SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

27 novembre 2003 *

Nel procedimento C-283/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Shield Mark BV

e

Joost Kist h.o.d.n. Memex,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 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. J.N. Cunha Rodrigues, J.P. Puissochet e R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M.F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Shield Mark BV, dalle sig.re T. Cohen Jehoram e E.J. Morée, advocaten;

— per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;

— per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Maitrepierre, in qualità di agenti;

— per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato;

— per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

— per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Alexander, barrister;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. N.B. Rasmussen e H.M.H. Speyart, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Shield Mark BV, rappresentata dalla sig.ra T. Cohen Jehoram, del governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. N.A.J. Bel, in qualità di agente, nonché della Commissione, rappresentata dai sigg. N.B. Rasmussen e H. van Vliet, in qualità di agenti, all'udienza del 27 febbraio 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 aprile 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con sentenza 13 luglio 2001, giunta alla Corte il 18 luglio seguente, lo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) ha sollevato, ai sensi dell'art. 234 CE, due

questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 2 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 Le dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Shield Mark BV (in prosieguo: la «Shield Mark») e il sig. Kist, il quale esercita la propria attività sotto la denominazione Memex, in merito all'utilizzazione da parte di quest'ultimo, nell'ambito della propria attività, di segni sonori precedentemente registrati dalla Shield Mark presso l'ufficio marchi del Benelux (in prosieguo: il «BBM») come marchi sonori.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 La direttiva ha per oggetto, a termini del suo primo 'considerando', il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui 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. Tuttavia, come emerge dal terzo 'considerando', essa non mira al ravvicinamento completo delle dette legislazioni.

4 Ai sensi del settimo 'considerando' della direttiva, «la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni» e che, «a tale scopo, occorre un elenco esemplificativo di segni suscettibili di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

5 L'art. 2 della direttiva, intitolato: «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», contiene l'elenco esemplificativo previsto dal settimo 'considerando'. Esso così recita:

«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».

6 L'art. 3 della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», al n. 1, lett. a) e b), così recita:

«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».

La normativa applicabile nel Benelux

7 Il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi hanno riunito le rispettive normative sui marchi in una legge comune, la legge uniforme del Benelux sui marchi (Trb. 1962, 58, e Trb. 1983, 187; in prosieguo: la «LBM»), la cui attuazione è stata affidata ad una istituzione comune, il BBM.

8 La LBM è stata modificata, con effetto dal 1° gennaio 1996, dal protocollo 2 dicembre 1992, recante modificazione della detta legge (Trb. 1993, 12; in prosieguo: il «protocollo»), ai fini della trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico dei detti tre Stati membri.

9 Tuttavia, non è stato ritenuto necessario modificare la LBM ai fini della trasposizione espressa degli artt. 2 e 3 della direttiva. A tale riguardo, il punto I.2, commi sesto e settimo, della motivazione del protocollo precisa:

«L'art. 2 della direttiva, che riguarda i segni suscettibili di tutela, non esige un adattamento della LBM. Il testo del detto articolo corrisponde quasi all'art. 1

della LBM. Se è pur vero che, a differenza dell'art. 2 della direttiva, l'art. 1 della LBM non richiede che i segni siano suscettibili di rappresentazione grafica, ciononostante nella pratica i segni devono rispettare tale requisito per beneficiare di tutela come marchi.

Anche l'art. 3 della direttiva non ha comportato un adattamento della LBM. I motivi di diniego o di nullità assoluti previsti al n. 1 del detto articolo si ritrovano negli artt. 1 e 4, nn. 1 e 2, in combinato disposto con l'art. 14, lett. A, n. 1, della LBM (...)».

10 L'art. 1 della LBM, che pertanto non è stato modificato dal protocollo, al primo comma dispone:

«Si considerano come marchi individuali le denominazioni, disegni, impronte, timbri, lettere, cifre, forme di prodotti o di confezioni e ogni altro segno che valga a distinguere i prodotti di una impresa».

11 L'art. 1, lett b), del regolamento di esecuzione della LBM prevede che «[i]l deposito nel Benelux di un marchio si effettua in lingua francese ovvero olandese mediante la produzione di un documento recante (...) la riproduzione del marchio».

12 Mentre, prima dell'entrata in vigore del protocollo, avvenuta il 1° gennaio 1996, il BBM non procedeva ad alcun controllo sostanziale per la registrazione di un marchio, essendo tale controllo eventualmente compiuto a posteriori nell'ipotesi di una azione di nullità ovvero nell'ambito di una domanda riconvenzionale in una causa relativa alla lesione del diritto del titolare del marchio, esso esamina ora le domande depositate in base ai motivi assoluti di diniego previsti dalla LBM.

13 Quanto ai marchi sonori, il BBM riteneva, inizialmente, che essi potessero essere registrati. Tuttavia, in seguito alla sentenza del Gerechtshof te 's-Gravenhage (Corte d'Appello dell'Aia, Paesi Bassi) 27 maggio 1999, emessa nei confronti delle parti della causa principale, il BBM nega, in linea generale, la registrazione dei marchi sonori.

Causa principale e questioni pregiudiziali

14 La Shield Mark è titolare di quattordici marchi registrati presso il BBM, il primo il 5 giugno 1992, gli ultimi il 2 febbraio 1999, per diversi prodotti e servizi delle classi 9 [programmi per computer registrati (software), ecc.], 16 (riviste, giornali, ecc.), 35 (pubblicità, gestione di affari commerciali, ecc.), 41 (attività educative e di formazione, organizzazione di seminari nel settore della pubblicità, del marketing, della proprietà intellettuale e della comunicazione commerciale, ecc.) e 42 (servizi giuridici) 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.

15 Quattro dei detti marchi consistono in un pentagramma con le prime nove note della composizione musicale «Für Elise» di L. van Beethoven. Due di essi sono

accompagnati dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito dalla rappresentazione della melodia composta dalle note trascritte (graficamente) sul pentagramma». In uno dei due marchi si precisa inoltre «suonato al pianoforte».

16 Quattro altri marchi consistono nelle «nove prime note di 'Für Elise'». Due di essi sono accompagnati dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito dalla melodia descritta». In uno dei due marchi si precisa inoltre «suonato al pianoforte».

17 Altri tre marchi consistono nella sequenza delle note musicali «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la». Due di essi sono accompagnati dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito dalla riproduzione della melodia composta dalla sequenza di note così descritte». In uno dei due marchi si precisa inoltre «suonato al pianoforte».

18 Due dei marchi registrati dalla Shield Mark consistono nella denominazione «Kukelekuuuuu» (onomatopea che richiama, in olandese, il canto del gallo). Uno dei due marchi è accompagnato dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito da un'onomatopea che imita il canto di un gallo».

19 Infine, un marchio consiste nel «canto di un gallo» ed è accompagnato dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito dal canto così descritto».

20 Nell'ottobre 1992 la Shield Mark lanciava una campagna pubblicitaria radiofonica nella quale ciascuno dei messaggi pubblicitari iniziava con una melodia (jingle) costituita dalle prime nove note di «Für Elise». A partire dal febbraio 2003, faceva inoltre pubblicare un bollettino di informazione riguardante servizi da essa offerti sul mercato. I suoi bollettini sono collocati in espositori di librerie e chioschi di giornali e ogni volta che viene ritirato un bollettino dall'espositore suona la melodia. Infine, la Shield Mark sviluppava un programma informatico ad uso dei giuristi e degli specialisti di marketing e, ogni volta che il dischetto contenente il programma viene attivato, si sente il canto di un gallo.

21 Il sig. Kist, che esercita un'attività di consulenza nella comunicazione, in particolare nel diritto della pubblicità e nel diritto dei marchi, organizza seminari sulla proprietà intellettuale e sul marketing e cura l'edizione di una rivista su tali materie.

22 Nel corso di una campagna pubblicitaria iniziata il 1° gennaio 1995, il sig. Kist usava una melodia costituita dalle prime nove note di «Für Elise» e vendeva, parimenti, un programma informatico che, al momento dell'avvio, faceva sentire il canto di un gallo.

23 La Shield Mark proponeva ricorso per contraffazione del marchio e concorrenza sleale contro il sig. Kist.

24 Con sentenza 27 maggio 1999 il Gerechtshof te 's-Gravenhage accoglieva la domanda della Shield Mark nella parte in cui era fondata sulla responsabilità

civile, ma rigettava, per contro, quella basata sul diritto di marchio, sulla base del rilievo che l'intenzione dei governi degli Stati membri facenti parte del Benelux era di negare la registrazione dei suoni come marchi.

25 La Shield Mark proponeva ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, che decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte in via pregiudiziale le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se l'art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che osti a che i suoni o i rumori possano essere considerati marchi.

b) In caso di soluzione negativa della questione sub a): se il sistema istituito con la direttiva implichi che i suoni o i rumori possano essere considerati marchi.

2) a) In caso di soluzione negativa della questione sub a): quali siano i presupposti che pone la direttiva perché un marchio sonoro sia suscettibile di riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2 e, a tal riguardo, in che modo il deposito di un siffatto marchio debba aver luogo.

b) Se, in particolare, i requisiti menzionati sub a) previsti dalla direttiva siano soddisfatti qualora il suono o il rumore siano depositati in modo differente sotto forma di:

— note musicali;

— una descrizione in parole sotto forma di una onomatopea;

— una descrizione in parole sotto altra forma;

— una riproduzione grafica come la trascrizione di un suono;

— un supporto sonoro allegato al formulario di deposito;

— un supporto digitale che può essere ascoltato via Internet;

— una combinazione di tali possibilità;

— un altro sistema e, in caso affermativo, quale».

Sulla prima questione

26 Con la sua prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede se l'art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che osta a che i segni sonori possano essere considerati come marchi. In caso di soluzione negativa, il detto giudice chiede, nella sua prima questione, sub b), se tale disposizione implichi che i segni sonori debbano poter essere considerati come marchi.

Osservazioni presentate alla Corte

27 Secondo la Shield Mark, dal settimo 'considerando' della direttiva emerge che l'art. 2 della medesima non contiene un elenco esaustivo dei segni suscettibili di costituire un marchio. Di conseguenza, tutti i segni che possono servire a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese potrebbero, in linea di principio, essere utilizzati come marchi. Ne consegue, a suo avviso, che i segni sonori, risultando chiaramente idonei a tal fine, possono essere utilizzati come marchi.

28 La detta interpretazione troverebbe conferma, in particolare, nelle conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C-273/00, Sieckmann (sentenza 12 dicembre 2002, Racc. pag. I-11737), nei lavori preparatori della direttiva e nei documenti del Consiglio accessibili al pubblico riguardanti l'adozione sia della direttiva sia del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), nonché nelle linee guida in tema di esame di domande di registrazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

29 I governi olandese, francese, italiano, austriaco e del Regno Unito ritengono che i suoni siano idonei a distinguere alcuni prodotti o servizi di una impresa rispetto a quelli di altre imprese. Poiché l'elenco dei segni suscettibili di costituire un marchio, di cui all'art. 2 della direttiva, avrebbe, secondo i detti governi, un valore meramente indicativo, alcuni suoni potrebbero conseguentemente costituire marchi.

30 I governi francese e austriaco aggiungono che, in considerazione dell'obiettivo della direttiva, consistente nel procedere all'armonizzazione delle normative degli Stati membri in tema di marchi, i suoni devono poter essere considerati marchi quando siano suscettibili di rappresentazione grafica.

31 La Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della direttiva, un segno, per poter essere registrato come marchio, deve essere suscettibile di riproduzione grafica e adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. A suo avviso, dalla disciplina prevista dagli artt. 2 e 3 della direttiva emergerebbe che il carattere distintivo ai sensi dell'art. 2, contrariamente all'art. 3, non si incentra sulla questione se un segno possa concretamente assumere un carattere distintivo per i prodotti o i servizi per i quali ne è stata chiesta la registrazione, ma piuttosto sul possesso, da parte del segno in questione, di un carattere distintivo a livello generale, a prescindere dalle diverse categorie di prodotti o servizi.

32 Orbene, i suoni e i rumori sarebbero percettibili dall'uomo, che potrebbe memorizzarli, e permetterebbero di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, essi sarebbero suscettibili di rappresentazione grafica.

33 Dato che l'elenco dei segni suscettibili di costituire un marchio di cui all'art. 2 della direttiva non è limitativo, la Commissione ne deduce che i segni consistenti in suoni o rumori sono idonei, in linea di principio, ad essere registrati come marchi, a condizione di poter distinguere alcuni prodotti o servizi senza rischio di confusione, e di essere suscettibili di una riproduzione grafica chiara, precisa, stabile e che consenta ai terzi di comprendere agevolmente quale sia il marchio protetto.

Pronuncia della Corte

34 Con riguardo alla prima questione, sub a), l'art. 2 della direttiva ha ad oggetto la definizione dei tipi di segni idonei a costituire un marchio d'impresa. Tale disposizione stabilisce che possono costituire marchi di impresa «in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del

prodotto o il suo confezionamento (...)». È pur vero che la detta disposizione menziona soltanto segni che possono essere percepiti visivamente, di tipo bidimensionale o tridimensionale, e che possono essere pertanto rappresentati attraverso lettere o caratteri scritti o un'immagine (sentenza Sieckmann, cit., punto 43).

35 Tuttavia, come risulta dal testo sia del citato art. 2 sia del settimo 'considerando' della direttiva, che indica «un elenco [e]semplificativo» di segni che possono costituire un marchio d'impresa, tale enumerazione non è esaustiva. Pertanto, se pure detta disposizione non menziona i segni che di per sé non possono essere percepiti visivamente, quali i suoni, comunque non li esclude espressamente (v. in tal senso, con riguardo ai segni olfattivi, la sentenza Sieckmann, cit., punto 44).

36 Peraltro, come sottolineato dalla Shield Mark, dai governi che hanno preso parte al procedimento e dalla Commissione, i segni sonori non sono inidonei, per natura, a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

37 Ciò premesso, l'art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che i suoni possono costituire un marchio, a condizione di poter essere anche oggetto di riproduzione grafica, problema che sarà affrontato nell'analisi della seconda questione.

38 Con riguardo alla prima questione, sub b), si deve rilevare che l'art. 2 della direttiva non vieta la registrazione dei suoni come marchi. Di conseguenza, gli Stati membri non possono escludere tale registrazione in linea di principio.

39 Infatti, ancorché la direttiva non miri ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi, dal suo settimo 'considerando' si evince chiaramente che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio registrato sono subordinate alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri.

40 A tale riguardo, come ha sottolineato il governo francese, non possono sussistere differenze tra uno Stato membro e l'altro quanto alla natura dei segni idonei a costituire un marchio.

41 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che l'art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che i segni sonori devono essere considerati come marchi quando siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e siano suscettibili di rappresentazione grafica.

Sulla seconda questione

42 Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda alla Corte di precisare i requisiti in presenza dei quali un segno sonoro è suscettibile di riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva e, in particolare, se note musicali, una descrizione in parole sotto forma di una onomatopea, una descrizione scritta sotto altra forma, una riproduzione grafica come la trascrizione di un suono, un supporto sonoro allegato al formulario di deposito, un supporto digitale che può essere ascoltato via Internet, una combinazione di tali possibilità, ovvero un sistema del tutto differente rispondano alle esigenze della riproduzione grafica.

Osservazioni presentate alla Corte

43 In primo luogo, la Shield Mark, i governi che hanno preso parte al procedimento e la Commissione concordano nel ritenere che ogni riproduzione grafica di un segno sonoro debba soddisfare diversi requisiti affinché il detto segno possa costituire un marchio.

44 Così, secondo la Shield Mark, la riproduzione grafica deve essere chiara, precisa e comprensibile, senza eccessivi sforzi, da parte dei terzi. Secondo il governo olandese, deve essere completa, chiara, precisa, affinché si possa sapere quale sia l'oggetto dell'esclusività del titolare del marchio, e intellegibile per coloro che abbiano interesse alla consultazione del registro dei marchi. Il governo francese fa valere che la riproduzione grafica deve essere chiara e precisa, senza che la percezione del segno debba essere immediata per il pubblico; inoltre, il segno protetto deve essere intelligibile. Secondo il governo italiano, la detta riproduzione deve essere idonea a esprimere il suono, a renderlo comprensibile e a distinguerlo. Il governo austriaco ritiene che il suono di un segno sonoro deve risultare chiaramente da una riproduzione grafica ovvero deve poter essere dedotto con sufficiente chiarezza, affinché l'eventuale ambito di tutela del marchio sia riconoscibile con sufficiente precisione. Secondo il governo del Regno Unito, la riproduzione grafica deve essere di per sé sufficientemente completa, chiara, precisa e comprensibile, senza sforzo eccessivo, da coloro che consultano il registro dei marchi. Infine, la Commissione deduce che la riproduzione deve essere chiara, precisa, stabile e deve permettere ai terzi di comprendere agevolmente quale sia il marchio oggetto di tutela.

45 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le forme accettabili di riproduzione grafica dei segni sonori, la Shield Mark, i governi francese, austriaco e del Regno Unito nonché la Commissione ritengono che un pentagramma musicale costituisca una riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

46 La Shield Mark e il governo francese ritengono che un riferimento ad un'opera conosciuta, come «le prime nove note di "Für Elise"», costituisca una riproduzione grafica, contrariamente a quanto invece sostenuto dal governo del Regno Unito e dalla Commissione.

47 A differenza dai governi francesi e del Regno Unito, la Shield Mark e la Commissione ritengono che la descrizione di una melodia mediante la trascrizione delle note di cui è composta, come «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la», debba essere considerata una rappresentazione grafica della melodia de qua.

48 La Shield Mark nonché i governi francesi e austriaco ammettono, in sostanza, che la trascrizione di un suono costituisce una riproduzione grafica. Il governo austriaco aggiunge che il deposito di una siffatta domanda di registrazione è ricevibile a condizione di essere accompagnato da una riproduzione sonora su un supporto di dati, e il governo francese che tale modo di rappresentazione potrebbe essere accompagnato da un supporto sonoro o da una registrazione digitale. Per contro, il governo del Regno Unito sostiene che, in linea generale, tale forma di riproduzione grafica non può essere ammessa e la Commissione nega, allo stato attuale della tecnica, che la trascrizione di un suono possa costituire una forma ammissibile di riproduzione grafica nel contesto del deposito di un segno come marchio.

49 Contrariamente ai governi francese e austriaco, la Shield Mark e, in taluni casi (descrizione chiara e priva di ambiguità), il governo del Regno Unito nonché la Commissione ritengono che l'onomatopea sia del pari suscettibile di registrazione.

50 Con riguardo a un supporto sonoro accluso al modulo di deposito, il governo francese ritiene che potrebbe essere allegato a una trascrizione del suono ovvero a uno spettrogramma e il governo austriaco postula che sia accluso a una

trascrizione del suono. Per contro, la Shield Mark, il governo del Regno Unito e la Commissione contestano che tale pretesa modalità di «riproduzione grafica» possa costituire un mezzo di deposito di un segno come marchio.

Pronuncia della Corte

51 In limine, si deve ricordare che, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59).

52 Nondimeno la Corte ha considerato che, per verificare la propria competenza, le spettava esaminare le condizioni in cui era adita dal giudice nazionale. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga conto della funzione attribuita alla Corte, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche (v., in particolare, sentenza Bosman, cit., punto 60).

53 Così, il rifiuto di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile, tra l'altro, qualora il problema sia di natura ipotetica (v., in particolare, sentenza 8 maggio 2003, causa C-111/01, Gantner Electronic, Racc. pag. I-4207, punto 36).

54 Nella specie, si deve constatare che la Shield Mark non ha depositato alcuna domanda di registrazione sotto forma di trascrizione di un suono, di supporto sonoro, di un supporto digitale ovvero di una combinazione di tali sistemi, sicché, mancando il requisito della rilevanza, non si procederà alla soluzione della questione nella parte in cui verte su tali modalità di riproduzione.

55 Riguardo, in primo luogo, ai requisiti cui deve rispondere ogni riproduzione grafica, la Corte ha affermato, nella citata sentenza Sieckmann, riguardante i segni olfattivi, che l'art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio un segno che di per sé non può essere percepito visivamente, a condizione che possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.

56 Tali requisiti valgono parimenti per i segni sonori, i quali, come quelli olfattivi, non sono di per sé percettibili visivamente.

57 Riguardo, in secondo luogo, alle forme suscettibili di riproduzione grafica, sebbene spetti al giudice del rinvio determinare, in ciascuno dei casi concreti sottopostigli, se il segno fosse suscettibile di costituire un marchio e potesse pertanto legittimamente essere oggetto di registrazione, la Corte è tuttavia competente a fornire indicazioni riguardo alla questione se una riproduzione mediante note musicali ovvero facendo uso del linguaggio scritto costituisca riproduzione grafica di un segno sonoro ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

58 Si deve sottolineare, in limine, che un segno non può essere registrato come marchio sonoro quando il richiedente, nella sua domanda di registrazione, abbia omesso di precisare che il segno depositato deve essere inteso come segno sonoro. Infatti, in tal caso, l'autorità competente in materia di registrazione di marchi nonché il pubblico, in particolare gli operatori economici, possono legittimamente ritenere che si tratti di un marchio denominativo o figurativo, come rappresentato graficamente nella domanda di registrazione.

59 Per quanto attiene, in primo luogo, alla riproduzione di un segno sonoro mediante una descrizione che si avvalga del linguaggio scritto, non può escludersi a priori che tale modalità di riproduzione grafica soddisfi i requisiti enunciati al precedente punto 55. Tuttavia, riguardo a segni come quelli oggetto della causa principale, una riproduzione grafica come «le prime nove note di "Für Elise"» ovvero «il canto di un gallo» manca quantomeno di precisione e di chiarezza e non consente, pertanto, di determinare l'estensione della tutela richiesta. Essa non può pertanto costituire una riproduzione grafica di tale segno ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

60 Riguardo, inoltre, alle onomatopee, si deve rilevare che sussiste una sfasatura tra l'onomatopea stessa, come viene pronunciata, e il suono o il rumore reale, ovvero la sequenza di suoni o di rumori reali, che essa intende imitare foneticamente. Pertanto, nel caso in cui un segno sonoro venga riprodotto graficamente con una semplice onomatopea, le autorità competenti e il pubblico, in particolare gli operatori economici, non sono in grado di determinare se il segno oggetto di tutela sia l'onomatopea stessa, come viene pronunciata, ovvero il suono o il rumore reale. A ciò si aggiunga che le onomatopee possono essere percepite diversamente a seconda delle persone, passando da uno Stato membro all'altro. Ciò vale con riguardo all'onomatopea olandese «Kukelekuuuuu», che tende a trascrivere il canto del gallo, e che è molto diversa dalla corrispondente onomatopea nelle altre lingue utilizzate negli Stati membri del Benelux. Di conseguenza, una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni non può costituire una riproduzione grafica del suono o del rumore di cui intenda costituire la trascrizione fonetica.

61 Per quanto riguarda, infine, le note musicali, che costituiscono una modalità abituale di riproduzione dei suoni, una sequenza di note senza ulteriori precisazioni, come «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la», non costituisce, neanch'essa, una riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva. Infatti tale descrizione, che non è né chiara, né precisa, né di per sé completa, non consente, in particolare, di determinare l'altezza e la durata dei suoni che compongono la melodia oggetto della domanda di registrazione e che costituiscono parametri essenziali per conoscere tale melodia e, pertanto, per definire il marchio stesso.

62 Per contro, un pentagramma diviso in battute e in cui figurano, in particolare, una chiave (chiave di sol, di fa o di do), note musicali e pause la cui forma (per le note: semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma, ecc; per le pause: pausa, pausa di semibreve, sospiro, sospiro di croma, ecc.) indica il valore relativo e, eventualmente, le alterazioni (diesis, bemolle, bequadro) — ove l'insieme di tali indicazioni determina l'altezza e la durata del suono — può costituire una rappresentazione fedele della sequenza dei suoni che compongono la melodia di cui si domanda registrazione. Tale modalità di riproduzione grafica dei suoni risponde ai requisiti fissati dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la detta riproduzione deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva.

63 Una siffatta riproduzione, sebbene non immediatamente intellegibile, può comunque diventarlo agevolmente consentendo così alle autorità competenti e al pubblico, in particolare agli operatori economici, di avere conoscenza esatta del segno di cui si chiede la registrazione come marchio.

64 La seconda questione deve essere risolta come segue:

— l'art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio un segno che di per sé non è percettibile visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante figure, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva,

— riguardo a un segno sonoro, tali requisiti non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono un'opera musicale conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per contro, tali requisiti sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurano, in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni.

Sulle spese

65 Le spese sostenute dai governi dei Paesi Bassi, francese, italiano, austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla

Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 13 luglio 2001, dichiara:

1) **L'art. 2 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 i segni sonori devono poter essere considerati come marchi quando siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e siano suscettibili di rappresentazione grafica.**

2) **L'art. 2 della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio un segno che di per sé non è percettibile visivamente, a**

condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante figure, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.

Riguardo a un segno sonoro, tali requisiti non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono un'opera musicale conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per contro, tali requisiti sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurano, in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni.

Skouris Cunha Rodrigues Puissochet

Schintgen Macken

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 2003.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

V. Skouris