Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 marzo 2012*

«Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità — Espressioni denominative costituite da una combinazione di parole ed una sequenza di lettere identiche alle iniziali di tali parole — Carattere distintivo — Carattere descrittivo — Criteri di valutazione»

Nelle cause riunite C-90/11 e C-91/11,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundespatentgericht (Germania), con decisioni dell'11 gennaio 2011, pervenute in cancelleria il 25 febbraio 2011, nei procedimenti

Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11)

e

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

contro

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R.Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, da J. Nabert, Rechtsanwalt,

— per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato,

— per il governo polacco, da M. Szpunar, in qualità di agente,

* Lingua processuale: il tedesco.

— per la Commissione europea, da T. van Rijn e F. Bulst, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) della direttiva 2008/95/CE 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»).

2 Tali domande sono state presentate nell'ambito di due procedimenti, di cui il primo avviato dal sig. Strigl dinanzi al Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi; in prosieguo: l'«Ufficio») ed il secondo in cui si contrappongono la Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (in prosieguo: la «Securvita») e la Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «Öko-Invest») in relazione alla registrazione, come marchi denominativi, dell'espressione «Multi Markets Fund MMF» per quanto riguarda il primo di tali procedimenti, e dell'espressione «NAI – Der Natur-Aktien-Index» quanto al secondo.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3 L'articolo 3 della direttiva, rubricato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», prevede quanto segue:

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

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

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel 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;

(…)».

Il diritto nazionale

4 L'articolo 8, paragrafo 2, punti 1 e 2, della legge sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «MarkenG»), prevede quanto segue:

«Sono esclusi dalla registrazione i marchi

1. privi di qualsiasi carattere distintivo per i prodotti o i servizi di cui trattasi,

2. composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel 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, ovvero altre caratteristiche del prodotto o servizio (...)».

Cause principali e questioni pregiudiziali

La causa C-90/11

5 La domanda di registrazione del marchio denominativo «Multi Markets Fund MMF» veniva depositata nel 2008 dal sig. Strigl all'Ufficio per contrassegnare i servizi appartenenti alla classe 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondenti alla descrizione seguente: «assicurazioni (consulenza, vendita e brokeraggio in materia assicurativa); consulenza assicurativa; affari finanziari (servizi bancari e di istituti di credito, consulenze in materia finanziaria, collocamento di fondi, negozi fiduciari, affari monetari); affari immobiliari (amministrazione di immobili, mediazione immobiliare); consulenze patrimoniali e finanziarie».

6 Con decisioni del 23 maggio 2008 e dell'11 settembre 2008, l'Ufficio respingeva la domanda di registrazione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, punti 1 e 2, del MarkenG.

7 Per quanto riguarda il sintagma «Multi Markets Fund», l'Ufficio considerava che esso indicava un fondo d'investimento attivo su numerosi mercati finanziari.

8 In relazione alla sequenza di lettere «MMF», l'Ufficio, in particolare, riteneva logico che il pubblico, supponendo non ne conoscesse il significato, avrebbe inteso la medesima come l'evidente abbreviazione dei tre elementi denominativi del segno «Multi Markets Fund», dato che tale abbreviazione seguiva immediatamente detti tre elementi, riprendendone le iniziali.

9 Pur riconoscendo la possibilità di attribuire diversi significati alla sequenza di lettere «MMF», se considerata isolatamente, l'Ufficio concludeva tuttavia che la scelta si era palesemente ridotta dal momento che si prendevano in considerazione anche gli altri elementi del marchio di cui era chiesta la registrazione ed i relativi servizi.

10 Avverso tale diniego, il sig. Strigl proponeva ricorso dinanzi al Bundespatentgericht (Tribunale federale dei brevetti). A suo avviso, il marchio richiesto consentiva una pluralità di significati nel settore finanziario e non stabiliva alcun nesso specifico con un particolare servizio finanziario. Infatti, l'elemento «MMF» avrebbe potuto corrispondere ad una serie di abbreviazioni, il che sarebbe stato sufficiente a respingere l'argomento secondo il quale tale espressione avrebbe potuto essere impiegata in modo descrittivo.

11 In tale contesto, il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), e/o c), della direttiva, debba essere applicato anche ad un segno denominativo costituito dall'accostamento di una combinazione di parole descrittiva e di una sequenza di lettere non descrittiva, qualora tale sequenza venga percepita dal pubblico come abbreviazione della combinazione di parole descrittiva, in quanto riproduce le lettere iniziali delle parole che compongono la combinazione, e il marchio d'insieme possa pertanto essere inteso come combinazione di indicazioni ovvero di abbreviazioni descrittive che si illustrano a vicenda».

La causa C-91/11

12 Il marchio denominativo «NAI – Der Natur Aktien-Index» veniva registrato il 25 giugno 2001 presso l'Ufficio a nome della Securvita per contrassegnare i servizi appartenenti alla classe 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.

13 Il 18 luglio 2007, la Öko-Invest presentava una domanda di annullamento di tale marchio, sostenendo che la sequenza di lettere «NAI» era impiegata nel settore finanziario quale abbreviazione del sintagma «Natur-Aktien-Index». A suo avviso, tale sintagma, apposto dopo la sequenza di lettere, costituiva un'indicazione descrittiva. La sequenza di lettere, percepita come semplice abbreviazione del sintagma, a sua volta, non avrebbe potuto essere considerata che un'indicazione descrittiva. Secondo la Öko-Invest, il pubblico di riferimento intendeva tale indicazione come descrittiva dei servizi contrassegnati dal marchio registrato, nel senso che questi ultimi si riferivano a un indice che designa le azioni di società con orientamento ecologista.

14 Con decisione del 28 maggio 2008, l'Ufficio accoglieva la domanda di annullamento di tale marchio. A sostegno della sua decisione, esso affermava che il motivo di nullità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, punto 1, del MarkenG ostava alla registrazione del marchio, dato che quest'ultimo, considerato nel suo insieme, si esauriva in una combinazione di indicazioni meramente descrittive precedute da un'abbreviazione.

15 Ad avviso dell'Ufficio, la sequenza di lettere «NAI», anteposta al sintagma, era un'abbreviazione che il pubblico percepiva come tale. Ciò sarebbe desunto, da un lato, dalla corrispondenza tra le iniziali di ciascuna parola del sintagma e la sequenza di lettere «NAI» e, dall'altro, dal trattino posposto a detta sequenza, il quale avrebbe ulteriormente rafforzato l'idea di un'abbreviazione.

16 Avverso tale decisione, la Securvita proponeva ricorso dinanzi al Bundespatentgericht, sostenendo che nessun motivo di nullità ostava al marchio registrato.

17 In tale contesto, il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), e/o c), della direttiva, debba essere applicato anche ad un segno denominativo costituito dall'accostamento di una combinazione di parole descrittiva e di una sequenza di lettere non descrittiva in sé considerata, qualora tale sequenza venga percepita dal pubblico come abbreviazione della combinazione di parole, in quanto essa riproduce le lettere iniziali delle parole che compongono la combinazione, e il marchio d'insieme possa pertanto essere inteso come combinazione di indicazioni ovvero di abbreviazioni descrittive che si chiariscono a vicenda».

Procedimento dinanzi alla Corte

18 Con ordinanza del 26 maggio 2011 del presidente della Corte, le due cause sono state riunite ai fini delle fasi orale e scritta e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

19 Poiché gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva, sono identici agli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), la giurisprudenza della Corte relativa a detti regolamenti è applicabile alle disposizioni della direttiva oggetto dei procedimenti principali.

20 Dal momento che il giudice del rinvio ha invocato — cumulativamente oppure in alternativa — i due impedimenti alla registrazione o motivi di nullità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva, occorre rammentare innanzitutto che, se è pacifico che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato, sussiste tuttavia un'evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di applicazione dei motivi enunciati alle lettere b) e c) di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Racc. pag. I-1619, pag. 85).

21 Infatti, un segno che, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la sua registrazione come marchio, possieda carattere descrittivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, è per ciò stesso necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, ai sensi di detto paragrafo 1, lettera b) della stessa direttiva (v. sentenze Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 86, e del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, Racc. pag. I-1541, punto 33, e giurisprudenza ivi citata).

22 Inoltre, tali impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione in sede di esame di tali impedimenti può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda dell'impedimento in questione (v. sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Racc. pag. I-5089, punti 45 e 46, nonché del 16 settembre 2004, SAT.1/UAMI, C-329/02 P, Racc. pag. I-8317, punto 25).

23 Per quanto riguarda le espressioni denominative costituite da una combinazione di elementi, la Corte ha precisato che un eventuale carattere descrittivo può essere esaminato, in parte, per ciascuno di tali elementi, preso separatamente, ma deve comunque essere accertato anche per l'insieme che questi costituiscono (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2007, UAMI/Celltech R&D, C-273/05 P, Racc. pag. I-2883, punti 76 e 79, nonché giurisprudenza ivi citata).

24 È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare le questioni sottoposte alla Corte dal giudice del rinvio.

Sui sintagmi di cui trattasi nei procedimenti principali

25 Per quanto riguarda i due sintagmi principali presenti nei marchi di cui trattasi nei procedimenti principali, vale a dire «Multi Markets Fund» e «Der Natur-Aktien-Index», il giudice del rinvio indica che essi designano, da un lato, un fondo di investimento attivo su numerosi mercati finanziari e, dall'altro, un indice di borsa che raggruppa azioni di società con orientamento ecologista.

26 Secondo il giudice nazionale, detti sintagmi, in quanto tali, debbono essere considerati descrittivi delle caratteristiche dei servizi finanziari offerti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, dato che indicano, nel commercio, un tipo di servizi nonché determinate caratteristiche dei medesimi.

Sulle sequenze di lettere di cui trattasi nei procedimenti principali

27 Per quanto riguarda le sequenze di lettere di cui trattasi nei procedimenti principali, il giudice nazionale considera che, esaminati isolatamente, i segni «MMF» e «NAI» non hanno carattere descrittivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva.

28 Infatti, tali sequenze, come tali, non sono idonee a designare alcuna caratteristica dei servizi in parola ai sensi di detta disposizione della direttiva.

Sui marchi oggetto della domanda di registrazione valutati nel loro insieme

29 Risulta da tutto quanto precede che con le sue questioni, il giudice del rinvio intende sapere se gli impedimenti alla registrazione previsti all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e/o c), della direttiva si applicano ad un marchio denominativo costituito dall'accostamento di un sintagma descrittivo ad una sequenza di lettere non descrittiva di per sé, ma che riproduce le iniziali delle parole che compongono detto sintagma.

30 Al riguardo, si deve rilevare che, attraverso il suo articolo 3, paragrafo 1, lettera b), la direttiva mira ad impedire la registrazione di marchi privi del carattere distintivo che è l'unico a renderli idonei ad assolvere la funzione essenziale del marchio, la quale consiste nel garantire al consumatore o all'utente finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa (v. sentenze del 18 giugno 2002, Philips, C-299/99, Racc. pag. I-5475, punto 30, e SAT.1/UAMI, cit., punto 23).

31 Con riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, l'interesse generale sotteso a detta disposizione consiste nell'assicurare che segni descrittivi di una o più caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta una registrazione come marchio possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori economici che offrono simili prodotti o servizi (v. sentenza Agencja Wydawnicza Technopol /UAMI, cit., punto 37, e giurisprudenza ivi citata).

32 Nella fattispecie, occorre rilevare che, in entrambi i casi, le tre lettere maiuscole di cui trattasi nei procedimenti principali, vale a dire, rispettivamente, «MMF» e «NAI», rappresentano le iniziali dei sintagmi ai quali sono accostate. In entrambi i casi, il sintagma e la sequenza di lettere hanno lo scopo di chiarirsi a vicenda e di sottolineare il legame tra loro intercorrente. Ciascuna sequenza di lettere è pertanto concepita per rafforzare la percezione del sintagma da parte del pubblico, semplificandone l'uso e facilitandone la memorizzazione.

33 Al riguardo, il fatto che la sequenza di lettere preceda o segua il sintagma è irrilevante.

34 Quanto alla combinazione «NAI – Der Natur-Aktien-Index», occorre del pari osservare che la sequenza di lettere «NAI» è seguita da un trattino che la collega al sintagma. Come risulta dall'ordinanza di rinvio, tale trattino è di natura tale da rafforzare ulteriormente l'impressione d'insieme che si tratti di una semplice abbreviazione del sintagma che la segue. Peraltro, e così come rilevato dal giudice nazionale, tale valutazione non è compromessa dal fatto che la sequenza di lettere «NAI» non contenga la prima lettera dell'articolo determinativo «Der» che figura nel successivo sintagma, in quanto l'articolo «Der» costituisce un elemento accessorio rispetto ai sostantivi dei quali sono riprese le iniziali nella sequenza di lettere di cui trattasi.

35 Inoltre, nessun elemento aggiuntivo permette di considerare che la giustapposizione del sintagma alla sequenza di lettere sia inconsueta o abbia un significato proprio in grado di distinguere, nella percezione del pubblico di riferimento, i servizi di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale (v., in tal senso, sentenza dell'8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI, C-304/06 P, Racc. pag. I-3297, punto 69).

36 Al contrario, il semplice fatto di accostare una sequenza di lettere quale abbreviazione a un sintagma, senza apportarvi modifiche insolite, può produrre un'espressione denominativa costituita esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare le caratteristiche dei servizi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 98).

37 Peraltro, sebbene, come suggerito dal giudice del rinvio, le sequenze di lettere di cui trattasi nei procedimenti principali siano percepite dal pubblico di riferimento come abbreviazioni dei sintagmi ai quali queste ultime sono giustapposte, dette sequenze non possono prevalere sulla somma di tutti gli elementi del marchio considerato nel suo insieme, quand'anche le medesime possano essere considerate aventi, di per sé, carattere distintivo.

38 Al contrario, come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, la sequenza di lettere che riproduce l'iniziale delle parole che compongono il sintagma occupa, rispetto a quest'ultimo, soltanto una posizione accessoria. Così come suggerito dal giudice del rinvio, le singole sequenze di lettere esaminate, pur non avendo carattere descrittivo ove isolatamente considerate, possono assumere tale carattere perché, nel marchio di cui trattasi, si combinano con un'espressione principale, essa stessa in sé descrittiva, della quale sarebbero percepite come abbreviazioni.

39 Ne consegue che se il pubblico di riferimento percepisce i marchi di cui trattasi nei procedimenti principali, considerati nel loro insieme, come contenenti informazioni sulle caratteristiche dei servizi finanziari che ne costituiscono l'oggetto, essi devono allora essere considerati descrittivi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva, e, pertanto, necessariamente privi di carattere distintivo per i servizi interessati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (v., in tal senso, sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 86).

40 Occorre dunque rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un marchio denominativo costituito dalla giustapposizione di un sintagma descrittivo ad una sequenza di lettere di per sé non descrittiva, qualora tale sequenza, per il fatto di riprendere l'iniziale di ciascuna parola di tale sintagma, sia percepita dal pubblico come un'abbreviazione di detto sintagma e il marchio di cui trattasi, considerato nel suo insieme, possa così essere inteso come una combinazione di indicazioni o di abbreviazioni descrittive, che, pertanto, è priva di carattere distintivo.

Sulle spese

41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa 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 (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad un marchio denominativo costituito dalla giustapposizione di un sintagma descrittivo ad una sequenza di lettere di per sé non descrittiva, qualora tale sequenza, per il fatto di riprendere l'iniziale di ciascuna parola di tale sintagma, sia percepita dal pubblico come un'abbreviazione di detto sintagma e il marchio di cui trattasi, considerato nel suo insieme, possa così essere inteso come una combinazione di indicazioni o di abbreviazioni descrittive, che, pertanto, è priva di carattere distintivo.

Firme