SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

7 settembre 2006 *

Nel procedimento C-108/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Gerechtshof te 's-Gravenhage (Paesi Bassi), con decisione 27 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria il 4 marzo seguente, nella causa tra

Bovemij Verzekeringen NV

e

Benelux-Merkenbureau,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N Cunha Rodrigues (relatore) e E. Levits, giudici,

* Lingua processuale: l'olandese.

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 febbraio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Bovemij Verzekeringen NV, dall'avv. E.M. Matser, advocaat;

— per il Benelux-Merkenbureau, dagli avv.ti C. van Nispen e E.D. Huisman, advocaten;

— per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;

— per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Malynicz, barrister;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Wils e N.B. Rasmussen, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 marzo 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 3, n. 3 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 L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Bovemij Verzekeringen NV (in prosieguo: la «Bovemij») e il Benelux-Merkenbureau (Ufficio dei marchi Benelux; in prosieguo: l'«UMB») relativamente al rifiuto di quest'ultimo di registrare come marchio il segno EUROPOLIS.

Ambito normativo

3 L'art. 1 della direttiva stabilisce:

«La presente direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'ufficio dei marchi del Benelux o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro».

4 L'art. 3, n. 1, della direttiva prevede:

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

a) (...)

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

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

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

(...)».

5 Ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva:

«Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito

un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa».

La causa principale e le questioni pregiudiziali

6 Il 28 maggio 1997, la Bovemij ha depositato presso l'UMB il segno «EUROPOLIS» come marchio denominativo per le seguenti classi di servizi ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato:

classe 36: assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari;

classe 39: trasporto, imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

7 Con lettera 31 ottobre 1997, l'UMB ha notificato alla Bovemij il suo rifiuto provvisorio di registrazione, fornendone la seguente motivazione:

«Il segno EUROPOLIS è composto dal prefisso corrente EURO (per Europa) e dal termine generico POLIS, ed è esclusivamente descrittivo per i servizi designati nelle classi 36 e 39 in relazione con una polizza che si estende all'Europa. Il segno è pertanto privo di qualsiasi carattere distintivo (...)».

8 Con lettera 14 aprile 1998, la Bovemij ha presentato un reclamo contro questo rifiuto provvisorio di registrazione, facendo valere che il segno di cui trattasi era regolarmente utilizzato come marchio nel circuito economico dal 1988 da parte della Europolis BV, una filiale della Bovemij. A sostegno delle sue affermazioni, la Bovemij ha presentato tre opuscoli della Europolis BV relativi ad assicurazioni di biciclette e ha dichiarato di essere disposta a presentare se necessario prove complementari.

9 Con lettera 5 maggio 1998, l'UMB ha comunicato di non vedere nel reclamo della Bovemij alcuno motivo per riesaminare la sua decisione di rifiuto provvisorio, precisando che non vi era alcun radicamento del segno con l'uso poiché la durata dell'uso richiesto a tal fine era insufficiente e le prove esibite attestavano solo un uso del segno come denominazione commerciale.

10 Con lettera 28 maggio 1998, l'UMB ha notificato alla Bovemij la sua decisione di «rifiuto definitivo» della registrazione.

11 La Bovemij ha presentato, dinanzi al Gerechtshof te 's-Gravenhage (Corte d'appello dell'Aia), un ricorso mirante a che sia ordinato all'UMB di iscrivere il segno depositato nel registro dei marchi. A sostegno di questo ricorso, la Bovemij ha fatto valere, in via principale, che il segno «EUROPOLIS» ha un carattere distintivo in se stesso e, in subordine, che tale segno si è radicato con l'uso prima della data della domanda. L'UMB ha contestato tali argomenti.

12 Per quanto riguarda l'argomento dedotto dalla Bovemij in via principale, il Gerechtshof ha constatato che il segno depositato consiste nella combinazione della parola «POLIS» e del prefisso «EURO». Il termine olandese «polis» designa abitualmente un contratto di assicurazione. Si tratta di un termine generico che ricopre tipi diversi di assicurazione. «EURO» è il nome (già conosciuto al momento della domanda) dell'unità monetaria che ha attualmente corso nei paesi del Benelux e costituisce anche un'abbreviazione corrente dei termini «Europa» o «europeo». Secondo il Gerechtshof, si tratta di un termine il cui uso è talmente frequente che si deve negare ad esso qualsiasi carattere distintivo autonomo. Secondo tale giudice, «EURO» può, inoltre, designare, nel linguaggio corrente, una caratteristica essenziale di servizi, ossia, la qualità, la provenienza o la destinazione europea di questi servizi. Pertanto, il prefisso «EURO» conferisce al segno di cui trattasi nella causa principale il significato di un'assicurazione che presenta una dimensione europea.

13 Il Gerechtshof ha pertanto ritenuto che il segno EUROPOLIS consista esclusivamente in segni e indicazioni che possono servire nel commercio per indicare caratteristiche del prodotto, e che questo segno è privo in sé stesso di carattere distintivo.

14 Per quanto riguarda l'argomento dedotto in subordine, secondo il quale il segno EUROPOLIS ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, la Bovemij ha fatto valere che, affinché un segno sia radicato in seguito all'uso, è sufficiente — ammesso che siano soddisfatte le altre condizioni — che questo segno sia percepito come un marchio in una parte considerevole del territorio del Benelux, la quale può essere costituita solo dai Paesi Bassi.

15 L'UMB ha sostenuto a tal riguardo che il radicamento in seguito all'uso richiede che, a causa dell'uso, il segno venga percepito come un marchio nell'intero territorio del Benelux, ossia il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo.

16 Il Gerechtshof ha constatato che tra le parti non vi era accordo sul territorio che occorre prendere in considerazione al fine di stabilire il radicamento in seguito all'uso.

17 Esso ha precisato che, per i paesi del Benelux, tale questione dev'essere esaminata collocandosi alla data della domanda, di modo che si può tener conto solo dell'uso che è stato fatto del segno EUROPOLIS fino al 28 maggio 1997.

18 In tale contesto, il Gerechtshof ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 3, n. 3, della direttiva debba essere interpretato nel senso che, per l'acquisizione di un carattere distintivo (nella fattispecie, mediante un marchio Benelux) a seguito dell'uso, come indicato in tale paragrafo, è necessario che il segno sia percepito, prima della data del deposito, dal pubblico di riferimento come un marchio nell'intero territorio Benelux, e quindi in Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

2) Se la condizione posta dall'art. 3, n. 3, della direttiva per la registrazione, come indicato in tale paragrafo, sia soddisfatta qualora il segno, in seguito all'uso che ne è stato fatto, venga percepito dal pubblico di riferimento come un marchio in una parte rilevante del territorio Benelux e se questa parte rilevante possa essere costituita, ad esempio, anche solo dai Paesi Bassi.

3) a) Se, per valutare il carattere distintivo derivante dall'uso, come menzionato nell'art. 3, n. 3, della direttiva, di un segno — consistente in una o più parole di una lingua ufficiale del territorio di uno Stato membro (o, come nella fattispecie, del territorio del Benelux) —, si debba tener conto delle zone linguistiche esistenti in questo territorio.

b) Se, per registrarlo come marchio, nel caso in cui le altre condizioni per la registrazione siano soddisfatte, sia sufficiente richiedere che il segno sia percepito dal pubblico di riferimento come un marchio in una parte rilevante della zona linguistica dello Stato membro (o, come nella fattispecie, del territorio del Benelux) in cui questa lingua è parlata ufficialmente».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e seconda questione

19 Con le due prime questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale territorio debba essere preso in considerazione per valutare se un segno abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva, in uno Stato membro o in un gruppo di Stati membri che possiedono una normativa comune sui marchi, quale il Benelux.

20 Occorre anzitutto ricordare che, per quanto riguarda i marchi registrati presso l'UMB, il territorio del Benelux deve essere assimilato al territorio di uno Stato membro, in quanto l'art. 1 della direttiva assimila tali marchi a quelli registrati in uno Stato membro (Sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors, Racc. pag. I-5421, punto 29).

21 L'art. 3, n. 3, della direttiva non prevede un diritto autonomo alla registrazione di un marchio. Esso contiene un'eccezione agli impedimenti alla registrazione stabiliti all'art. 3, n. 1, lett. b)-d) di tale direttiva. La sua portata deve quindi essere interpretata in funzione di questi impedimenti alla registrazione.

22 Per valutare se i detti impedimenti alla registrazione debbano essere esclusi a causa dell'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso, in forza dell'art. 3, n. 3, della direttiva, è pertinente solo la situazione che prevale nella parte del territorio dello Stato membro interessato (o, eventualmente, nella parte del territorio del Benelux) in cui gli impedimenti alla registrazione sono stati constatati [vedi, in tal senso, a proposito dell'art. 7, n. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1), disposizione che, in sostanza, è identica all'art. 3, n. 3, della direttiva, sentenza 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I-5719, punto 83].

23 Di conseguenza, occorre risolvere le prime due questioni dichiarando che l'art. 3, n. 3, della direttiva deve essere interpretato nel senso che la registrazione di un marchio comunitario può essere ammessa sulla base di questa disposizione solo se si dimostra che tale marchio ha acquisito in seguito all'uso un carattere distintivo in tutta la parte del territorio dello Stato membro o, nel caso del Benelux, in tutta la parte del territorio di quest'ultimo in cui esiste un impedimento alla registrazione.

Sulla terza questione

24 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in quale misura si debba tener conto delle zone linguistiche esistenti in uno Stato membro o, eventualmente, nel Benelux per valutare l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso nel caso di un marchio che consiste in una o più parole di una lingua ufficiale di uno Stato membro o del Benelux.

25 Nella causa principale, l'UMB e il giudice del rinvio hanno ritenuto che il segno di cui trattasi sia descrittivo e privo di carattere distintivo, impedimenti alla registrazione menzionati all'art. 3, n. 1, lett. b) e c), della direttiva. Essi sono pervenuti a tali conclusioni in particolare poiché il termine olandese «polis» designa abitualmente un contratto di assicurazione. Gli impedimenti alla registrazione constatati nella causa principale esistono quindi solo nella parte del Benelux in cui si parla l'olandese.

26 In considerazione della soluzione fornita alle prime due questioni, ne consegue che, per valutare se un tale marchio abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che giustifica l'esclusione di questi impedimenti alla registrazione in forza dell'art. 3, n. 3, della direttiva, occorre tener conto della parte del Benelux in cui si parla l'olandese.

27 Nella zona linguistica così definita, si tratta, per l'autorità competente, di valutare se gli ambienti interessati, o quanto meno una frazione significativa di questi, identifichino grazie al marchio il prodotto o il servizio di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata (v., in tal senso, sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 52, e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 61).

28 Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione nel senso che, per quanto riguarda un marchio consistente in una o più parole di una lingua ufficiale di uno Stato membro o del Benelux, se l'impedimento alla registrazione esiste solo in una delle zone linguistiche dello Stato membro o, nel caso del Benelux, in una delle zone linguistiche di quest'ultimo, si deve dimostrare che il marchio ha acquisito in seguito all'uso un carattere distintivo in tutta questa zona linguistica. Nella zona linguistica così definita, occorre valutare se gli ambienti interessati, o quantomeno una frazione significativa di questi, identifichino grazie al marchio il prodotto o il servizio di cui trattasi come provenienti da un'impresa determinata.

Sulle spese

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

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

1) **L'art. 3, n. 3, 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 la registrazione di un marchio può essere ammessa sulla base di questa disposizione solo se si dimostra che tale marchio ha acquisito in seguito all'uso un carattere distintivo in tutta la parte del territorio dello Stato membro o, nel caso del Benelux, in tutta la parte del territorio di quest'ultimo in cui esiste un impedimento alla registrazione.**

2) **Per quanto riguarda un marchio che consiste in una o più parole di una lingua ufficiale di uno Stato membro o del Benelux, se l'impedimento alla registrazione esiste solo in una delle zone linguistiche dello Stato membro o, nel caso del Benelux, in una delle zone linguistiche di quest'ultimo, si deve dimostrare che il marchio ha acquisito in seguito all'uso un carattere distintivo in tutta questa zona linguistica. Nella zona linguistica così definita, occorre valutare se gli ambienti interessati, o quantomeno una frazione significativa di questi ultimi, identifichino grazie al marchio il prodotto o il servizio di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata.**

Firme