CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE D. RUIZ-JARABO COLOMER presentate il 31 gennaio 2002 [1]

1. La questione pregiudiziale oggetto del presente procedimento, la prima ad essere stata sottoposta dalla Corte di giustizia del Benelux, ha per oggetto la valutazione del carattere distintivo dei marchi nominativi composti. Tale questione, da un analogo punto di vista, forma oggetto, inter alia, della causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau, questione pregiudiziale posta dal Gerechtshof te 's-Gravenhage (Corte d'appello dell'Aja).

Fatti del procedimento principale

2. Il 18 marzo 1996 la Campina chiedeva al Benelux-Merkenbureau (Ufficio marchi del Benelux; in prosieguo: il «Merkenbureau») la registrazione del marchio BIOMILD per prodotti appartenenti alle classi 29, 30 e 32 (alimenti e bevande).

3. Con lettera del 3 settembre 1996, il Merkenbureau inviava alla Campina la comunicazione di cui all'art. 6 bis, n. 3, della Legge uniforme del Benelux sui marchi (Eenvormige Beneluxwet; in prosieguo: la «Legge uniforme»). La Campina contestava i motivi addotti in tale lettera, ma il 7 marzo 1997 il Merkenbureau la informava del diniego di registrazione del marchio depositato. In esito a ciò, la Campina si rivolgeva al Gerechtshof te 's-Gravenhage e proponeva un ricorso a norma dell'art. 6 ter della Legge uniforme, ricorso che veniva respinto.

4. Il prefisso «Bio» è spesso utilizzato per denotare una certa genuinità dei prodotti alimentari, mentre «mild» significa «delicato» in lingua olandese. «Biomild» è una parola nuova, nel senso che non faceva parte della lingua olandese prima della domanda di registrazione. Tanto per il termine «BIO» quanto per il termine «MILD» esistono sinonimi che possono essere ragionevolmente utilizzati per rendere noto al pubblico che il relativo prodotto possiede la combinazione delle proprietà designate da tali termini.

5. A partire dal settembre 1996, la Campina utilizzava il marchio BIOMILD su vasta scala ed effettuava un'intensa campa-

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

gna pubblicitaria per i prodotti offerti con tale marchio, di modo che, già al momento (7 marzo 1997) del diniego da parte del Merkenbureau di registrazione del marchio depositato, si doveva ritenere che il segno possedesse un carattere distintivo notevolmente accresciuto o, quantomeno, affermato a seguito di uso consolidato.

6. Lo Hoge Raad (Corte di cassazione dei Paesi Bassi), dinanzi al quale la causa principale giungeva a seguito di ricorso per cassazione, sottoponeva alla Corte di giustizia del Benelux nove questioni pregiudiziali.

7. La Corte di giustizia del Benelux riteneva che, per poter risolvere tre delle suddette questioni, occorresse disporre dell'interpretazione degli artt. 2 e 3, n. 1, della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ranicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impesa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), atteso che la nozione di «qualsiasi carattere distintivo» della Legge uniforme corrisponde a quella di «carattere distintivo» della direttiva (ed alla nozione equivalente della Convenzione di Parigi).

Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

8. Con ordinanza del 20 giugno 2000 la Corte di giustizia del Benelux decideva di sospendere la causa e di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguente questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 2 e 3, n. 1, della direttiva debbano interpretarsi nel senso che, nel valutare se un segno formato da una parola nuova composta da vari elementi possieda un sufficiente carattere distintivo per essere utilizzato come marchio per i relativi prodotti, debba ritenersi che, in via di principio, tale questione debba essere risolta affermativamente, anche nel caso in cui ciascuno di detti elementi sia di per sé privo di carattere distintivo per tali prodotti, e se ciò non valga solo in presenza di ulteriori circostanze, ad esempio se la parola nuova costituisca l'espressione manifesta e comprensibile — di primo acchito e per tutti — di una combinazione di proprietà considerata essenziale sul piano commerciale, e che non possa essere designata da un'espressione diversa dalla parola nuova.

2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1), se debba ritenersi che un segno formato da una parola nuova, composta da vari elementi di per sé privi, per i prodotti considerati, di carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, sia privo

anch'esso di qualsiasi carattere distintivo, e se ciò non valga solo in presenza di ulteriori circostanze che facciano sì che la combinazione degli elementi sia qualcosa di più delle singole parti, ad esempio se la parola nuova denoti una certa creatività.

3) Se la soluzione della questione sub 2) debba essere differente qualora esistano sinonimi per ciascuno degli elementi costitutivi del segno, di modo che i concorrenti di chi ne ha richiesto la registrazione, i quali abbiano interesse a mostrare al pubblico che anche i loro prodotti possiedono la combinazione di proprietà designata dalla parola nuova, possano ragionevolmente farlo avvalendosi di tali sinonimi».

Analisi delle questioni pregiudiziali

9. Come ho già rilevato, le questioni poste dalla Corte di giustizia del Benelux sono identiche a quelle formulate dal Gerechtshof te 's Gravenhage nella causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV/Benelux-Merkenbureau, relativa alla registrazione del segno «Postkantoor».

10. Per tale motivo, mi permetto di rinviare a quanto ho esposto nelle mie conclusioni in pari data, ai paragrafi 35-48 e 65-76.

Conclusione

11. Suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere le questioni pregiudiziali poste dalla Corte di giustizia del Benelux nei seguenti termini:

«1) Nel valutare l'idoneità di un segno a costituire un marchio, la competente autorità deve tenere conto, in conformità alla direttiva del Consiglio 21

dicembre 1988, 89/194/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, oltre che del segno quale è stato depositato, anche delle ulteriori circostanze rilevanti, fra le quali figurano l'eventuale acquisizione di un carattere distintivo mediante l'uso, o il rischio di errore o confusione percepito dal punto di vista del consumatore medio, sempre in relazione ai prodotti o servizi designati.

2) In quanto ai marchi composti da parole, il carattere descrittivo deve valutarsi non solo con riguardo a ciascuno dei termini separatamente considerati, ma altresì con riguardo all'insieme da essi costituito. Qualunque apprezzabile differenza fra l'espressione del sintagma di cui si richiede la registrazione ed i termini utilizzati, nel linguaggio corrente della categoria di consumatori interessata, per designare il prodotto, il servizio o le sue proprietà essenziali, è sufficiente a conferire a detto sintagma un carattere distintivo. Ai fini di cui sopra, una differenza si considera apprezzabile allorché attenga ad elementi significativi della forma o del senso del segno».