CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 24 novembre 2005 [1]

1. A quali condizioni può venir registrato un marchio d'impresa in uno Stato membro laddove nella lingua di un altro Stato membro esso non abbia carattere distintivo, bensì solamente denoti o descriva il prodotto considerato?

2. Questa è, in sostanza, la questione pregiudiziale sottoposta dall'Audiencia Provincial (Corte provinciale) di Barcellona. È sorta anche la questione, nel caso in cui il marchio possa essere registrato, se il titolare del marchio possa farne uso per impedire importazioni del prodotto contraddistinto.

3. Tali questioni sono sorte nell'ambito della registrazione in Spagna del marchio MATRATZEN, vocabolo tedesco che significa «materassi», per designare materassi e prodotti correlati. [2]

Le disposizioni comunitarie in materia

4. L'art. 28 CE dispone che sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. L'art. 30 stabilisce che l'art. 28 «(lascia) impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di (...) tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

5. Il settimo 'considerando' della direttiva sui marchi d'impresa [3] così recita:

«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

1 — Lingua originale: l'inglese.

2 — La questione pregiudiziale risulta limitata in tali termini, in quanto il procedimento principale riguarda merci e non servizi. La normativa pertinente è, applicabile comunque, allo stesso modo ai servizi.

3 — 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).

condizioni; (...) gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità inerenti al marchio di impresa stesso (...) devono essere enumerati esaurientemente».

6. L'art. 3, n. 1, così dispone:

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

(...)

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 (...) o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

7. A termini dell'art. 4, n. 1:

«Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

(...)

b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico (...)».

8. L'art. 5, n. 1, lett. b), conferisce al titolare di un marchio d'impresa registrato il diritto di vietare ad altri di usare nel commercio «un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico».

9. L'art. 6, n. 1, lett. b), dispone che il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

«di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica (...) o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio».

10. Il regolamento sul marchio comunitario [4] è inoltre pertinente in cause parallele relative alla medesima questione, sorta con riguardo alla domanda di registrazione di due marchi comunitari contenenti il vocabolo Matratzen. [5]

11. L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario è formulato in termini identici all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva sui marchi d'impresa.

12. L'art. 7, n. 2, dispone che l'art. 7, n. 1, si applica anche se i motivi d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

13. L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario prevede che un segno non può essere registrato come marchio comunitario se il titolare di un marchio nazionale anteriore si oppone alla registrazione e «se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

Il procedimento principale e la questione pregiudiziale

14. La Matratzen Concord AG (in prosieguo: la «Matratzen Concord»), società di diritto tedesco, chiedeva di dichiarare la nullità del marchio spagnolo MATRATZEN concesso nel 1994 alla Hukla Germany SA (in prosieguo: la «Hukla»), società di diritto spagnolo, per mobili di tutti i tipi e, in particolare, «mobili da riposo quali letti, divani letto, brande, culle, divani, amache, letti a castello e ceste per bambini, mobili trasformabili, ruote per letti e mobili, comodini, sedie, poltrone e sgabelli, reti, paglericci, materassi e cuscini», in ragione del fatto che la denominazione di cui il marchio consiste è generica e può indurre in errore il

4 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40 sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

5 — V. anche, infra, par. 18 - 32.

consumatore riguardo alla «natura, qualità, caratteristiche o all'origine geografica dei prodotti o servizi» che mira a contraddistinguere. La domanda di annullamento della Matratzen Concord veniva respinta. Avverso tale decisione ricorreva in giudizio, sostenendo che la registrazione e l'uso del marchio de quo implicherebbero una illegittima restrizione della libera circolazione delle merci nell'ambito dell'Unione europea.

15. Lo Juzgado de Primera Instancia n. 22 (Corte di primo grado) di Barcellona, riteneva che il vocabolo «MATRATZEN» non potesse indurre in errore il consumatore spagnolo riguardo al prodotto che mira a contraddistinguere, né potesse essere qualificato come generico nonostante il numero elevato di cittadini tedeschi residenti in Spagna. Dall'ordinanza di rinvio emerge che, secondo la giurisprudenza spagnola, parole straniere, che risultino strane, capricciose e stravaganti dal punto di vista spagnolo, possono avere carattere distintivo e non descrittivo ed essere quindi registrabili come marchi, salvoché, per effetto della loro somiglianza con un vocabolo spagnolo non possa presumersi che il consumatore medio abbia familiarità con il loro significato usuale ovvero i vocaboli stranieri abbiano acquisito un significato proprio nel mercato nazionale.

16. La Matratzen Concord ricorreva in appello dinanzi all'Audiencia Provincial di Barcellona, secondo la quale il marchio registrato conferisce al suo titolare una posizione di cui questi può avvalersi per limitare o restringere l'importazione di materassi da paesi di lingua tedesca e, quindi, impedire la libera circolazione delle merci in violazione all'art. 28. Di conseguenza, sottoponeva alla Corte la questione pregiudiziale se la registrazione di un marchio possa essere messa in discussione per tale motivo, questione formulata nei seguenti termini:

«Se la validità della registrazione di un marchio in uno Stato membro possa costituire una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri, laddove tale marchio sia privo di carattere distintivo o serva in commercio a designare il prodotto da esso protetto (...), nella lingua di un altro Stato membro nell'ipotesi in cui quest'ultima sia diversa da quella parlata nello Stato di registrazione, come può verificarsi per il marchio spagnolo "MATRATZEN", destinato a designare materassi e prodotti simili».

17. La Matratzen Concord, la Hukla, il Regno Unito e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Non si è tenuta udienza in assenza di richiesta in tal senso.

Il marchio comunitario

18. La Matratzen Concord è parimenti coinvolta in due distinte controversie con l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in

prosieguo: l'«UAMI»), sorte in seguito alla sua domanda di registrazione di due marchi comunitari ai sensi del regolamento n. 40/94. I marchi per i quali era stata presentata domanda consistevano in due marchi figurativi MATRATZEN MARKT CONCORD e MATRATZEN CONCORD. L'esito di tali controversie, ora conclusesi, nella parte in cui rilevano nella specie, può essere così riassunto.

19. I prodotti per i quali veniva richiesta la registrazione dei marchi comprendevano «materassi; materassi ad aria; letti; carabottini non metallici; coperte di protezione; biancheria da letto; (...) Coperte da letto; fodere per cuscini; biancheria da letto; piumini [copripiedi]; federe; fodere per materassi; sacchi a pelo». In seguito alla pubblicazione delle domande la Hukla proponeva opposizione fondata sull'esistenza dei propri marchi anteriori registrati in Spagna. A sostegno dell'opposizione la Hukla invocava gli impedimenti relativi alla registrazione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario, ossia l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico tra il marchio comunitario richiesto ed il marchio nazionale anteriore.

20. La divisione di opposizione dell'UAMI respingeva le domande con riguardo ai menzionati prodotti, ritenendo che sussistesse un tale rischio di confusione.

21. La seconda commissione di ricorso respingeva i successivi ricorsi della Matratzen Concord. In sostanza la commissione di ricorso riteneva che in Spagna i due marchi di cui trattasi venissero percepiti come simili e che taluni dei prodotti contrassegnati dai due marchi fossero identici ed altri estremamente simili. Alla luce di tali rilievi, la commissione di ricorso riteneva che esistesse un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), relativamente a tutte le categorie di cui alla domanda.

22. La Matratzen Concord ricorreva in giudizio dinanzi al Tribunale di primo grado [6]. Essa deduceva, essenzialmente, due motivi, attinenti, da un lato, alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) e, dall'altro, alla violazione del principio della libera circolazione delle merci.

23. In primo luogo, essa sosteneva che i due marchi in questione non fossero simili, ma, al contrario, molto diversi. Il Tribunale di primo grado respingeva tale argomento.

24. In secondo luogo, la Matratzen Concord sosteneva che sarebbe contrario al principio della libera circolazione delle merci, stabilito dall'art. 28 CE, che un marchio nazionale

6 — Sentenza 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI (Racc. Pag. II-4335), e causa T-105/02, successivamente estinta. Nelle presenti conclusioni si fa quindi riferimento solo alla causa T-6/01.

costituito da un vocabolo descrittivo in una lingua diversa da quella dello Stato membro di registrazione possa essere opposto ad una domanda di registrazione di un marchio comunitario consistente in una combinazione di vocaboli descrittivi e di un elemento distintivo quale la parola «concord». In tale contesto, la Matratzen Concord affermava che, allo stato attuale del diritto comunitario dei marchi, il marchio anteriore, essendo descrittivo dei prodotti interessati in una parte sostanziale della Comunità, non avrebbe potuto essere registrato in Spagna.

25. Il Tribunale respingeva tale argomento, essenzialmente per le due seguenti ragioni.

26. In primo luogo, secondo il Tribunale, il principio della libera circolazione delle merci non vieta ad uno Stato membro di registrare, come marchio nazionale, un segno che nella lingua di un altro Stato membro sia descrittivo dei prodotti o servizi interessati e che, pertanto, non possa essere registrato come marchio comunitario: una tale registrazione non costituisce di per sé un ostacolo alla libera circolazione delle merci [7].

27. In secondo luogo, dichiarava che il regolamento sul marchio comunitario non costituisce una barriera alla libera circolazione delle merci laddove stabilisce che un marchio comunitario per il quale venga presentata domanda non possa essere registrato qualora sussista un rischio di confusione tra tale marchio e un marchio anteriore registrato in uno Stato membro a prescindere dalla questione se tale ultimo marchio possieda un carattere descrittivo in una lingua diversa da quella dello Stato membro di registrazione [8].

28. Avverso tale sentenza la Matratzen Concord ricorreva dinanzi alla Corte di giustizia.

29. La Matratzen Concord sosteneva, in primo luogo, che il Tribunale di primo grado nell'interpretare la nozione di somiglianza di cui all'articolo 8, n. 1, lett. b) del regolamento sul marchio comunitario non avrebbe rispettato l'esigenza stabilita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia di valutare globalmente il rischio di confusione da parte del pubblico tenendo conto di tutti i fattori rilevanti alla luce delle circostanze del caso. La Corte respingeva tale censura ritenendola manifestamente infondata.

30. La Matratzen Concord sosteneva, in secondo luogo, che il Tribunale di primo grado sarebbe incorso in un errore di diritto nel dichiarare che il principio della libera circolazione delle merci non proibirebbe ad uno Stato membro di registrare come

7 — Punto 54 della sentenza.

8 — Punto 60 della sentenza.

marchio nazionale un segno che nella lingua di un altro Stato membro possieda carattere descrittivo dei prodotti o servizi in questione. Nel caso di specie, l'opposizione proposta avverso il marchio richiesto, in quanto il marchio sarebbe stato simile al marchio anteriore registrato in Spagna che in Germania era descrittivo dei prodotti pertinenti, costituirebbe una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 30 CE.

31. La Corte di giustizia dichiarava quanto segue.

«Secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito dell'applicazione del principio della libera circolazione delle merci, il Trattato CE non incide sull'esistenza dei diritti riconosciuti dalla legislazione di uno Stato membro in materia di proprietà intellettuale, ma limita solamente, secondo le circostanze, l'esercizio di detti diritti (sentenza 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin, Racc. pag. 1039, punto 5, e 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarket, Racc. pag. 181, punto 11).

L'art. 30 CE ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri solo nella misura in cui esse appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale interessata. A tale riguardo, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità originaria del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza. Pertanto, la facoltà attribuita al titolare di un marchio di opporsi a qualsiasi uso di questo marchio tale da falsare la garanzia di provenienza, intesa nel senso sopra descritto, rientra nell'oggetto specifico del diritto al marchio, la cui protezione può giustificare deroghe al principio della libera circolazione delle merci (sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a., Racc. pag. I-3457, punto 48, e 23 aprile 2002, causa C-143/00, Boehringer Ingelheim e a., Racc. pag. I-3759, punti 12 e 13).

Il Tribunale non si è pertanto sottratto agli obiettivi esposti ai punti 40 e 41 della presente ordinanza, considerando, ai punti 54 e 56 della sentenza impugnata, che il principio della libera circolazione delle merci non vieta ad uno Stato membro di registrare, come marchio nazionale, un segno che nella lingua di un altro Stato membro è descrittivo dei prodotti o servizi interessati, né al titolare di tale marchio di opporsi, quando sussiste un rischio di confusione fra tale marchio nazionale e un marchio comunitario richiesto, alla registrazione di quest'ultimo, ed ha quindi proceduto ad un'esatta interpretazione dei detti obiettivi.

Il secondo motivo deve quindi essere dichiarato manifestamente infondato» [9].

32. Conseguentemente, la Corte di giustizia respingeva l'impugnazione in quanto manifestamente infondata [10].

35. La Hukla deduce che il termine MATRATZEN era stato validamente registrato quale marchio spagnolo in esito ad un esame completo secondo la legge nazionale di attuazione della direttiva sui marchi d'impresa. Il vocabolo de quo non possiederebbe alcun significato né in spagnolo né in altra lingua ufficiale della Spagna; ad ogni modo, il suo significato corrisponderebbe ad uno solo dei vari prodotti per i quali il marchio è registrato.

Analisi

33. Occorre ricordare che, nel caso di specie, la questione principale si estrinseca sostanzialmente nel chiedersi se un marchio possa essere registrato in uno Stato membro nel caso in cui esso indichi o descriva nella lingua di un altro Stato membro il prodotto in questione.

34. La Matratzen Concord sostiene che la registrazione del vocabolo MATRATZEN quale marchio spagnolo conferisca alla Hukla in Spagna un'ingiusto monopolio del nome tedesco di un prodotto, il cui obiettivo ed effetto sarebbe quello di impedire l'importazione di tutti i tipi di materassi diversi dai propri dai paesi di lingua tedesca verso la Spagna. La Matratzen Concord suggerisce, di conseguenza, di risolvere la questione pregiudiziale in senso affermativo.

36. Il Regno Unito osserva che un vocabolo che descriva prodotti nella lingua di uno Stato membro possa essere, in linea di principio, validamente registrato in un altro Stato membro per quegli stessi prodotti. Tuttavia, nell'applicare tale principio caso per caso, occorrerebbe vigilare affinché agli operatori commerciali nel mercato intracomunitario non sia preclusa la possibilità di servirsi di vocaboli nella lingua di un altro Stato membro. Ai fini dell'art. 3, n. 1, lett. c), sarebbe sufficiente che la parola *possa* servire in commercio come descrizione delle merci o dei servizi in questione. «Commercio» a tale effetto comprenderebbe l'importazione; inoltre, dovrebbe presumibilmente sussistere un certo livello di commercio intracomunitario. Le autorità dei marchi nazionali sarebbero tenute ad accertare il rischio che il marchio sia usato in commercio nello Stato membro è richiesto come indicazione delle caratteristiche di quei prodotti o servizi. A tal fine occorrerebbe considerare in qual misura il marchio possieda carattere descrittivo, nonché la portata del commercio intracomunitario dei prodotti o servizi considerati, le caratteristiche distintive del settore in questione e se la lingua in considerazione

9 — Punti 40-43.

10 — Ordinanza 28 aprile 2004, causa C-3/03 P (Racc. pag. I-3657).

sia parlata da una minoranza o dalla maggioranza dei consumatori interessati o dei membri del commercio nello Stato membro richiesto.

37. La Commissione opera una distinzione tra la validità della registrazione di un marchio e il successivo esercizio dei diritti conferiti dal marchio medesimo. Le disposizioni del Trattato concernenti la libera circolazione delle merci non inciderebbero sull'*esistenza* dei diritti di proprietà intellettuale, ma semplicemente ne limiterebbero l'*esercizio* [11]. Il solo fatto di registrare un marchio non potrebbe per sé valere quale una restrizione alla libera circolazione delle merci. Una tale restrizione potrebbe solo derivare dal successivo esercizio dei diritti attribuiti al titolare del marchio dalla registrazione. La circostanza che il vocabolo registrato come marchio nello Stato membro A sia un termine con carattere descrittivo nella lingua dello Stato membro B non precluderebbe l'esercizio dei diritti conferiti dal marchio per preservarne la sua funzione essenziale. Tale impostazione sarebbe in linea con la decisione della Corte di giustizia nella causa *Matratzen Concord*. La Commissione aggiunge che questo, tuttavia, non implica che le imprese nello Stato membro B non possano utilizzare il termine degno nello Stato membro A [12].

11 — Sentenze 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin (Racc. pag 1039) e 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarked (Racc. pag. 181).

12 — V. inoltre, infra, i paragrafi 60 e 61, che rispecchiano le osservazioni della Commissione.

38. Le suesposte osservazioni evidenziano che, sebbene con la questione pregiudiziale si chieda solo se un marchio del genere di quello in questione possa essere validamente registrato, nella specie si porrebbe parimenti la questione se il titolare di un siffatto marchio, — nell'assunto che esso sia stato registrato validamente — possa servirsene per impedire importazioni dei prodotti che esso indica o descrive. Di conseguenza, esaminerò entrambe le questioni.

Validità della registrazione

39. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un marchio d'impresa possa essere validamente registrato in uno Stato membro A con riguardo ad un dato prodotto qualora tale vocabolo designi o descriva il prodotto nella lingua dello Stato membro B, o se, all'opposto, la registrazione di detto marchio sia vietata in quanto tale registrazione rappresenti una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri contraria agli artt. 28 e 30 CE.

40. Dal momento che la direttiva sui marchi d'impresa regola tassativamente i motivi di nullità di un marchio [13], è alla luce di tale direttiva che deve essere anzitutto valutata la questione pregiudiziale. La direttiva non

13 — V. il settimo 'considerando', riportato supra al par. 5.

potrebbe essere, tuttavia, intesa a giustificare ostacoli al commercio intracomunitario oltre i limiti stabiliti dalle norme del Trattato: È chiaro che il divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente non opera solo nei confronti di provvedimenti nazionali ma anche di atti adottati dagli organi comunitari [14].

41. L'art. 3, n. 1, della direttiva sui marchi d'impresa vieta alle lett. b) e c),rispettivamente, la registrazione di «marchi di impresa privi di carattere distintivo» e «[d]i marchi di impresa composti esclusivamente da segni e indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica (...) o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Ai fini del presente caso si può dire semplicemente che l'art. 3, n. 1, lett. c) trova applicazione qualora il marchio è un vocabolo che designa o descrive le merci in questione.

42. Dal momento che, secondo costante giurisprudenza, un marchio denominativo che indichi o descriva i prodotti in questione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c) è, per questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti ai sensi della lett. b) della stessa norma [15], non ritengo che sia necessario considerare separatamente la fattispecie normativa dell'art. 3, n. 1, lett. b). Va rilevato inoltre, che nessuna delle parti che ha presentato osservazioni ha invocato l'art. 3, n. 1, lett. b).

43. Con riferimento all'art. 3, n. 1, lett. c), la Corte ha affermato che tale disposizione «persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti» [16].

44. Più in particolare, la Corte ha dichiarato che l'autorità competente deve «valutare se un marchio di cui si chiede la registrazione costituisca attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione ovvero se si possa ragionevolmente presumere che così avvenga in futuro» quando giudica su tale disposizione [17]. La Corte ha, inoltre, definito «gli ambienti interessati» ai fini dell'art. 3, n. 1, lett. c) come «nel commercio e presso il

14 — V. sentenze 20 maggio 2003, causa C-469/00, Ravil, (Racc. pag. I-5053, punto 86 nonché le sentenze ivi citate), e, con particolare riguardo alla direttiva sui marchi di impresa, 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb (Racc. pag. I-3457, punto 36).

15 — Sentenze 12 febbario 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland (Racc. pag. I-1619, punto 86) e 12 febbraio 2004, causa C-265/00, Campina Melkunie (Racc. pag. I-1699, punto 19).

16 — V., ad esempio, sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779, punto 25).

17 — Sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit. alla nota 15, punto 56.

consumatore medio di tale categoria di prodotti nel territorio per il quale si chiede la registrazione» [18]. Il «consumatore medio» è stato presunto quale soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento [19].

45. Conseguentemente, l'accertamento se un segno ricada nella sfera di applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. c) della direttiva deve avvenire facendo riferimento al consumatore medio (e, se pertinente, ad intermediari quali importatori e grossisti) dei prodotti e servizi interessati nel territorio per cui la registrazione di un marchio è richiesta. Nella specie, la questione è se, agli occhi di quei consumatori ed intermediari, il marchio denominativo indica o descrive i prodotti stessi.

46. Pertanto, quando l'autorità competente dello Stato membro A valuta se un vocabolo, che nella lingua dello Stato membro B indichi o descriva i prodotti in questione, possa venire validamente registrato come marchio nello Stato membro A, è necessario che essa tenga in considerazione la percezione dei i consumatori medi (e, se rilevante, gli intermediari) di quei beni nello Stato membro A e non la percezione di quei soggetti nello Stato membro B.

47. Non significa necessariamente che ad un'autorità nazionale dei marchi non sia consentito in nessun caso tener conto del significato di un marchio denominativo derivato da una lingua che non è la lingua dello Stato membro dove la registrazione viene richiesta. Dovendo operare le proprie valutazioni sulla base di quanto percepiscono i consumatori medi e i commercianti del prodotto in questione in tale Stato membro, la detta autorità dovrà parimenti verificare se il vocabolo de quo venga di fatto compresa da quei soggetti [20].

48. La Corte ha affermato che «l'esame effettuato all'atto della domanda di registrazione non dev'essere un esame minimo [, ma] severo e completo, al fine di evitare l'indebita registrazione di marchi» [21]. Più in particolare, l'autorità competente chiamata ad applicare l'art. 3, n. 1, lett. c), «è tenuta ad accertare, riguardo ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione, alla luce di un esame concreto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano la domanda di registrazione e, in particolare, alla luce

18 — Sentenza Windsurfing Chiemsee, cit. alla nota 16, punto 29.

19 — Sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit. alla nota 15, punto 77.

20 — V. anche i rilievi dell'Avvocato generale Ruiz-Jarabo nella causa Koninklijke KPN Nederland, cit. alla nota 15, par. 41 delle conclusioni presentate il 31 gennaio 2002: «si deve verificare non tanto se il detto consumatore parli la lingua in cui è redatto il segno, bensì, a prescindere dal regime linguistico del territorio, se ci si possa ragionevolmente attendere che il consumatore di riferimento percepisca nel segno un messaggio qualificabile ai sensi dell'articolo 3, n. 1, lett. b), c) o d)».

21 — Sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel (Racc. pag. I-3793, punto 59).

dell'interesse generale (cioè che i segni definiti all'articolo 3, n. 1, lett. c) debbano essere liberamente disponibili per tutti e non possano costituire oggetto di registrazione), se il motivo di impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione trovi applicazione nel caso di specie» [22].

49. Inoltre, come osservato dal governo del Regno Unito, è sufficiente, perché un segno ricada sotto l'art. 3, n. 1. lett. c), che esso «in commercio, (*possa*) servire» [23] ad indicare o descrivere i beni in questione.

50. Qualora il marchio indichi o descriva il prodotto in questione in una lingua che, pur non essendo la lingua dello Stato membro richiesto, venga non di meno compresa da una parte significativa dei commercianti e consumatori del prodotto interessati, riterrei che l'obiettivo di interesse pubblico dell'art. 3, n. 1, lett. c) esiga che la registrazione sia preclusa.

51. Ritengo che, nel caso particolare di marchi contenenti vocaboli che in un'altra lingua descrivono o indicano i prodotti contrassegnati, tale impostazione offra un metro di valutazione più appropriato che non quello del commerciante o consumatore medio. È inoltre in linea con la prassi di diversi registri dei marchi nazionali [24].

52. Nel Regno Unito, ad esempio, vocaboli di lingue che «verosimilmente sono note ad un discreto (e crescente) numero di residenti del Regno Unito» non possono essere registrati qualora la traduzione inglese non sia registrabile. Parole in altre lingue meno note sono normalmente registrabili, a meno che il rispettivo paese sia rinomato per uno qualsiasi dei beni contrassegnati. Vocaboli di lingue parlate da significative minoranze di residenti del Regno Unito non sono registrabili qualora i prodotti siano, verosimilmente, destinati al mercato etnico in questione [25]. Anche in Belgio, in Germania e nei Paesi Bassi esiste una giurisprudenza nel senso che il criterio rilevante è se il termine

22 — Sentenza 8 aprile 2003, cause riunite C-53/01 a C-55/01, Linde (Racc. pag. I-3161, punto 75). V. anche la causa Koninklijke KPN Nederland, cit. alla nota 15, punti 29-37 della sentenza e paragrafi 41 e 42 delle conclusioni presentate il 31 gennaio 2002.

23 — Il corsivo è mio.

24 — Sebbene non tutti: all'udienza nella causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley (DOUBLEMINT), decisa con sentenza 23 ottobre 2003 (Racc. pag. I-12447), l'agente dell'UAMI «(sottolineava) che molti uffici nazionali di marchi non tengono conto del significato che i vocaboli hanno in una lingua straniera quando esaminano una domanda per un marchio nazionale» (par. 89 delle mie conclusioni).

25 — Riassunto dall'allegato IV (Multilingual Trademarks: Trademark Office Practice and Procedure) alla relazione informativa del WIPO, intitolata «Internationalised Domain Names — Intellectual Property Considerations» preparata per il congresso congiunto ITU/WIPO sui nomi di dominio multilingue (2001), disponibile su http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/

in un'altra lingua sia compreso dai consumatori cui ci si rivolge [26].

53. In alcuni sistemi oltre i confini dell'Unione europea è stato accolto un orientamento simile, ad esempio in Australia, in Canada e negli Stati Uniti [27]. Si potrebbe supporre, tuttavia, che ci sia una maggiore sensibilità verso altre lingue all'interno dell'Unione europea, in particolare in considerazione dell'importanza collegata al libero movimento delle persone, da un lato, e al mercato unico, dall'altro.

54. Le questioni sorte nel procedimento principale evidenziano come, in un mercato con 452 milioni di consumatori, per gran parte dei quali può ragionevolmente presumersi la comprensione di altre lingue oltre a quelle prevalentemente parlate nello Stato membro in cui essi risiedono [28], un'autorità nazionale dei marchi deve essere particolarmente attenta nel valutare la registrabilità di un segno che consiste di un vocabolo straniero che indica o descrive i prodotti in questione. A mio avviso, la prassi di presumere automaticamente che tali segni siano «capricciosi» piuttosto che descrittivi non rispecchia più i criteri fissati dalla giurisprudenza delle Corte: in alcuni casi, in considerazione dello Stato membro interessato e delle lingue interessate, ci si può ragionevolmente attendere che una porzione considerevole di commercianti e consumatori non incontri difficoltà nel comprendere il vocabolo. In tal caso, l'art. 3, n. 1, lett. c), impedisce la registrazione.

55. Come la prassi di taluni uffici dimostra, non sussistono difficoltà insormontabili nel caso in cui le persone interessate stesse non conoscano la lingua in questione, considerato, in particolare, che l'accesso ai dizionari elettronici messi a disposizione dalla corrente tecnologia facilita l'effettuazione di traduzioni [29].

26 — V., ad esempio, *Lipton* v *Sara Lee* [2002] ETMR 1073 (Cour de Cassation, Bruxelles); *Matsushita Electric Works* [2000] ETMR 962, sentenza della prima commissione di ricorso dell'UAMI, che riporta la prassi del Bundespatentgericht (Corte Federale dei Brevetti), e *BVBA Management Training en Consultancy*, sentenza 3 giugno 2005 del Hof van Beroep (Corte d'Appello) di Bruxelles, vertente su ricorso in appello dell'Ufficio Brevetti del Benelux relativo alla proposta di registrazione di un marchio di impresa nei Paesi Bassi. Per quanto attiene alla connessa questione dell'acquisizione di carattere distintivo ex art. 3, n. 3, della direttiva sui marchi, sembra che l'Ufficio Brevetti del Benelux ritenga rilevante la descrizione da parte del pubblico pertinente in ognuno dei tre paesi, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. La questione della specifica rilevanza delle aree linguistiche nell'ambito del Benelux, è stata sottoposta all'esame della Corte nella causa C-108/05, Bovemik Verzekeringen. Cfr. anche la posizione dell'Ufficio Brevetti polacco nel caso *Tong Yang Confectionary Corporation* [2002] ETMR 219.

27 — V. le fonti cit. alla nota 25.

28 — Nella recente inchiesta Eurobarometro su *Europeans and Languages* (pubblicata nel settembre 2005) la metà degli intervistati (cittadini dell'Unione europea residenti all'interno dell'Unione europea, anche se non necessariamente nel loro Stato membro di nazionalità, di età dai 15 anni in su) affermava di parlare almeno un'altra lingua oltre a quella materna ad un livello tale da poter sostenere una conversazione. La percentuale di coloro che riescono a comprendere altre lingue oltre alla propria lingua materna deve essere per forza addirittura più alta.

29 — Ad esempio, negli Stati Uniti è stata negata protezione nel caso di marchi che comprendevano (i) «ha-lush-ka», la trascrizione fonetica del vocabolo ungherese per pasta all'uovo; (ii) «kaba», che significa in serbo e in croato «caffé» e (iii) «Otokoyama», una generica denominazione per la bevanda sake in Giappone: v. le cause citate alla nota 38 nella relazione informativa del WIPO Briefing Paper citata, supra, alla nota 25.

56. Ritengo, pertanto, che la possibilità che un marchio sia validamente registrato in uno Stato membro A per un dato prodotto, qualora consista in una parola che indichi o descriva il prodotto nella lingua dello Stato membro B, dipende dalla possibilità che una porzione significativa dei commercianti e consumatori di quel prodotto nello Stato membro A conosca presumibilmente il significato del vocabolo. Si tratta di una questione di fatto che l'autorità competente dovrà risolvere caso per caso.

57. La registrazione di un marchio del genere in circostanze in cui è ragionevole presumere che una porzione significativa dei commercianti e consumatori del prodotto comprenda il significato della parola utilizzata contrasterebbe, a mio parere, con l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva sui marchi d'impresa come interpretato dalla Corte.

58. Desidero peraltro sottolineare che, nella specie, dagli atti di causa non emerge alcun elemento che lasci presumere che le autorità spagnole non abbiano svolto correttamente gli accertamenti richiesti dall'art. 3, n. 1, lett. c), prima di procedere alla registrazione del marchio MATRATZEN. Questa opinione è inoltre in linea con quanto affermato dal Tribunale nella causa dinanzi ad esso pendente secondo cui «è giocoforza costatare che il fascicolo non contiene alcun elemento che consenta di stabilire che una parte significativa del pubblico pertinente dispone di conoscenze di lingua tedesca sufficienti per comprendere [il] significato [di Matratzen]» [30], anche se di certo resta in fondo una questione per il giudice del rinvio.

Restrizione delle importazioni

59. Sebbene le suesposte considerazioni offrano una risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio nei termini in cui questa è stata posta, risulta chiaramente dal contesto della specie nonché dall'ordinanza di rinvio che la causa principale pone anche la correlata questione se il titolare di un marchio del tipo di quello descritto — nell'assunto che detto marchio risulti essere stato validamente registrato — possa avvalersene per impedire le importazioni dei prodotti che esso indichi o descriva. La Matratzen Concord, il governo del Regno Unito e la Commissione hanno presentato in aggiunta osservazioni su tale questione al cui esame mi accingerò ora.

60. In primo luogo, il diritto del titolare di un marchio d'impresa di vietare ad altri di usare un segno simile o identico per prodotti simili o identici deriva dall'art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi d'impresa. La Corte ha affermato che l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di

30 — Punto 38 della sentenza.

garantire ai consumatori la provenienza del prodotto [31]. Come osservato dalla Commissione, detta disposizione non conferisce al titolare del marchio il diritto di impedire ad altri di servirsi di un segno simile o identico quando il segno venga usato in funzione diversa che per indicare l'impresa da cui provengono i beni in questione, così che non sussiste il rischio che i consumatori considereranno il segno come un marchio [32]. Il titolare di un marchio non può pertanto invocare il diritto conferitogli dall'art. 5, n. 1, per impedire a terzi di ricorrere al marchio a puri fini descrittivi, quando tale riferimento non possa essere inteso come indicazione dell'origine del prodotto [33].

61. In secondo luogo, anche se il titolare di un marchio di impresa può legittimamente invocare il proprio diritto ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva questo diritto non gli consente in nessun caso, per effetto dell'art. 6, n. 1, lett. b) della direttiva stessa, di vietare a terzi di servirsi nell'ambito del commercio di indicazioni relative, tra l'altro, alla «specie», «qualità» o «altre caratteristiche» dei prodotti in questione, sempre che questi ne faccia uso in conformità agli «usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».

62. La Corte ha affermato che l'art. 6 «mira (...) a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci (...) nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare» [34].

63. Aggiungerei che è imperativo, a mio avviso, che i giudici nazionali debbano assicurare che i titolari di marchi d'impresa non si servano illecitamente dell'art. 5, n. 1, e che terzi possano appropriatamente invocare l'art. 6, n. 1, lett. b).

64. Di conseguenza, anche ammesso che, nella specie, il marchio MATRATZEN sia stato validamente registrato in Spagna, il suo titolare non potrà legittimamente impedire che la parola Matratzen venga usata in fattispecie non ricomprese nella sfera di applicazione dell'art. 5, n. 1, ovvero che ricadono sotto l'art. 6, n. 1, lett. b), come quella, ad esempio, di indicare materassi in un catalogo scritto in tedesco.

31 — Sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273, punto 51).

32 — Sentenza 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch (Racc. pag. I-10989, punto 60).

33 — Sentenze 14 maggio 2002, causa C-2/00, Hölterhoff (Racc. pag. I-4187, punto 16) e sentenza Arsenal, cit. alla nota 31, punto 54.

34 — Sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW (Racc. pag. I-905, punto 62).

Conclusione

65. Suggerisco, pertanto, di risolvere la questione sollevata dall'Audiencia Provincial di Barcellona nei seguenti termini:

L'art. 3, n. 1, lett. c), 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 interpretata nel senso che un segno consistente in uno o più vocaboli che indicano il prodotto che contrassegna o descrive la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o altre caratteristiche del prodotto nella lingua di uno Stato membro non può essere registrato come marchio in altro Stato membro, qualora una parte significativa dei commercianti e consumatori di tale prodotto comprendono presumibilmente il significato del vocabolo o dei vocaboli di cui trattasi.