Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 29 novembre 2011 [1]

Causa C-307/10

Chartered Institute of Patent Attorneys
contro
Registrar of Trade Marks

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, trasmessa dalla High Court of Justice (England & Wales) (Regno Unito)]

«Marchi d'impresa — Direttiva 2008/95/CE — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Portata della tutela del marchio — Identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio — Requisiti di chiarezza e di precisione richiesti — Utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza — Comunicazione n. 4/03 del presidente dell'UAMI»

1. Le due componenti essenziali della registrazione di un marchio sono, da un lato, il segno e, dall'altro, i prodotti e i servizi che il segno deve contraddistinguere. Ciascuna di dette componenti consente di definire l'esatto oggetto della tutela conferita attraverso il marchio registrato al suo titolare.

2. Nella sentenza Sieckmann [2] la Corte ha elaborato i requisiti che un segno deve soddisfare per costituire un marchio. La presente causa offre adesso l'opportunità di definire le norme che disciplinano l'identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio e indirettamente di valutare la portata delle norme applicate finora dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). La questione riveste un'importanza particolare quando gli uffici nazionali dei marchi e l'UAMI sviluppano prassi divergenti da cui derivano condizioni di registrazione diverse, contrarie agli obiettivi perseguiti dal legislatore dell'Unione.

I – Contesto normativo

A – *L'Accordo di Nizza*

3. L'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, nella sua versione riveduta e modificata [3], è stato adottato ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione per la protezione della proprietà industriale [4], che disciplina il diritto dei marchi a livello internazionale. Conformemente al suo articolo 1, l'Accordo di Nizza è inteso a facilitare la registrazione dei marchi tramite la classificazione di Nizza.

1 — Lingua originale: il francese.

2 — Sentenza del 12 dicembre 2002 (C-273/00, Racc. pag. I-11737).

3 — In prosieguo: l'«Accordo di Nizza». Secondo la banca dati dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), soltanto la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta non sono parti dell'Accordo di Nizza. Cionondimeno, esse utilizzano la classificazione comune dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato un marchio (in prosieguo: la «classificazione di Nizza»).

4 — Convenzione sottoscritta a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (*Recueil des traités des Nations Unies,* vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»).

4. L'articolo 2 dell'Accordo di Nizza definisce la portata giuridica e l'applicazione della classificazione di Nizza. Esso così recita:

«1) Fatti salvi gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione è quella attribuitale da ciascun paese dell'Unione particolare. In modo particolare, la classificazione non vincola i paesi dell'Unione particolare né quanto alla valutazione della portata della protezione del marchio, né quanto al riconoscimento dei marchi di servizio.

2) Ciascun paese dell'Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

3) Le amministrazioni competenti dei paesi dell'Unione particolare faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni de marchi, i numeri delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.

(…)».

5. La classificazione di Nizza è gestita dall'ufficio internazionale dell'OMPI. Comprende un elenco delle classi accompagnato, se del caso, da note esplicative nonché un elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi compresi in ciascuna classe. Attualmente contiene un elenco di titoli relativi a 34 classi di prodotti e a 11 classi di servizi. Le indicazioni dei prodotti o dei servizi che figurano nel titolo delle classi costituiscono indicazioni generali relative ai settori nei quali rientrano, in via di principio, i prodotti e i servizi contemplati [5]. La nona edizione della classificazione di Nizza, entrata in vigore il 1º gennaio 2007, contiene un elenco alfabetico di 11 600 voci.

6. La classificazione di Nizza trova applicazione per le domande e per la registrazione dei marchi comunitari.

B – *La direttiva 2008/95/CE*

7. La direttiva 2008/95/CE [6] è stata adottata allo scopo di eliminare le disparità esistenti fra le legislazioni degli Stati membri che potevano ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. La direttiva limita il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno. Fra tali disposizioni figurano quelle che definiscono le condizioni alle quali è subordinata la registrazione di un marchio e quelle che determinano la protezione di cui godono i marchi regolarmente registrati. Tenuto conto degli impegni internazionali assunti, tali disposizioni devono essere in perfetta armonia con quelle della Convenzione di Parigi e non devono pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da detta convenzione.

8. La direttiva definisce nei seguenti termini, all'articolo 2, i segni che possono costituire un marchio:

«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».

9. All'articolo 3 la direttiva elenca gli impedimenti o i motivi di nullità che possono essere opposti alla registrazione di un marchio. Ad esempio, sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i marchi di impresa privi di carattere distintivo o quelli composti esclusivamente da segni che, nel commercio, possono servire a designare la destinazione del prodotto.

5 — V. osservazioni generali e punto 1 della guida dell'utente relativa alla classificazione di Nizza, disponibili sul sito Internet dell'OMPI.

6 — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25; in prosieguo: la «direttiva»).

10. All'articolo 4 la direttiva elenca altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità in caso di conflitto con un marchio depositato anteriormente.

11. Infine, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, «[i]l marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo» e gli consente, ad esempio, di vietare a terzi di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato.

C – *I regolamenti (CE) n. 207/2009 e (CE) n. 2868/95*

12. Ai fini della realizzazione del mercato interno, il regolamento (CE) n. 207/2009[7] mira a instaurare, accanto ai marchi nazionali, un marchio comunitario acquisito secondo una procedura unica, che goda di una protezione uniforme e produca i suoi effetti in tutto il territorio dell'Unione. Il marchio comunitario non si sostituisce ai sistemi nazionali di protezione che continuano a sussistere. Per la registrazione e la gestione di tale marchio comunitario è competente l'UAMI.

13. Agli articoli 4 e 7-9 il regolamento contiene disposizioni analoghe a quelle degli articoli 2-5 della direttiva.

14. Per contro, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, la domanda di marchio comunitario deve contenere l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione. Ai sensi della regola 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95[8], «[l']elenco (…) è redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola classe della classificazione dell'Accordo di Nizza».

15. Inoltre, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, in combinato disposto con la regola 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, i prodotti e i servizi per i quali è depositato un marchio comunitario sono classificati secondo la classificazione di Nizza. Infine, la regola 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione così recita:

«La classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. I prodotti e i servizi, quindi, non possono essere considerati simili l'uno all'altro, in quanto appartenenti alla stessa classe della classificazione dell'Accordo di Nizza, né possono essere considerati diversi l'uno dall'altro in quanto appartenenti a classi diverse della classificazione dell'Accordo di Nizza».

D – *La comunicazione n. 4/03 del presidente dell'UAMI*

16. La comunicazione n. 4/03 del presidente dell'UAMI[9], conformemente al suo punto I, si prefigge di illustrare e di chiarire la prassi dell'Ufficio «relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi, nonché sulle conseguenze di tale utilizzazione allorché domande o registrazioni di marchi comunitari sono oggetto di limitazioni, rinunce parziali o procedimenti di opposizione o per dichiarazioni di nullità».

17. In base al punto III, secondo comma, della comunicazione n. 4/03, l'utilizzazione delle indicazioni generali o dei titoli interi delle classi di cui alla classificazione di Nizza costituisce una specificazione, una classificazione o un raggruppamento corretti dei prodotti e dei servizi in una domanda di marchio comunitario.

7 — Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

8 — Regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»).

9 — Comunicazione del 16 giugno 2003 relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari.

18. In particolare, il suddetto punto enuncia che l'«[UAMI], contrariamente alla prassi di taluni uffici nazionali dell'Unione europea e di taluni paesi terzi per quanto concerne alcuni titoli di classi e alcune indicazioni generali, non si oppone all'utilizzazione di indicazioni generali e di titoli di classi qualsiasi considerandoli troppo vaghi o imprecisi».

19. Inoltre, al punto IV, la comunicazione enuncia:

«Le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono l'insieme di tutti i prodotti e servizi. Conseguentemente, l'uso di tutte le indicazioni generali elencate nel titolo di una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi rientranti in tale classe.

Analogamente, l'utilizzazione di una determinata indicazione generale ripresa nel titolo della classe comprenderà tutti i singoli prodotti o servizi che ricadono sotto tale indicazione generale e che sono adeguatamente classificati nella medesima classe. (…)».

20. Infine il punto V. 2 della comunicazione così recita:

«Per quanto concerne i procedimenti di opposizione e di annullamento, la regola secondo la quale l'utilizzazione dell'intero titolo di una determinata classe implica che vi siano ricompresi tutti i prodotti rientranti in tale classe ha come conseguenza che quando la domanda o la registrazione più recente si riferisce a prodotti o servizi debitamente classificati nella medesima classe i prodotti o servizi sono identici a quelli del marchio anteriore. Quando la specificazione non comprende tutte le indicazioni generali di un determinato titolo di classe, ma solo una o alcune di esse, l'identità sarà stabilita solo se il prodotto o servizio determinato rientra nell'indicazione generale. (…)».

E – *La normativa nazionale*

21. Il Trade Marks Act 1994 (legge del 1994 in materia di marchi d'impresa; in prosieguo: la «legge del 1994»), che ha recepito la direttiva nell'ordinamento giuridico interno del Regno Unito, dispone, all'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), che la domanda di registrazione di un marchio deve contenere l'indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione.

22. Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della legge del 1994, i prodotti o i servizi sono classificati secondo la classificazione prescritta.

23. Detta legge è integrata dal regolamento del 2008 in materia di marchi d'impresa (Trade Marks Rules 2008) che verte sulla prassi e sulla procedura dinanzi allo UK Intellectual Property Office. Ai sensi della regola 8, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento, il richiedente deve specificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesto il marchio nazionale in modo da farne risultare chiaramente la natura.

II – Causa principale e questioni pregiudiziali

24. Il 16 ottobre 2009 il Chartered Institute of Patent Attorneys (in prosieguo: il «CIPA») ha chiesto al Registrar of Trade Marks (in prosieguo: il «Registrar») la registrazione della denominazione «IP TRANSLATOR» per i prodotti compresi nella classe 41 della classificazione di Nizza, intitolata «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali».

25. Il Registrar ha esaminato la domanda basandosi sulla comunicazione n. 4/03 e l'ha respinta. Infatti, poiché la domanda faceva riferimento al titolo della classe 41 della classificazione di Nizza, il Registrar ha esaminato l'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione con riguardo a tutti i servizi compresi in tale classe, fra i quali figurano i servizi di traduzione. Il Registrar ha ritenuto che il marchio IP TRANSLATOR fosse descrittivo in relazione a questi servizi e pertanto ne ha respinto la registrazione.

26. Il CIPA ha presentato ricorso avverso questa decisione, sostenendo che la sua domanda di registrazione non indicava e non intendeva coprire i servizi di traduzione della classe 41 della classificazione di Nizza. Ad avviso di The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (la persona designata dal Lord Chancellor ai sensi dell'articolo 76 della legge del 1994 in materia di marchi d'impresa a decidere in appello sulle decisioni dell'Ufficio dei marchi del Regno Unito), detti servizi non sono considerati, di norma, come sottocategoria dei servizi di «educazione», «formazione», «divertimento», «attività sportive» o «attività culturali».

27. Dagli atti trasmessi alla Corte si evince che, oltre all'elenco alfabetico contenente 167 voci relative ai servizi compresi nella classe 41 della classificazione di Nizza, la banca dati gestita dal Registrar ai fini della legge del 1994 contiene più di 2 000 voci relative ai servizi rientranti nella classe 41 e che la banca dati Euroace, gestita dall'UAMI ai fini del regolamento, ne contiene oltre 3 000.

28. Il giudice del rinvio rileva che, se l'approccio seguito dal Registrar fosse corretto, tutte queste voci, compresi i servizi di traduzione, sarebbero coperte dalla domanda di registrazione del CIPA. In tal caso la domanda riguarderebbe servizi che non sono menzionati nella stessa né in alcuna registrazione che ne deriverebbe. A suo avviso, una siffatta interpretazione sarebbe incompatibile con i requisiti di chiarezza e di precisione con cui devono essere identificati i diversi prodotti o servizi indicati in una domanda.

29. Il giudice del rinvio menziona altresì un'indagine condotta nel 2008 dall'Association of European Trade Mark Owners (Marques), che ha mostrato che la prassi varia a seconda degli Stati membri, in quanto alcune autorità competenti applicano l'approccio interpretativo previsto dalla comunicazione n. 4/03, mentre altre si rifiutano di farlo.

30. Allo scopo di dissipare tali dubbi, The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se, nell'ambito della direttiva (…):

1) sia necessario che i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio siano identificati con chiarezza e precisione e, in tal caso, con quale particolare grado di chiarezza e precisione;

2) sia ammissibile utilizzare i termini generali dei titoli delle classi della [classificazione di Nizza] al fine di identificare i diversi prodotti o servizi cui si riferisce una domanda di marchio;

3) sia necessario o ammissibile che tale utilizzo dei termini generali dei titoli delle classi [della classificazione di Nizza] sia interpretato in conformità della comunicazione n. 4/03 (…)».

31. Hanno presentato osservazioni le parti della causa principale nonché i governi del Regno Unito, ceco, danese, tedesco, irlandese, francese, austriaco, polacco, portoghese, slovacco e finlandese, l'UAMI e la Commissione europea.

III – Analisi

32. Con le sue questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte di stabilire i requisiti relativi all'identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali il richiedente di un marchio nazionale chiede la protezione [10]. Al riguardo interroga la Corte sulla pertinenza delle indicazioni generali che figurano nei titoli delle classi della classificazione di Nizza nonché sulla rilevanza dell'interpretazione formulata dal presidente dell'UAMI nella comunicazione n. 4/03.

10 — Nella mia analisi farò riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell'11 marzo 2003, Ansul (C-40/01, Racc. pag. I-2439), nonché ai paragrafi 57-82 delle conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 luglio 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, Racc. pag. I-5873).

A – *Osservazioni preliminari*

33. Va rilevato, in primo luogo, che la direttiva non contiene alcuna disposizione sull'identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione di un marchio. Tuttavia, la realizzazione degli obiettivi previsti dalla direttiva nei suoi considerando impone un'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia.

34. Infatti il quarto considerando della direttiva enuncia che il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguarda le «disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno». Ad avviso della Corte, la direttiva contiene quindi un'armonizzazione relativa a norme sostanziali che rivestono un'importanza fondamentale in materia [11], fra le quali figurano, a mio avviso, quelle che consentono di determinare la portata della tutela di un marchio.

35. Inoltre l'ottavo considerando della direttiva ricorda che la «realizzazione degli obiettivi perseguiti [dal ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri] 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». La Corte ha statuito che i requisiti relativi alla determinazione dei prodotti e dei servizi costituiscono una condizione materiale dell'acquisizione del diritto conferito dal marchio [12].

36. Infine, quanto al decimo considerando della direttiva, esso recita che «[è] fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi di impresa registrati abbiano negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri la medesima tutela». La tutela del marchio è garantita essenzialmente dalla sua registrazione [13]. Ne consegue che la protezione uniforme dei marchi nel territorio di tutta l'Unione esclude condizioni variabili di registrazione ed esige un'armonizzazione delle legislazioni nazionali relative all'identificazione dei prodotti o dei servizi.

37. In secondo luogo, è essenziale definire un approccio comune per l'identificazione dei prodotti o dei servizi a seconda che la domanda abbia ad oggetto la registrazione di un marchio nazionale o quella di un marchio comunitario.

38. È vero, come ha ricordato di recente la Corte, che il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici [14]. Ciò non toglie tuttavia che i regimi del marchio nazionale e del marchio comunitario siano fondati su principi di base comuni, come risulta dall'identità degli obiettivi e delle norme sostanziali. Infatti le norme relative alla definizione e all'acquisizione del marchio nonché quelle che ne determinano gli effetti sono in sostanza identiche, a seconda che riguardino un marchio nazionale o comunitario, come si evince da una comparazione dei termini degli articoli 2, 3 e 5-7 della direttiva e degli articoli 4, 7, 9, 12 e 13 del regolamento. Inoltre la Corte non ha esitato ad applicare l'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva, e in particolare dell'articolo 5 di quest'ultima, all'articolo 9 del regolamento [15].

39. Peraltro, sebbene il regime del marchio nazionale e quello del marchio comunitario siano indipendenti l'uno dall'altro, non è escluso che, nella vita di un marchio, i due regimi interagiscano. Una serie di esempi può illustrare questo punto.

11 — Sentenza del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Racc. pag.I-8701, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Questa sentenza riguardava l'interpretazione della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), le cui disposizioni sono identiche, in sostanza, a quelle della direttiva.

12 — Sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, cit. (punto 31).

13 — Sentenza Sieckmann, cit. (punto 37).

14 — Sentenza Budějovický Budvar, cit. (punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

15 — V., in particolare, sentenza del 22 settembre 2011, Interflora e a. (C-323/09, Racc. pag. I-8625, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

40. Così, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, ad esempio, il marchio comunitario è considerato come un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare ha la sede. Se l'autorità competente di questo Stato membro adotta un approccio più restrittivo rispetto a quello dell'UAMI quanto al campo di applicazione materiale del marchio, è evidente allora che il titolare del marchio ha più interesse a chiedere la registrazione di un marchio comunitario piuttosto che quella di un marchio nazionale.

41. Inoltre, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento, il titolare di un marchio nazionale anteriore può rivendicare la preesistenza di detto marchio quando deposita una domanda di marchio comunitario identico per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio anteriore è stato registrato. Infine, ai sensi degli articoli 41 e 42 del regolamento, il titolare di un marchio nazionale anteriore può opporsi alla registrazione di un marchio comunitario quando questo è identico e i prodotti e i servizi per i quali è stato chiesto il marchio sono identici a quelli per i quali il marchio anteriore è protetto. Negli ultimi due esempi, l'esame del fondamento di tali pretese dipende dall'identità dei prodotti o dei servizi in questione, il che presuppone che l'autorità nazionale competente e l'UAMI seguano un'interpretazione uniforme delle norme che disciplinano l'identificazione di questi ultimi.

42. Gli esempi suesposti dimostrano che è quindi essenziale definire un approccio uniforme per l'identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la protezione del marchio, applicabile sia dagli uffici nazionali sia dall'UAMI. In mancanza, il sistema della registrazione dei marchi nell'Unione potrebbe soffrire di incoerenze, di grande incertezza giuridica e potrebbe persino alimentare il forum shopping. È in particolare per rispondere a questa preoccupazione che la Commissione ha precisato in udienza che presto sarà avviata una procedura di riforma legislativa della direttiva e del regolamento.

43. Pertanto, alla luce di tutti gli elementi che precedono, propongo alla Corte di adottare un'interpretazione uniforme dei requisiti relativi all'identificazione dei prodotti o dei servizi, a seconda che la domanda abbia ad oggetto la registrazione di un marchio nazionale o quella di un marchio comunitario e, a tal fine, di prendere come punto di partenza le norme stabilite nel regolamento.

B – *Sull'identificazione dei prodotti o dei servizi indicati in una domanda di registrazione*

44. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte in sostanza se, alla luce della direttiva, il richiedente sia tenuto a identificare con chiarezza e precisione i prodotti o i servizi per i quali chiede la protezione e, in caso affermativo, interroga la Corte sul grado di chiarezza e precisione richiesto.

45. Per i motivi appena esposti, baserò la mia analisi sui primi elementi a mia disposizione nell'ambito del regolamento.

46. L'identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione di un marchio comunitario non va confusa con la loro classificazione. L'identificazione dei prodotti o dei servizi è disciplinata esclusivamente dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento e dalla regola 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, in virtù dei quali il richiedente deve redigere un elenco dei prodotti e dei servizi che consenta di determinarne con chiarezza la natura.

47. Di conseguenza nulla indica che il richiedente sia tenuto a utilizzare i termini dei titoli delle classi della classificazione di Nizza. Questa precisazione è importante perché, con la comunicazione n. 4/03, il presidente dell'UAMI tende ad attribuire alla classificazione di Nizza un valore giuridico che essa non ha a questo fine.

48. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo di Nizza, la classificazione di Nizza non ha alcuna rilevanza giuridica quanto alla valutazione della portata della tutela conferita dal marchio, tranne quella attribuitale da ciascuno dei paesi dell'Unione particolare [16].

49. Nell'ambito del regime del marchio comunitario, la classificazione dei prodotti e dei servizi secondo la classificazione di Nizza è effettuata a fini esclusivamente amministrativi. Ciò discende espressamente dalla lettura combinata dell'articolo 28 del regolamento e della regola 2, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione [17].

50. La classificazione di Nizza presenta quindi un valore essenzialmente pratico [18]. Come ha riconosciuto la Corte nella sentenza Koninklijke KPN Nederland [19], essa facilita la registrazione dei marchi e la ricerca di marchi anteriori. Infatti, nella misura in cui i prodotti e i servizi sono classificati in maniera uniforme in tutti gli Stati parti dell'Accordo di Nizza, la classificazione di Nizza agevola l'elaborazione delle domande di registrazione. Inoltre, istituendo un sistema di classificazione unico, la stessa aiuta le autorità competenti e gli operatori economici nelle loro ricerche di marchi anteriori che potrebbero eventualmente ostare alla registrazione di un nuovo marchio. Infine, ai sensi della regola 4 del regolamento di esecuzione, è in funzione del numero di classi in cui sono inseriti i prodotti e i servizi di cui trattasi che viene calcolata la tassa di registrazione.

51. Di conseguenza la classificazione dei prodotti e dei servizi in conformità della classificazione di Nizza costituisce soltanto una condizione formale, il cui rispetto si impone per ovvie ragioni amministrative e di comodità.

52. Per contro essa è priva di forza giuridica vincolante quanto alla valutazione del campo di applicazione materiale del marchio. Infatti la portata della tutela conferita dal marchio dev'essere esaminata in relazione ai soli elementi che il legislatore dell'Unione enuncia espressamente all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento e alla regola 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, relativi alle condizioni che la domanda deve soddisfare. Fra questi elementi figurano in particolare la riproduzione del marchio nonché l'elenco dei prodotti e dei servizi per i quali è chiesta la registrazione, ovvero le due componenti essenziali della registrazione di un marchio. Al pari della riproduzione del segno, l'elencazione dei prodotti e dei servizi definisce quindi l'oggetto della tutela accordata dal marchio. Così, in applicazione del principio di specialità, il marchio registrato è protetto solo per i prodotti e i servizi indicati nella domanda di registrazione.

53. Precisato quanto sopra, occorre definire in concreto i requisiti relativi all'identificazione dei prodotti o dei servizi.

54. A tal fine è necessario rifarsi ai principi stabiliti dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento e dalla regola 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, menzionati in precedenza, e tenere conto delle norme che disciplinano la concessione di un marchio.

16 — Questo principio figura altresì nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del protocollo relativo all'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, al quale la Comunità europea ha aderito in virtù della decisione 2003/793/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (GU L 296, pag. 20).

17 — Conformemente a dette disposizioni, la classificazione dei prodotti e dei servizi secondo la classificazione di Nizza non vincola l'esaminatore quanto alla valutazione dell'identità o della somiglianza dei prodotti e dei servizi perché prodotti e servizi non possono essere considerati simili per il fatto che figurano nella medesima classe della classificazione di Nizza o diversi per il fatto che figurano in classi diverse della classificazione. Tale principio figura altresì all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), del Trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994.

18 — V. paragrafi 42 e 43 delle conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa che ha dato luogo alla sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, cit.

19 — Sentenza del 12 febbraio 2004 (C-363/99, Racc. pag. I-1619, punto 111).

55. In primo luogo, la registrazione del marchio deve garantire la funzione essenziale di quest'ultimo, ossia consentire al consumatore o all'utilizzatore finale di distinguere, senza confusione possibile, i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli provenienti da un'altra impresa [20]. Ne consegue che i prodotti o i servizi devono essere identificabili.

56. In secondo luogo, un marchio dev'essere registrato conformemente al principio di specialità. Questo principio tende a conciliare i diritti esclusivi che un marchio conferisce al suo titolare con i principi della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi. Presuppone che i diritti conferiti dal marchio possano essere determinati con precisione in modo da limitare i diritti esclusivi alla funzione stessa del marchio.

57. In terzo luogo, la descrizione dei prodotti e dei servizi protetti dal marchio è necessaria per consentire alle autorità competenti di valutare l'esistenza degli impedimenti elencati all'articolo 3 della direttiva e all'articolo 7 del regolamento [21].

58. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto i), della direttiva e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento, i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli. Ciò presuppone quindi una descrizione del prodotto.

59. Del pari, è necessario prendere in considerazione i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio al fine di valutare se la registrazione debba essere rifiutata, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva e dell'articolo 8 del regolamento, per ragioni di identità o di confusione con un marchio anteriore. Così, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, l'esistenza di un rischio di confusione si basa su un'interdipendenza tra la somiglianza dei segni tra loro e la somiglianza dei prodotti e dei servizi rispettivamente contrassegnati dai segni.

60. Infine, è sempre grazie all'indicazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio che si possono applicare i motivi di decadenza e di nullità del marchio stesso e che gli uffici nazionali, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva, e l'UAMI, ai sensi degli articoli 51-53 del regolamento, possono limitare la portata della decadenza o della nullità del marchio ai soli prodotti e servizi per i quali tali motivi devono trovare applicazione.

61. In quarto luogo, la registrazione deve contribuire, per quanto riguarda sia il diritto dell'Unione sia gli ordinamenti giuridici nazionali, alla certezza del diritto e alla buona amministrazione [22].

62. Nella citata sentenza Sieckmann, relativa alla possibilità di registrare un marchio olfattivo, la Corte ha stabilito che la rappresentazione grafica del segno richiesta dall'articolo 2 della direttiva 89/104 e dall'articolo 4 del regolamento dev'essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole, inequivocabile e oggettiva in modo che possa essere individuata con esattezza [23].

20 — V. articolo 2 della direttiva e articolo 4 del regolamento. V., inoltre, sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, Racc. pag. I-3793, punto 62 e giurisprudenza ivi citata), e sentenza Interflora e a., cit. (punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

21 — Sentenza del 4 ottobre 2001, Merz & Krell (C-517/99, Racc. pag. I-6959, punto 29), e sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit. (punti 33 e 34).

22 — Sentenza Sieckmann, cit. (punto 37).

23 — Ibidem (punti 46-55).

63. Questi requisiti rispondono a due obiettivi precisi. Il primo è consentire alle autorità competenti di conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni che costituiscono un marchio d'impresa, al fine di procedere all'esame preliminare delle domande di registrazione nonché alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso.

64. La Corte infatti esige che gli uffici nazionali e l'UAMI procedano a un controllo rigoroso, approfondito e completo di eventuali impedimenti alla registrazione, in modo da garantire che dei marchi non siano registrati indebitamente [24]. Così, al fine di valutare l'esistenza o l'assenza del carattere distintivo, la Corte esige una valutazione concreta rispetto a ciascuno dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione [25] e, qualora l'autorità competente rifiuti la registrazione di un marchio, la decisione, in via di principio, dev'essere motivata per ciascuno dei prodotti o servizi [26]. Tali requisiti sono giustificati dalla natura del controllo, che è innanzitutto un controllo a priori, nonché dal numero e dal carattere dettagliato degli impedimenti alla registrazione di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva e agli articoli 4 e 7 del regolamento, nonché dall'ampio ventaglio di rimedi esperibili dai richiedenti in caso di diniego da parte delle autorità competenti di registrare un marchio. Come ha recentemente ricordato la Corte, tale obbligo di motivazione deve permettere di assicurare un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti ai richiedenti [27].

65. Il secondo obiettivo è consentire agli operatori economici di poter accertare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare, in tal modo, di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi.

66. Tali requisiti sono stati poi applicati dalla Corte alle registrazioni di un colore, di una combinazione di colori [28] e di suoni [29].

67. Naturalmente detti obiettivi non potrebbero essere raggiunti e tali requisiti sarebbero privati del loro effetto utile qualora i prodotti e i servizi per i quali il richiedente chiede la protezione non potessero essere identificati con chiarezza. Infatti, come ha sottolineato l'avvocato generale Léger al paragrafo 63 delle sue conclusioni nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, le due componenti indissociabili della registrazione, che consentono di determinare l'oggetto esatto della tutela conferita dal marchio sono il segno, per un verso, e i prodotti ed i servizi contraddistinti da tale segno, per altro verso.

68. Tuttavia, non possiamo applicare stricto sensu i requisiti fissati per la rappresentazione grafica di un segno, olfattivo o sonoro, all'identificazione dei prodotti o dei servizi. Invero la rappresentazione grafica di un segno, che non è di per sé suscettibile di essere percepita visivamente, solleva problemi molto diversi da quelli che si possono incontrare nel quadro di una descrizione verbale di prodotti e servizi.

69. È ovvio che detta descrizione debba essere chiara e precisa, in modo che i prodotti o i servizi possano essere identificati con esattezza dalle autorità competenti e dagli operatori economici. Questa chiarezza e questa precisione presuppongono manifestamente che le espressioni usate siano intellegibili e inequivocabili.

24 — V. sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit. (punto 123 e giurisprudenza ivi citata).

25 — V. sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, Racc. pag. I-1455, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

26 — Ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI (C-282/09 P, Racc. pag. I-2395, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), e, per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), in particolare sentenza del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI (da C-468/01 P a C-472/01 P, Racc. pag. I-5141, punto 36).

27 — Ordinanza CFCMCEE/UAMI, cit. (punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

28 — Nella sentenza Libertel, cit., la Corte ha ritenuto che il colore arancione, sebbene rappresenti una semplice proprietà delle cose, può tuttavia costituire un segno in relazione ad un prodotto o servizio (punto 27). Questa giurisprudenza è stata confermata dalla Corte nella sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, Racc. pag. I-6129, punto 23), concernente una combinazione di colori.

29 — V. sentenza del 27 novembre 2003, Shield Mark (C-283/01, Racc. pag. I-14313), relativa alla registrazione di quattordici marchi sonori, undici dei quali aventi per motivo le prime note della composizione musicale «Für Elise» di L. van Beethoven e gli altri tre «il canto di un gallo».

70. Tuttavia, non possiamo rischiare di limitare la tutela del marchio accordata al suo titolare in misura significativa esigendo da quest'ultimo che entri nei dettagli di ciascuno dei prodotti e servizi di cui trattasi.

71. Per soddisfare tali requisiti, esistono, a mio avviso, due opzioni.

72. La prima consiste nell'elencare in concreto ciascuno dei prodotti e dei servizi per i quali il richiedente chiede la protezione. Secondo la giurisprudenza, quest'identificazione deve intendersi, chiaramente, comprensiva dei prodotti o servizi che entrano nella composizione o nella struttura dei prodotti e dei servizi concretamente designati, quali i pezzi di ricambio, o direttamente pertinenti ad essi [30].

73. Tuttavia occorre riconoscere che un'elencazione concreta può rivelarsi difficile, tenuto conto dell'estrema diversità con cui possono essere descritti alcuni prodotti o servizi, e può persino rischiare di limitare sensibilmente la tutela che il marchio conferisce al suo titolare. Non si può infatti imporre al titolare di un marchio registrato di presentare una nuova domanda di registrazione ogni volta che descrive in modo diverso il prodotto protetto da un marchio, modificando, ad esempio, in proporzioni minime la sua composizione o destinandolo ad altre categorie di persone. Così il titolare di un marchio registrato per il latte detergente dovrebbe poter descrivere in modi diversi questo prodotto a seconda che sia destinato ai bambini in tenera età o agli adulti, senza presentare nuove domande di registrazione.

74. Ecco perché, senza procedere ad un'elencazione individuale di ciascuno dei prodotti e dei servizi interessati, la seconda opzione consisterebbe nell'identificare i prodotti o i servizi di base, in modo che le autorità competenti e gli operatori economici possano identificare con esattezza *le caratteristiche e le proprietà oggettive essenziali* [31] dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

75. Questo criterio dovrebbe permettere di identificare in modo obiettivo la natura dei prodotti, ai sensi della regola 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione. Inoltre dovrebbe consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare i prodotti simili suscettibili di essere protetti dal marchio. Questo sistema, che si applica già nel settore della classificazione doganale delle merci, mi sembra risponda agli obiettivi di chiarezza e di precisione, senza limitare la tutela che va accordata al titolare del marchio registrato.

76. Ad esempio, una domanda di registrazione dovrebbe soddisfare questi requisiti quando il richiedente chiede la protezione per «candele per illuminazione». Quest'espressione dovrebbe poter contraddistinguere le candele, i ceri o articoli simili, che presentano le medesime caratteristiche essenziali del prodotto di base, ossia articoli composti da uno stoppino e da cera. In questo esempio è necessario invece specificare la funzione cui è destinato il prodotto, in modo che le autorità competenti e gli operatori economici possano distinguere le «candele per illuminazione» dalle «candele per accensione» impiegate nel settore automobilistico.

77. Quest'interpretazione è conforme alla sentenza che la Corte ha pronunciato nella causa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, relativa alla registrazione di un marchio nel settore dei servizi del commercio al dettaglio. In questa causa, la Corte ha infatti stabilito che il richiedente deve precisare i prodotti o i tipi di prodotti interessati dai servizi indicando specificamente il «commercio al dettaglio di articoli *di edilizia, articoli di bricolage e di giardinaggio* [32] e altri beni di consumo *per il settore del "do-it-yourself"* [33]». Ad avviso della Corte, questo grado di precisione permetteva di facilitare la valutazione dell'identità o della somiglianza dei prodotti o dei servizi per i quali un marchio è richiesto o è già stato registrato, senza che queste indicazioni limitino sensibilmente la tutela concessa al marchio [34].

30 — Sentenza Ansul, cit. (punti 41-43).

31 — Il corsivo è mio.

32 — Il corsivo è mio.

33 — Idem.

34 — Sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, cit. (punti 50 e 51).

78. In ogni caso la chiarezza e la precisione richieste devono essere valutate caso per caso, in funzione dei prodotti o dei servizi per i quali il richiedente chiede la protezione, che si tratti di marchio nazionale o comunitario.

79. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo pertanto che la direttiva e il regolamento debbano essere interpretati nel senso che l'identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali il richiedente chiede la protezione deve soddisfare requisiti di chiarezza e di precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare con esattezza la portata della tutela accordata dal marchio.

80. Tali requisiti possono essere soddisfatti con un'elencazione concreta di ciascuno dei prodotti e dei servizi per i quali il richiedente chiede la protezione. Possono altresì essere soddisfatti con un'identificazione dei prodotti o dei servizi di base che consenta alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare le caratteristiche e le proprietà oggettive essenziali dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

C – *Sull'utilizzazione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza*

81. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se la direttiva si opponga a che il richiedente di un marchio nazionale faccia riferimento alle indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali chiede protezione.

82. Come ho rilevato, la classificazione di Nizza è uno strumento pratico e i titoli delle classi non hanno in sé alcun valore sostanziale. Tuttavia, nulla osta a che il richiedente identifichi i prodotti o i servizi utilizzando le indicazioni generali dei titoli delle classi. Pertanto è indispensabile che quest'identificazione soddisfi i requisiti di chiarezza e di precisione richiesti. Orbene, si tratta di una valutazione da effettuarsi caso per caso.

83. Occorre riconoscere infatti che alcune di queste indicazioni generali sono, di per sé, sufficientemente chiare e precise da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela accordata dal marchio. È il caso, ad esempio, delle indicazioni «saponi» o «forchette e cucchiai», estratte rispettivamente dai titoli delle classi 3 e 8 della classificazione di Nizza.

84. Per contro, altre indicazioni generali non soddisfano questi requisiti e informano solo sul settore cui appartengono, in via di principio, i prodotti o i servizi [35]. Le indicazioni generali che figurano, ad esempio, nelle classi 37 («Costruzione, riparazione, servizi d'installazione») e 45 («servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali») della classificazione di Nizza sono troppo generali e coprono prodotti e servizi troppo diversi per essere compatibili con la funzione di origine del marchio. Senza ulteriori precisazioni, esse non consentono alle autorità competenti di adempiere ai propri obblighi relativi all'esame preliminare delle domande di registrazione e agli operatori economici di accertare con esattezza le registrazioni effettuate o le domande di registrazione presentate dai loro concorrenti attuali o potenziali. Per questo motivo, la Corte ha stabilito, nella citata sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, che il richiedente deve precisare i prodotti o i tipi di prodotti interessati dai servizi attraverso indicazioni che non figurino nei titoli delle classi.

85. Alla luce degli elementi che precedono ritengo quindi che la direttiva e il regolamento debbano essere interpretati nel senso che non si oppongono a che il richiedente identifichi i prodotti o i servizi per i quali chiede la protezione utilizzando le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione dell'Accordo di Nizza, purché tale identificazione soddisfi i requisiti di chiarezza e di precisione prescritti.

35 — V. punto 1 della guida dell'utente della classificazione di Nizza.

D – *Sull'interpretazione formulata dal presidente dell'UAMI nella comunicazione n. 4/03*

86. Il punto III, secondo paragrafo, della comunicazione n. 4/03 indica che «[l'UAMI] non si oppone all'utilizzazione di indicazioni generali e di titoli di classi qualsiasi considerandoli troppo vaghi o imprecisi». Inoltre, il punto IV della comunicazione indica che l'uso di tutte le indicazioni generali elencate nel titolo di una determinata classe costituisce per l'UAMI *una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi rientranti in tale classe*[36]. Analogamente, l'utilizzazione di una determinata indicazione generale ripresa nel titolo della classe comprenderà *tutti i singoli prodotti o servizi che ricadono sotto tale indicazione generale*[37] e che sono adeguatamente classificati nella medesima classe.

87. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva si opponga ad un'interpretazione come quella formulata dal presidente dell'UAMI nella comunicazione n. 4/03.

88. La comunicazione è stata adottata dall'UAMI nel quadro delle funzioni affidategli in virtù della normativa sul marchio comunitario. Non è un testo a carattere legislativo e non ha alcun valore giuridico vincolante. Si tratta di un atto d'organizzazione interna che, conformemente al punto I della comunicazione, si prefigge di illustrare e di chiarire la prassi amministrativa dell'UAMI. La comunicazione n. 4/03 tende quindi a garantire alle parti interessate la certezza del diritto, istituendo un quadro chiaro e prevedibile sul modo in cui l'Ufficio interpreta le indicazioni utilizzate in una domanda di registrazione. La comunicazione è quindi informativa ed esplicativa. Orbene, fra la funzione esplicativa e la creazione di vere e proprie norme giuridiche il passo è breve. La Corte deve quindi accertare se questo testo garantisca il rispetto delle norme fissate dal legislatore, così come interpretate dalla stessa Corte, e dei diritti conferiti alle parti interessate.

89. Nella fattispecie, ritengo che non sia così.

90. In primo luogo, l'interpretazione enunciata nella comunicazione n. 4/03 contraddice i principi stabiliti nel regolamento.

91. Infatti la regola 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione esige che «[l']elenco dei prodotti e servizi [sia] redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola classe della classificazione dell'Accordo di Nizza». Formulo due osservazioni. Da un lato, è difficile soddisfare questo requisito se l'UAMI non si oppone, conformemente al punto III, secondo paragrafo, della comunicazione n. 4/03, all'utilizzazione di indicazioni generali e di titoli di classi considerandoli *troppo vaghi o imprecisi*[38]. Dall'altro, occorre fare riferimento alle note esplicative della classificazione di Nizza secondo le quali alcuni prodotti e servizi, in mancanza di qualsiasi spiegazione, possono rientrare in diverse classi.

92. In secondo luogo, l'interpretazione formulata dall'UAMI, definita dalla dottrina come «approccio "class-heading-covers-all"»[39], non garantisce il rispetto del principio di specialità in quanto non permette di determinare con esattezza il campo di applicazione materiale del marchio.

93. Infatti quest'interpretazione equivale a riconoscere al richiedente diritti esclusivi quasi illimitati sui prodotti e servizi di una classe. Ad esempio, quando un richiedente fa riferimento alle sole indicazioni generali del titolo della classe 45 della classificazione di Nizza e chiede quindi la registrazione di un marchio per «servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali», la registrazione di questo marchio è suscettibile di conferirgli l'uso esclusivo di un segno per servizi estremamente vari che coprono non solo i «club per incontri» e le «compilazioni di oroscopi», ma

36 — Il corsivo è mio.

37 — Idem.

38 — Il corsivo è mio.

39 — V. Ashmead, R., «International Classification class headings: illustrative or exemplary? The scope of European Union registrations», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, vol. 2, paragrafo 2, pag. 76.

anche le «agenzie investigative» e i «servizi di cremazione» [40]. In altri termini, servizi che non presentano, a priori, alcuna caratteristica comune. In quest'ipotesi, la portata della tutela conferita dal marchio è indeterminabile, quasi invisibile, a detrimento dei principi della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi. Tuttavia, conformemente al principio di specialità, un marchio non dev'essere protetto in modo assoluto.

94. In terzo luogo, una tale interpretazione non garantisce un uso effettivo del marchio ai sensi dell'articolo 10 della direttiva e dell'articolo 15 del regolamento. Infatti, non è certo che il titolare del marchio sfrutti il segno in relazione a tutti i prodotti e servizi per i quali ha richiesto la protezione. Come ha sottolineato l'avvocato generale Léger al paragrafo 80 delle sue conclusioni nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, è inappropriato avviare un'azione di decadenza dei diritti del titolare qualora, sin dal principio, risulti chiaro che il marchio sarà utilizzato soltanto per alcuni prodotti o servizi. Questo sistema sembra inoltre essere in contraddizione con gli obiettivi enunciati nel nono considerando della direttiva e nel decimo considerando del regolamento, alla luce dei quali il legislatore dell'Unione esige che i marchi registrati siano effettivamente utilizzati, pena la loro decadenza. Come giustamente ha ricordato l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer al paragrafo 42 delle sue conclusioni nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Ansul, le registrazioni dei marchi non sono un mero deposito di segni, ma devono riflettere invece fedelmente la realtà e le indicazioni utilizzate dalle imprese sul mercato.

95. Di conseguenza, l'interpretazione formulata dall'UAMI, sebbene sembri a prima vista agevolare la registrazione dei marchi nei registri pubblici, comporta alla fine un aumento del numero totale di marchi registrati e protetti nell'Unione e pertanto del numero di controversie che insorgono fra loro. Lungi dall'assicurare una buona amministrazione, non permette neppure di garantire l'esistenza di una concorrenza non falsata sul mercato.

96. In quarto luogo, una siffatta interpretazione non garantisce la certezza del diritto. Infatti, come hanno evidenziato, in particolare, i governi del Regno Unito, tedesco, irlandese e francese nelle loro osservazioni, la classificazione di Nizza è uno strumento in evoluzione. La decima edizione della classificazione, che entrerà in vigore il 1º gennaio 2012, inserisce, sotto titoli di classi inalterati, nuovi prodotti e servizi [41]. Non si può limitare il campo di applicazione materiale del marchio a un testo suscettibile di essere modificato in base all'evoluzione del mercato.

97. Di conseguenza, e alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che la comunicazione n. 4/03, con la quale il presidente dell'UAMI enuncia, da un lato, che l'UAMI non si oppone all'utilizzazione di indicazioni generali e titoli delle classi troppo vaghi o imprecisi e, dall'altro, che l'uso di dette indicazioni costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi compresi nella classe interessata, non garantisca la chiarezza e la precisione necessarie ai fini della registrazione di un marchio, sia esso nazionale o comunitario.

IV – Conclusione

98. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere nei termini seguenti le questioni pregiudiziali sottopostele da The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, trasmesse dalla High Court of Justice (England & Wales):

«1) a) La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio

40 — V., inoltre, la classe 37 della classificazione di Nizza, intitolata «Costruzione, riparazione, servizi di installazione», che copre anche la «distruzione di animali nocivi», o la classe 26 della classificazione, intitolata «Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali», che comprende anche i «capelli posticci».

41 — V., in particolare, la classe 42 della classificazione di Nizza che conterrà, a partire dal 1º gennaio 2012, otto servizi supplementari.

comunitario, devono essere interpretati nel senso che l'identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali il richiedente chiede la protezione deve soddisfare requisiti di chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare con esattezza la portata della tutela conferita dal marchio.

b) Tali requisiti possono essere soddisfatti attraverso un'elencazione concreta di ciascuno dei prodotti e dei servizi per i quali il richiedente chiede la protezione. Possono essere soddisfatti ugualmente attraverso un'identificazione dei prodotti o dei servizi di base che consenta alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare le caratteristiche e le proprietà oggettive essenziali dei prodotti e dei servizi interessati.

2) La direttiva 2008/95 e il regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che non si oppongono a che il richiedente identifichi i prodotti o i servizi per i quali chiede la protezione utilizzando le indicazioni generali dei titoli delle classi della classificazione comune dei prodotti e dei servizi per i quali un marchio è registrato, purché tale identificazione soddisfi i requisiti di chiarezza e precisione prescritti.

3) La comunicazione n. 4/03 del presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 16 giugno 2003, relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi dei prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari, con la quale il presidente enuncia, da un lato, che l'Ufficio non si oppone all'utilizzazione di indicazioni generali e di titoli di classi troppo vaghi o imprecisi e, dall'altro, che l'uso di dette indicazioni costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi compresi nella classe interessata, non garantisce la chiarezza e la precisione necessarie ai fini della registrazione di un marchio, sia esso nazionale o comunitario».