondano alla lettera e allo spirito dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva. Infatti, malgrado l'esistenza di sinonimi, la registrazione di un marchio di questo tipo non potrebbe essere autorizzata se i termini che lo costituiscono si limitano a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio.

29 La Commissione ritiene che l'autorità competente in materia di registrazione dei marchi, nell'esaminare una domanda di registrazione di un marchio denominativo composto in relazione agli impedimenti assoluti alla registrazione indicati all'art. 3, n. 1, lett. b)-d), della direttiva, debba prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti del caso concreto al fine di stabilire se, agli occhi del pubblico interessato, il marchio distingua i prodotti o i servizi dell'impresa in questione da quelli di altre imprese.

30 Secondo la Commissione, la detta autorità deve a tal fine fare riferimento all'opinione del consumatore medio, normalmente informato, attento e avveduto, relativa ai prodotti o ai servizi per i quali la tutela è stata richiesta, nel territorio per il quale viene domandata la registrazione. Nell'ambito di tale esame, occorrerebbe sempre prendere le mosse dalle concrete circostanze del caso di specie, sicché qualsiasi regola di principio sarebbe soltanto parzialmente utilizzabile.

31 La Commissione fa valere che un marchio composto di diversi elementi ciascuno dei quali privo di qualsiasi carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi di cui trattasi è di norma anch'esso privo — salvo consacrazione per effetto dell'uso — di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva. Diversa sarebbe la situazione soltanto in presenza di circostanze ulteriori, quali una modifica della rappresentazione grafica o del senso della combinazione dei detti elementi, per effetto della quale il marchio acquisti una caratteristica aggiuntiva, atta a conferirgli un minimo di idoneità, nel suo insieme, a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa.

32 Secondo la Commissione, un marchio composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo per i prodotti o servizi per i quali la registrazione viene richiesta è esso stesso, di norma, salvo consacrazione per effetto dell'uso, descrittivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva. Diversa sarebbe la situazione soltanto in presenza di circostanze ulteriori, quali una modifica della rappresentazione grafica o del senso della combinazione dei detti elementi, che fanno acquistare al marchio una caratteristica aggiuntiva, privandolo del suo carattere descrittivo.

Risposta della Corte

33 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, sono esclusi dalla registrazione i marchi 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 della fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

34 Secondo la giurisprudenza della Corte, i vari motivi di impedimento alla registrazione elencati all'art. 3 della direttiva vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi (v., in particolare, sentenze 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 77; Linde e a., cit., punto 71, e 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punto 51).

35 Per quanto riguarda l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, la Corte ha riconosciuto che tale disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa per effetto della loro registrazione come marchi (sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 25; Linde e a., cit., punto 73, e Libertel, cit., punto 52).

36 Infatti, tale interesse generale implica che tutti i segni o le indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene chiesta la registrazione vengano lasciati a disposizione di tutte le imprese affinché queste possano utilizzarli per descrivere le medesime caratteristiche dei propri prodotti. I marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni di questo tipo non possono dunque essere oggetto di registrazione, salvo il caso di applicazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva.

37 Perché un marchio costituito da un neologismo risultante da una combinazione di elementi, quale quella in questione nella causa principale, sia considerato descrittivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, non è sufficiente che un eventuale carattere descrittivo venga constatato per ciascuno di tali elementi. Tale carattere deve essere constatato anche per il neologismo nel suo complesso.

38 Non è d'altronde necessario che i segni o le indicazioni componenti il marchio previsti dall'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, allo scopo di descrivere prodotti o servizi quali quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche di tali prodotti o servizi. Così come indicato dallo stesso tenore letterale della disposizione suddetta, è sufficiente che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tale scopo. Un segno denominativo deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione della disposizione di cui sopra, qualora designi, in almeno uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi in questione [v., in tal senso, a proposito delle identiche disposizioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sentenza 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 32].

39 Di regola, la semplice combinazione di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la registrazione viene richiesta resta di per sé descrittiva delle dette caratteristiche, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, quand'anche formi un neologismo. Infatti, il semplice fatto di accostare elementi siffatti senza apportarvi alcuna modifica insolita, segnatamente di ordine sintattico o semantico, non può che dar vita ad un marchio composto esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire in commercio a designare caratteristiche dei detti prodotti o servizi.

40 Tuttavia, una tale combinazione può non essere descrittiva, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, purché crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione dei detti elementi. Nel caso di un marchio denominativo, che è destinato ad essere sia udito che letto, una condizione siffatta dovrà essere soddisfatta per quanto riguarda l'impressione sia uditiva che visiva prodotta dal marchio.

41 Pertanto, un marchio costituito da un neologismo composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la registrazione viene richiesta è esso stesso descrittivo di tali caratteristiche ai sensi

dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, a meno che non esista uno scarto percettibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, il che presuppone che, a motivo del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di tali elementi.

42 Al fine di valutare se un marchio siffatto rientri nelle cause di impedimento alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, è indifferente che esistano o no sinonimi che consentano di designare le medesime caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, tale disposizione, pur prevedendo che, per rientrare tra le cause di impedimento alla registrazione ivi elencate, il marchio deve essere composto «esclusivamente» di segni o di indicazioni atti a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione, non esige però che i detti segni o le dette indicazioni siano l'unico modo per designare tali caratteristiche.

43 Occorre dunque risolvere le questioni proposte dichiarando che l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva deve essere interpretato nel senso che un marchio costituito da un neologismo composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi della detta disposizione, a meno che non esista uno scarto sensibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, il che presuppone che, a motivo del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di tali elementi.

Al fine di valutare se un marchio siffatto rientri nelle cause di impedimento alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, è indifferente che esistano o no sinonimi che consentano di designare le medesime caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione.

Sulle spese

44 Le spese sostenute dal governo portoghese e 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 (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Benelux-Gerechtshof con sentenza 26 giugno 2000, dichiara e statuisce:

L'art. 3, n. 1, lett. c), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che un marchio costituito da un neologismo composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteri-

stiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi della detta disposizione, a meno che non esista uno scarto sensibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, il che presuppone che, a motivo del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di tali elementi.

Al fine di valutare se un marchio siffatto rientri nelle cause di impedimento alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104, è indifferente che esistano o no sinonimi che consentano di designare le medesime caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione.

Skouris Gulmann Cunha Rodrigues

Schintgen Macken

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 febbraio 2004.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

V. Skouris