Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 22 novembre 2018 [1]

Causa C-578/17

Oy Hartwall Ab
contro
Patentti- ja rekisterihallitus

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia)]

«Rinvio pregiudiziale – Marchi d'impresa – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 2 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e articolo 3, paragrafo 3 – Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità – Carattere distintivo – Carattere distintivo acquisito con l'uso – Carattere distintivo intrinseco – Rappresentazione grafica – Marchio cromatico o marchio figurativo – Marchio cromatico presentato come un marchio figurativo – Condizioni di registrazione – Categorie di marchi – Tipi di marchio – Contraddizioni all'interno della domanda di marchio»

I. Introduzione

1. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) ha sottoposto alla Corte una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del requisito della rappresentazione grafica, di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/95/CE [2] nonché del requisito relativo al carattere distintivo ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché dell'articolo, 3, paragrafo 3, della direttiva medesima.

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine da una controversia che vede opposte la società Oy Hartwall Ab al Patentti- ja rekisterihallitus (Ufficio per la proprietà intellettuale, Finlandia). Quest'ultimo ha respinto la domanda di registrazione di un marchio cromatico presentata dalla Oy Hartwall, in base al rilievo che il marchio di cui era chiesta la registrazione sarebbe privo del carattere distintivo che è d'obbligo per un marchio cromatico. Nella domanda de qua, il marchio cromatico era rappresentato graficamente con una figura.

3. Nella causa in esame sorge quindi la questione dell'individuazione della corretta interpretazione, nell'ambito dell'eventuale registrazione di un marchio cromatico, del requisito della rappresentazione grafica e del requisito del carattere distintivo, imposti dalla direttiva 2008/95. Con le questioni sollevate, il giudice del rinvio chiede, in particolare, se gli articoli 2 e 3 della direttiva ostino alla registrazione di un marchio cromatico che, nella relativa domanda di registrazione, sia stato rappresentato graficamente con una figura.

1 Lingua originale: il danese.

2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25) (in prosieguo: la «direttiva 2008/95»).

4. Nelle presenti conclusioni esporrò i motivi per cui ritengo, da un lato, che l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafi 1, lettera b), e 3, della direttiva in parola debbano essere interpretati nel senso che, ai fini dell'interpretazione del requisito del carattere distintivo, rileva la questione se la registrazione di un marchio sia richiesta a titolo di marchio figurativo oppure di marchio cromatico e, dall'altro, che l'articolo 2 osta alla registrazione di un marchio per il quale, come avvenuto nella specie, la rappresentazione grafica assuma la forma di una figura, laddove il richiedente intenda ottenere la registrazione del segno medesimo come marchio cromatico.

II. Contesto normativo

A. Direttiva 2008/95 [3]

5. L'articolo 2, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», 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. Il successivo articolo 3, paragrafi 1, lettera b), e 3, riguardante gli impedimenti alla registrazione e i motivi di nullità, così dispone:

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

(…)

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

(…)

3. 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».

B. Diritto finlandese

7. La direttiva 2008/95 è stata trasposta nell'ordinamento finlandese con la legge n. 7/1964 sui marchi d'impresa, del 10 gennaio 1964, modificata da ultimo, nel testo applicabile nella specie, dalla legge n. 56/2000.

3 La direttiva 2008/95 ha abrogato e sostituito la prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1). L'articolo 2 e l'articolo 3 della direttiva 2008/95, di cui è chiesta l'interpretazione nella presente causa, riproducono esattamente gli articoli 2 e 3 della direttiva 89/104. La giurisprudenza riguardante la direttiva 89/104 è quindi altrettanto pertinente nella specie. La direttiva 2008/95 è stata sostituita dalla nuova direttiva sui marchi d'impresa, la direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1), il cui termine di trasposizione è fissato al 14 gennaio 2019.

8. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della legge sui marchi di impresa (modificata da ultimo, nel testo applicabile nella specie, dalla legge n. 39/1993), possono costituire marchi di impresa tutti i segni suscettibili di essere riprodotti graficamente adatti a distinguere i prodotti immessi in commercio da terzi. Tale disposizione precisa, poi, che un marchio può essere costituito, in particolare, da una parola, compreso un nome di persona, da un disegno, da una lettera, una cifra, dalla forma del prodotto o dal suo confezionamento.

9. Ai sensi dell'articolo 13 della legge sui marchi di impresa (modificata da ultimo, nel testo applicabile nella specie, dalla legge n. 56/2000), il marchio da registrare deve servire a distinguere i prodotti del titolare del marchio dai prodotti di terzi. Un segno che indichi esclusivamente o con lievi modificazioni o integrazioni la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo di origine ovvero l'epoca di produzione non può essere considerato di per sé come dotato di carattere distintivo. Nella valutazione del carattere distintivo del segno occorre, secondo detto articolo, prendere in considerazione tutte le circostanze e, in particolare, la durata e l'ampiezza dell'uso del marchio.

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10. Il 20 settembre 2012 la società Oy Hartwall chiedeva all'Ufficio per la proprietà intellettuale la registrazione del segno riprodotto di seguito. Conformemente alla rappresentazione grafica del segno, quest'ultimo è composto da un nastro blu i cui bordi presentano una sottile cornice grigia. Veniva chiesta la registrazione del segno quale marchio cromatico per i prodotti «acque minerali» appartenenti alla classe 32. In ordine al colore, la Oy Hartwall forniva le seguenti indicazioni: i colori del segno sono blu (PMS 2748, PMS CYAN) e grigio (PMS 877).



11. Nell'ambito della domanda di registrazione, la Oy Hartwall aveva depositato presso l'ufficio per la proprietà intellettuale uno studio di mercato, in cui il marchio oggetto della domanda era stato descritto alle persone consultate, nonché la dichiarazione di due dipendenti della società in ordine all'uso del marchio come segno distintivo dei prodotti di quest'ultima.

12. In replica a un provvedimento prodromico dell'Ufficio per la proprietà intellettuale, la Oy Hartwall precisava di aver chiesto la registrazione del marchio oggetto della domanda come marchio cromatico e non come marchio figurativo.

13. L'Ufficio per la proprietà intellettuale rigettava la domanda con decisione del 5 giugno 2013, ritenendo che il marchio oggetto della domanda fosse privo di carattere distintivo. Nei motivi della decisione, l'Ufficio per la proprietà intellettuale rileva, in particolare, che, secondo la sua prassi corrente, la registrazione di un diritto esclusivo relativo a colori specifici è inammissibile in assenza della prova fondata che la composizione cromatica rivendicata abbia acquisito un carattere distintivo mediante un uso ampio e prolungato in relazione ai prodotti oggetto della domanda.

14. La decisione dell'Ufficio per la proprietà intellettuale precisa che dallo studio di mercato si evincerebbe la notorietà non dei colori in sé, bensì del marchio figurativo. Secondo tale decisione, non sarebbe stato provato che la combinazione cromatica richiesta sia stata usata così a lungo e ampiamente per identificare i prodotti della parte richiedente da aver acquisito carattere distintivo in Finlandia, a seguito di detto uso, al momento della domanda di registrazione.

15. Avverso tale provvedimento la Oy Hartwall proponeva ricorso dinanzi al Markkinaoikeus (Tribunale commerciale, Finlandia), che lo respingeva.

16. Nella relativa motivazione il giudice medesimo, premesso che la Oy Hartwall avrebbe chiesto la registrazione di una combinazione cromatica, riteneva, in particolare, che la rappresentazione grafica del segno raffigurato nella domanda non comportasse una disposizione sistematica che associasse i colori in questione in modo predeterminato e costante, deducendone che il marchio cromatico oggetto della domanda non soddisfaceva i requisiti di registrabilità relativi alla rappresentazione grafica, applicabili in forza dell'articolo 1, paragrafo 2, della legge n. 39/1993 sui marchi di impresa.

17. Contro la decisione del Markkinaoikeus (Tribunale commerciale) la Oy Hartwall proponeva impugnazione dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema), giudice del rinvio.

18. Quest'ultimo è chiamato a decidere sulla questione se il marchio della Oy Hartwall possa essere registrato come marchio cromatico. Al riguardo, detto giudice s'interroga sull'importanza da attribuirsi, ai fini dell'eventuale registrazione del marchio, alla qualificazione del marchio cromatico contenuto nella domanda.

19. Con decisione del 28 settembre 2017, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, nell'interpretazione del requisito del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui marchi di impresa 2008/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, rilevi la circostanza che la registrazione del marchio sia richiesta a titolo di marchio figurativo o di marchio cromatico.

2) Nel caso in cui la qualificazione del marchio come marchio cromatico o marchio figurativo rilevi ai fini della valutazione del suo carattere distintivo, se il marchio, al di là della sua rappresentazione grafica, possa essere registrato quale marchio cromatico, come richiesto nella domanda di registrazione, oppure solo quale marchio figurativo.

3) Nel caso in cui sia consentita la registrazione, quale marchio cromatico, del marchio rappresentato graficamente nella relativa domanda, se, ai fini della registrazione di un marchio rappresentato nella domanda graficamente con la precisione necessaria alla registrazione, quale marchio cromatico, come postulato dalla giurisprudenza della Corte (senza che si tratti della registrazione di un colore come marchio in sé, astratto, senza forma o contorni), sia inoltre necessaria la specifica prova di un uso effettivo, quale richiesta dall'ufficio dei brevetti e del registro, ovvero una prova di qualsivoglia genere».

20. Hanno presentato osservazioni scritte la Oy Hartwall, il governo finlandese e la Commissione europea. Il governo finlandese e la Commissione europea hanno partecipato all'udienza, tenutasi il 6 settembre 2018.

IV. Analisi

A. Osservazioni introduttive

21. All'udienza è stata sollevata la questione relativa alla competenza della Corte nella specie. Al riguardo, spiegherò brevemente che la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate. Come sarà dimostrato nella mia risposta a tali questioni, la causa in esame verte non già sull'interpretazione del diritto finlandese, ma sull'interpretazione degli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/95. È pur vero

che, come si deduce dal considerando 6 della direttiva, gli Stati membri mantengono la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione dei marchi. Come ha altresì osservato il governo finlandese all'udienza, le regole di procedura degli Stati membri devono, tuttavia, essere fissate e applicate in modo da garantire il rispetto dei requisiti in materia di registrazione dei marchi che sono stati armonizzati dalla direttiva. In altri termini, le autorità nazionali devono, segnatamente, garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva e, in particolare, dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 di quest'ultima, in forza dei quali tutti i marchi, per poter essere registrati, devono poter essere riprodotti graficamente e possedere un carattere distintivo.

B. Sulle questioni pregiudiziali

1. Sulla rilevanza, ai fini dell'interpretazione del requisito del carattere distintivo di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, del fatto che la registrazione del marchio sia richiesta a titolo di marchio figurativo ovvero di marchio cromatico (prima questione)

22. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 2 della direttiva 2008/95 nonché del requisito relativo al carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva medesima, rilevi accertare se la registrazione del marchio sia richiesta a titolo di marchio figurativo oppure di marchio cromatico [4].

23. In limine, osservo che, all'udienza, il governo finlandese ha fatto presente che le autorità finlandesi hanno unicamente il potere di pronunciarsi sulla questione se il marchio richiesto possa essere registrato come marchio cromatico. Secondo le indicazioni fornite al riguardo, ciò è dovuto al fatto che, ai sensi del diritto finlandese, le autorità nazionali non sono autorizzate a modificare la scelta del tipo di marchio operata nella domanda di marchio. Avendo la Oy Hartwall chiesto la registrazione di un marchio cromatico [5], le autorità finlandesi non potrebbero verificare se il marchio possa, al contrario – o ugualmente – essere registrato come marchio figurativo [6].

24. Di conseguenza, nelle osservazioni che svilupperò nel prosieguo, assumerò che l'oggetto della domanda di marchio è costituito da un marchio cromatico. Non esaminerò pertanto la questione se la Oy Hartwall intendesse parimenti ottenere la registrazione del segno de quo come marchio figurativo [7].

25. Ai fini dell'esame della prima questione occorre rispondere, come rilevato dalla Commissione, ai due seguenti interrogativi: in primo luogo, se il fatto che la registrazione del segno sia richiesta a titolo di marchio figurativo o, invece, di marchio cromatico, incida sull'oggetto del segno per il quale è chiesta la protezione (a) e, in secondo luogo, in qual misura incida, ai fini della valutazione del carattere distintivo del segno, la circostanza che sia richiesta la registrazione del segno come marchio figurativo oppure come marchio cromatico (b).

4 Nel formulare la questione il giudice a quo ha unicamente menzionato il requisito del carattere distintivo risultante dall'articolo 2 e dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, vale a dire il carattere distintivo cosiddetto «intrinseco». Dato che il carattere distintivo acquisito mediante l'uso (articolo 3, paragrafo 3, della direttiva) è ugualmente al centro della controversia dinanzi al giudice nazionale che è all'origine della questione pregiudiziale, in quanto la Oy Hartwall sostiene che il marchio oggetto della domanda possiede, al contempo, un carattere distintivo intrinseco e un carattere distintivo acquisito mediante l'uso, ho parimenti incluso nella mia risposta l'articolo 3, paragrafo 3,.

5 V. supra, paragrafi 10 e 12.

6 Inoltre, emerge unicamente dall'ordinanza di rinvio che il giudice a quo deve, nella specie, decidere se il marchio oggetto della domanda «rappresentato sotto forma di un disegno colorato debba essere registrato come marchio cromatico».

7 Ciò potrebbe dedursi dal fatto che – sebbene la registrazione del marchio sia stata richiesta come marchio cromatico – dall'ordinanza di rinvio emerge che la Oy Hartwall deduce, da un lato, di non aver richiesto la protezione solamente «per i colori blu e grigio in tutte le forme possibili» e, dall'altro, che «il marchio dovrebbe essere protetto esattamente nel modo in cui si evincerebbe dalla rappresentazione grafica relativa alla domanda di registrazione del marchio e non come indefinita variazione della gamma di colori in essa compresa».

a) Sulla rilevanza della questione relativa alla determinazione dell'oggetto del segno per il quale è richiesta la protezione

26. Per rispondere a tale questione, occorre descrivere l'oggetto di un marchio cromatico e quello di un marchio figurativo dovendosi, in particolare, precisare in cosa consista la differenza tra i due tipi di marchio.

27. In tale contesto rilevo, anzitutto, che la direttiva 2008/95 poggia sulla chiara premessa secondo cui esistono diversi tipi di marchio.

28. Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Tale disposizione elenca, a titolo di esempio, «le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento» [8]. Benché tale articolo non instauri una vera e propria categorizzazione dei diversi tipi di marchio, i segni elencati indicano che i marchi possono assumere forme diverse.

29. Rilevo, inoltre, che i marchi figurativi e i marchi cromatici possono entrambi costituire marchi di impresa ai sensi del suddetto articolo 2. Per quanto attiene ai marchi figurativi, essi corrispondono in realtà all'esempio dei «disegni», menzionato all'articolo 2. Per contro, i marchi cromatici non figurano tra gli esempi elencati all'articolo 2 [9], ma la Corte ha statuito, nell'ambito delle due principali sentenze in materia di marchi cromatici, la sentenza Libertel [10] e la sentenza Heidelberger Bauchemie [11], che i marchi cromatici possono costituire marchi di impresa ai sensi dell'articolo 2 [12].

30. Tale considerazione mi riconduce alla questione centrale, ossia stabilire cosa debba intendersi precisamente per «marchio cromatico» e «marchio figurativo» e altresì in cosa consista la differenza tra i due tipi di marchio in esame.

31. Un marchio cromatico è un segno consistente in un colore o in una combinazione di colori di per sé, senza forma e senza contorni [13].

8 Il fatto che i segni elencati all'articolo 2 costituiscano solamente alcuni esempi e che l'elenco non abbia quindi carattere esaustivo è confermato non solamente dal tenore letterale dell'articolo 2, ma anche dal considerando 8 della direttiva. Tale considerando enuncia che «[l]a 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 in grado di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese». L'articolo 2 della direttiva contiene l'elenco esemplificativo menzionato dal considerando 8.

9 Osservo che i colori sono esplicitamente menzionati come esempio di marchio dall'articolo 3 della nuova direttiva sui marchi di impresa, la direttiva 2015/2436.

10 Sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

11 Sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

12 In tali sentenze la Corte ha dichiarato che un marchio cromatico, per essere tale, deve rispondere a tre requisiti. In primo luogo, esso deve costituire un segno. La Corte ha affermato che, nel settore specifico del commercio, i colori e le combinazioni cromatiche sono usati in genere per il loro potere di attrazione o decorativo, senza trasmettere un qualsivoglia significato. Non si può tuttavia escludere che i colori o combinazioni cromatiche siano idonei, in relazione a un prodotto o a un servizio, a costituire un segno (v. sentenze del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punto 27, e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 23). In secondo luogo, tale segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica. In terzo luogo, il segno medesimo dev'essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese (v. sentenze del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punto 23, e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 22). Per quanto riguarda l'applicazione delle ultime due condizioni ai marchi cromatici, rinvio alla risposta fornita, infra, alle questioni pregiudiziali, vertente, appunto, sulle suddette due condizioni.

13 V., ad esempio, i punti 14 e 21 della sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), che descrivono un marchio cromatico come un colore di per sé, senza limitazioni spaziali, e il punto 15 della sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), che indica colori o combinazioni cromatiche designati in modo astratto e senza contorno. Questa stessa definizione è d'altronde utilizzata ai fini della registrazione dei marchi dell'Unione europea [v. regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (GU 2018, L 104, pag. 37]. Tale regolamento, che si applica alla registrazione dei marchi dell'Unione europea a partire dal 14 maggio 2018, all'articolo 3, paragrafo 3, lettera f), descrive un marchio di colore come costituito esclusivamente da un unico colore, senza contorni, o da una combinazione di colori senza contorni.

32. La peculiarità della registrazione di un marchio cromatico risiede nel fatto che è il colore o la combinazione cromatica di per sé cui viene conferita protezione. Quale esempio di marchio cromatico citerò la recente sentenza Louboutin e Christian Louboutin [14]. La causa riguardava un marchio del Benelux costituito dal colore rosso apposto sulla suola di una scarpa con tacco alto. La sagoma della scarpa non faceva parte del marchio registrato [15]. Nella sentenza la Corte ha confermato che il fatto che il colore sia applicato su un prodotto, che costituisce quindi, in pratica, una delimitazione del colore nello spazio, non fa sì che la forma costituisca una parte del marchio [16]. In altri termini, la suola non faceva parte del marchio, anche se il colore registrato risultava delimitato nello spazio venendo apposto sulla suola di una scarpa con il tacco alto.

33. Come rilevato dalla Corte nella sentenza Libertel, la registrazione di marchi cromatici conferisce una protezione molto estesa. Il numero ridotto di colori effettivamente disponibili implica, di fatto, che un ridotto numero di registrazioni come marchi per servizi o prodotti potrebbe esaurire tutta la gamma di colori disponibili [17].

34. Al contrario, nel caso dei marchi figurativi, questi sono costituiti da un elemento figurativo. Al momento della registrazione di tali marchi, è all'elemento figurativo, come appare nella rappresentazione grafica del marchio, che viene riconosciuta la protezione. Se il marchio figurativo è a colori, è il marchio figurativo quale rappresentato, nei colori indicati, che beneficia della protezione dal momento della registrazione [18].

35. Dai suesposti rilievi risulta che le due categorie di marchi sono diverse, nei limiti in cui un marchio cromatico protegge il diritto di utilizzare un determinato colore o una determinata combinazione di colori di per sé, vale a dire senza contorni, mentre un marchio figurativo protegge il diritto di utilizzare il marchio figurativo, esattamente come rappresentato graficamente, con contorni ed eventuali colori.

b) Sulla rilevanza, ai fini della valutazione del carattere distintivo del segno, della circostanza che la registrazione sia richiesta a titolo di marchio figurativo oppure di marchio cromatico

36. Con la questione successiva ci si chiede se la circostanza che il richiedente richieda la protezione di un marchio cromatico oppure di un marchio figurativo incida sull'applicazione del requisito del carattere distintivo. A mio parere, la risposta a tale questione si ricava dalla costante giurisprudenza della Corte, che richiamerò qui di seguito.

37. Affinché un marchio possa essere registrato, è essenziale, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1, lettera b), e 3, che lo stesso possieda un carattere distintivo. La presenza di un carattere distintivo significa che tale marchio è atto a identificare il prodotto o il servizio da esso designato come proveniente da una determinata impresa e quindi a distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese [19]. Infatti, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere, senza confusione possibile, tale prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa [20].

14 Sentenza del 12 giugno 2018, Louboutin e Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).

15 Sentenza del 12 giugno 2018, Louboutin e Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423, punti da 7 a 10).

16 Sentenza del 12 giugno 2018, Louboutin e Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423, punto 24).

17 Sentenza del 6 maggio 2003 (C-104/01, EU:C:2003:244, punto 54).

18 V., in tal senso, la definizione dei marchi figurativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione 2018/626 della Commissione, secondo cui un marchio figurativo è un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure un elemento grafico o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi.

19 V. sentenza del 19 giugno 2014, Oberbank (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

20 V. sentenza del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI (C-412/05 P, EU:C:2007:252, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

38. Secondo costante giurisprudenza della Corte, il carattere distintivo di un marchio, sia esso intrinseco [articolo 3, paragrafo 1, lettera b)] ovvero acquisito con l'uso (articolo 3, paragrafo 3), deve essere valutato con riferimento a due parametri: da un lato, ai prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio e, dall'altro, prendendo in considerazione l'aspettativa presunta del pubblico interessato [21].

39. La Corte ha precisato il modo in cui, nella pratica, occorre determinare il carattere distintivo acquisito con l'uso. L'autorità competente deve procedere ad un esame concreto e valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare, da parte degli ambienti interessati, il prodotto o il servizio di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata. Tali fattori devono inoltre riferirsi ad un uso del marchio [22]. Nell'ambito di tale valutazione, possono essere presi in considerazione i seguenti fattori: la quota di mercato detenuta dal marchio di cui trattasi, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che, grazie al marchio, identifica il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa, le dichiarazioni di camere di commercio e d'industria o di altre associazioni professionali [23].

40. Inoltre, per quanto riguarda la questione dell'individuazione del nesso intercorrente tra l'applicazione del requisito del carattere distintivo e la circostanza che la registrazione di un marchio sia richiesta come marchio cromatico oppure come marchio figurativo, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che né l'articolo 2 né l'articolo 3, paragrafi 1, lettera b), e 3, della direttiva 2008/95 operano una distinzione tra le categorie di marchi. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi cromatici, compreso quello acquisito con l'uso, sono quindi, in linea di principio, gli stessi criteri applicabili alle altre categorie di marchi, come i marchi figurativi [24]. Di conseguenza, non si possono fissare criteri più rigorosi, che suppliscano o deroghino all'applicazione del criterio del carattere distintivo per determinati tipi di marchi [25].

41. Tuttavia, osservo che dalla giurisprudenza emerge altresì che, per determinati tipi di marchi aventi natura peculiare, occorre prendere in considerazione le caratteristiche specifiche degli stessi. È il caso, in particolare, dei marchi cromatici, rispetto ai quali, dalla menzionata giurisprudenza della Corte deduco che occorre tenere conto di due aspetti, in considerazione delle loro caratteristiche peculiari.

42. In primo luogo, la Corte ha affermato che, salvo in circostanze eccezionali, in particolare laddove si tratti di mercati del tutto specifici, un marchio cromatico non ha carattere distintivo ab initio [26]. Il fatto che i marchi cromatici solo raramente possiedano carattere distintivo ab initio dipende dalla circostanza che, in generale, non è abitudine dei consumatori presumere l'origine dei prodotti basandosi unicamente sul loro colore o su quello della loro confezione. Di conseguenza, la percezione del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio cromatico, rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo [27].

21 V. sentenza del 19 giugno 2014, Oberbank (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

22 V. sentenza del 19 giugno 2014, Oberbank (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

23 V. sentenza del 19 giugno 2014, Oberbank (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

24 V., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, Oberbank (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

25 V. sentenza del 19 giugno 2014, Oberbank (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

26 V. sentenze del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punto 66), e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punto 39).

27 V. sentenze del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punto 65), e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punto 38).

43. In secondo luogo, la Corte ha già riconosciuto l'esistenza di un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione [28]. Al fine di valutare il carattere distintivo di un marchio cromatico occorre pertanto verificare parimenti che la registrazione del marchio non sia contraria a tale interesse generale [29].

44. Come rilevato supra, è quindi possibile che, in considerazione delle caratteristiche peculiari di un marchio, risulti più difficile, nella pratica, stabilire il carattere distintivo di marchi appartenenti a determinate categorie rispetto a quelli appartenenti ad altre categorie [30]. Osservo, tuttavia, che la Corte ha altresì sottolineato che tale circostanza non può dispensare gli uffici dei marchi dal procedere, caso per caso, ad un esame in concreto del carattere distintivo del marchio oggetto della domanda di registrazione [31].

45. Per le suesposte ragioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafi 1, lettera b), e 3, della direttiva 2008/95, devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell'applicazione del requisito del carattere distintivo, il fatto che la registrazione del marchio sia richiesta a titolo di marchio figurativo oppure di marchio cromatico è una questione rilevante nei limiti in cui, dalle caratteristiche peculiari dei marchi cromatici discende che queste ultime devono essere prese in considerazione nell'ambito della valutazione del carattere distintivo di un marchio cromatico. A tal riguardo, occorre tenere conto del fatto che, da una parte, un marchio cromatico solo raramente possiede un carattere distintivo ab initio e che, dall'altro, esiste un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.

2. Sulle modalità di registrazione di un marchio a fronte di discordanze tra la rappresentazione grafica del marchio e la scelta della categoria di marchio (seconda questione)

46. Interpreto la seconda questione nel senso che il giudice del rinvio s'interroga, in sostanza, sul modo in cui si debba registrare un marchio in presenza di discordanze tra la rappresentazione grafica del marchio stesso, che riveste la forma di una figura, e la scelta della categoria di marchio operata nella domanda, che qualifica il marchio come marchio cromatico.

47. Come esporrò in prosieguo, ritengo che, in presenza di una discordanza di tal genere, il marchio non possa essere registrato né come marchio cromatico né come marchio figurativo ai sensi del diritto dell'Unione. A tal riguardo, illustrerò anzitutto i motivi per i quali è importante, ai fini della registrazione di un marchio, che l'oggetto preciso di quest'ultimo possa essere determinato (a) ed esporrò poi le conseguenze delle contraddizioni che può implicare una domanda come quella in esame (b).

a) Sulla necessità di determinare l'oggetto del marchio

48. Se occorre determinare l'oggetto esatto del marchio richiesto, ciò è perché, in forza dell'articolo 2 della direttiva 2008/95, è essenziale, affinché sia possibile registrare un marchio, che quest'ultimo costituisca un segno suscettibile di essere riprodotto graficamente. Il requisito stabilito all'articolo 2, secondo cui tutti i segni devono essere suscettibili di rappresentazione grafica, ha lo scopo di

28 V. sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punti da 54 a 59).

29 V. sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punto 60).

30 V. sentenze del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI (C-311/11 P, EU:C:2012:460, punto 26 e giurisprudenza ivi citata), e del 9 settembre 2010, UAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

31 V. sentenza del 9 settembre 2010, UAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, punto 37).

determinare l'oggetto preciso del marchio per il quale il richiedente vuole ottenere protezione. Come affermato nella sentenza Sieckmann, la rappresentazione grafica del marchio, affinché quest'ultimo possa svolgere la sua funzione, dev'essere, in particolare, chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva [32].

49. In tale sentenza la Corte ha precisato i motivi per i quali tale interpretazione è d'obbligo per il buon funzionamento del sistema di registrazione dei marchi d'impresa [33]. Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni che costituiscono un marchio d'impresa, al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all'esame preliminare delle domande di registrazione, alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. Dall'altro, gli operatori economici devono poter accertare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi [34].

50. È dunque in funzione della determinazione dell'oggetto esatto di un marchio di impresa che tutte le altre eventuali condizioni di registrazione del marchio devono essere valutate e, in particolar modo, quella relativa al carattere distintivo dello stesso.

51. Se costituisce un requisito fondamentale, per tutti i marchi, la possibilità della loro riproduzione grafica [35], rilevo che l'oggetto preciso di determinati tipi di marchi non può, in pratica, essere determinato a partire dalla *sola* riproduzione grafica del marchio di cui è chiesta la registrazione. Se la riproduzione grafica di un marchio figurativo a colori indica inequivocabilmente e in maniera precisa l'elemento del quale è chiesta la protezione, ossia il marchio figurativo a colori, ciò non accade nel caso del marchio cromatico.

52. Nella sentenza Libertel, che verteva sulla possibilità di registrare un marchio cromatico costituito da un colore unico, la Corte ha rilevato che un semplice campione di colore non rispondeva di per sé al requisito della rappresentazione grafica di cui all'articolo 2, soprattutto perché un campione di colore può alterarsi con il tempo (per esempio può stingere). Pertanto un campione di colore non consente di determinare l'oggetto esatto di un marchio cromatico. Per contro, il requisito di cui all'articolo 2 può essere soddisfatto se il campione di colore è associato ad una descrizione verbale del marchio cromatico, sempreché tale descrizione sia chiara e precisa, oppure per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto, in quanto tali codici sono reputati precisi [36].

32 V. sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punti da 48 a 55), e del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punto 29).

33 V. sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punto 47).

34 V. sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punti 50 e 51). V., parimenti, sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punti da 26 a 30).

35 Osservo che la rappresentazione grafica non compare più nella nuova direttiva sui marchi di impresa, la direttiva 2015/2436. L'articolo 3, lettera b), di quest'ultima, che riguarda la questione di individuare i marchi suscettibili di costituire un marchio d'impresa e corrisponde all'articolo 2 della direttiva attualmente vigente, dispone ormai che il segno oggetto della domanda di registrazione deve essere rappresentato nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare. La ragione alla base di tale modifica è indicata al considerando 13 della direttiva. Quest'ultimo enuncia che, per raggiungere gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi d'impresa, vale a dire garantire la certezza del diritto e un'amministrazione solida, è essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo. Si ricorda inoltre che il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile e, quindi, non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso.

36 V. sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punti da 31 a 37).

53. Per quanto attiene ai marchi cromatici costituiti da una combinazione di colori, la Corte ha peraltro affermato, nella sentenza Heidelberger Bauchemie, che – al fine di soddisfare il requisito di chiarezza di cui all'articolo 2 – la domanda di registrazione di una combinazione di colori deve comportare altresì una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante [37]. La disposizione sistematica è volta a determinare in modo preciso l'esatta combinazione dei colori [38].

54. Al riguardo aggiungerò che, prima di potersi pronunciare sulla questione se l'oggetto di un marchio cromatico di cui sia chiesta la registrazione possa essere determinato con la chiarezza necessaria ai sensi delle sentenze Libertel [39] e Heidelberger Bauchemie [40], un'autorità deve ovviamente essere in grado di stabilire se si tratti o meno di un marchio cromatico.

55. Nel caso in esame sembra che la domanda della Oy Hartwall contenga una contraddizione su tale punto, aspetto peraltro segnalato nella seconda questione formulata dal giudice del rinvio. Infatti, se il marchio oggetto della domanda di registrazione è rappresentato graficamente come un marchio con contorni sotto forma di una figura (un nastro blu i cui bordi presentano una sottile cornice grigia), la Oy Hartwall ha indicato, nella descrizione allegata alla domanda (in cui si precisavano i codici internazionali dei colori utilizzati) e nella qualificazione, che si trattava di un marchio cromatico.

56. Per quanto riguarda la rappresentazione grafica del marchio cromatico di cui è chiesta la registrazione, osservo che è sicuramente possibile, in linea di principio, riprodurre graficamente un marchio cromatico *con* contorni. Ciò accade quando la rappresentazione grafica illustra il modo in cui il marchio cromatico sarà *applicato* sui prodotti o i servizi dell'impresa interessata. A titolo di esempio, rinvio alla citata sentenza Louboutin e Christian Louboutin [41]. La rappresentazione grafica del marchio cromatico oggetto di tale causa, riprodotta al punto 8 della sentenza, era costituita dal disegno di una scarpa con tacco alto sulla cui suola era stato apposto il colore rosso. Nella descrizione del marchio cromatico si precisava che la sagoma della scarpa non faceva parte del marchio e che essa aveva l'unico scopo di mettere in evidenza l'apposizione del marchio. Di conseguenza, anche se la rappresentazione grafica del marchio includeva dei contorni (la forma di una scarpa, compresa la forma della relativa suola), tali contorni non facevano parte del marchio, aspetto questo che peraltro la Corte ha confermato nella sentenza, come ho ricordato supra al paragrafo 32.

57. Qualora il marchio oggetto della domanda di registrazione nella specie fosse oggetto di una rappresentazione grafica analoga, quest'ultima dovrebbe illustrare, in questo caso, il modo in cui il marchio cromatico oggetto della domanda di registrazione è apposto sui prodotti della Oy Hartwall che, nel caso presente, sono bottiglie d'acqua. Orbene, come parimenti rilevato dalla Commissione e dal governo finlandese, la rappresentazione grafica del marchio consiste nell'illustrazione non di una bottiglia d'acqua, ma di un nastro. Tale osservazione mi induce a concludere che la domanda di marchio della Oy Hartwall è contraddittoria, nei limiti in cui i contorni utilizzati non sono idonei a illustrare il modo in cui il marchio cromatico dev'essere apposto sui prodotti contrassegnati.

b) Le conseguenze derivanti dalle contraddizioni insite nella domanda di registrazione

58. Come sostenuto dalla Commissione e dal governo finlandese, ritengo che l'articolo 2 della direttiva 2008/95 osti a che un marchio possa essere registrato quale marchio cromatico nel caso in cui esista una discordanza come quella sussistente nella specie.

37 V. sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punto 33).

38 V. sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punto 34).

39 Sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

40 Sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

41 Sentenza del 12 giugno 2018, Louboutin e Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).

59. Infatti, la domanda di marchio non consente di stabilire se il suo oggetto preciso sia un marchio cromatico o un marchio figurativo. Non vi è quindi alcuna certezza quanto all'oggetto in funzione del quale le altre condizioni materiali stabilite dalla direttiva in parola, e in particolare il requisito del carattere distintivo, debbano essere valutate. A ciò si aggiunge il fatto che le autorità pubbliche consultano i registri dei marchi di impresa utilizzando le diverse categorie di marchi registrati. Lo stesso accade nel caso dei registri dei marchi finlandesi, rispetto ai quali ho rilevato che è possibile presentare domande per diverse categorie di marchi, e, in particolare, per la categoria dei marchi figurativi e per quella dei marchi cromatici.

60. In tale contesto, nel caso in cui un marchio fosse registrato come marchio cromatico, ma nella rappresentazione grafica avesse l'apparenza di marchio figurativo, tale discordanza costituirebbe una fonte di confusione per le autorità pubbliche e per le imprese concorrenti. Di conseguenza, esisterebbe un dubbio intorno all'elemento protetto dalla registrazione – il marchio cromatico o il marchio figurativo. Condivido pertanto il parere della Commissione e del governo finlandese nel sostenere che l'obiettivo perseguito dal requisito della rappresentazione grafica di cui all'articolo 2, vale a dire, come precisato nella sentenza Sieckmann [42], far sì che l'oggetto del marchio possa essere determinato in modo chiaro e preciso, non può quindi essere raggiunto nel caso di una domanda come quella di cui trattasi nella specie.

61. Tale interpretazione dell'articolo 2 risulta parimenti avvalorata dalla sentenza della Corte nella causa Shield Mark [43]. Tale causa verteva, in particolare, sulla questione di accertare le condizioni alle quali un marchio sonoro [44] fosse suscettibile di rappresentazione grafica nel senso in cui tale espressione è utilizzata dall'articolo 2 della direttiva. In detta sentenza, la Corte ha dichiarato, segnatamente, che un segno la cui rappresentazione grafica è costituita da note musicali o facendo uso del linguaggio scritto non può essere registrato come marchio sonoro quando il richiedente, nella sua domanda di registrazione, abbia omesso di precisare che il segno depositato dev'essere inteso come segno sonoro. Infatti, come rilevato dalla Corte, in tal caso, l'autorità competente nonché il pubblico possono legittimamente ritenere che si tratti di un marchio denominativo o figurativo, come rappresentato graficamente nella domanda di registrazione [45].

62. Per le ragioni esposte supra ai paragrafi 59 e 60, le stesse considerazioni valgono, a mio avviso, per una domanda di marchio nell'ambito della quale la rappresentazione grafica assuma la forma di una figura, per quanto nella qualificazione e nella descrizione che l'accompagnano sia indicato trattarsi di un marchio cromatico. Sebbene la sentenza Shield Mark riguardasse un'imprecisione contenuta nella domanda e non già una vera e propria contraddizione, la conclusione cui è pervenuta tale sentenza vale, a fortiori, in presenza di una contraddizione [46].

63. Se le autorità nazionali devono determinare l'oggetto esatto di un marchio di cui è chiesta la registrazione e se il richiedente intende ottenere la protezione di un marchio cromatico, è pertanto essenziale che la domanda di marchio sia coerente, vale a dire che la registrazione del marchio – conformemente alla rappresentazione grafica di quest'ultimo, comprese la qualificazione e la

42 Sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punti da 48 a 51).

43 Sentenza del 27 novembre 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641).

44 Un marchio sonoro è un marchio costituito interamente da un suono o da una combinazione di suoni [v., per esempio, la definizione contenuta all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), del regolamento di esecuzione 2018/626 della Commissione].

45 V. sentenza del 27 novembre 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641, punto 58).

46 A tal proposito, richiamerò altresì la sentenza del 14 giugno 2012, Seven Towns/UAMI (Rappresentazione di sette quadrati di diversi colori) (T-293/10, non pubblicata, EU:T:2012:302), in cui il Tribunale ha ritenuto che un marchio dell'Unione europea non potesse essere registrato come marchio di colore, in quanto il marchio era stato rappresentato graficamente non come marchio di colore ma come marchio figurativo o tridimensionale. Il Tribunale ha dichiarato che, in tal caso, esisteva una contraddizione intrinseca con riguardo alla vera natura del segno in parola, che ostava alla sua registrazione (v. punto 66 della sentenza).

descrizione del marchio che l'accompagnano – sia richiesta a titolo di marchio cromatico. Infatti, solo in tal modo le autorità e il pubblico potranno, da una parte, sapere che il richiedente chiede la protezione di un marchio cromatico e non di un marchio figurativo e, dall'altra, determinare l'oggetto esatto del marchio cromatico.

64. Propongo quindi alla Corte di rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 2 della direttiva 2008/95 dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla possibilità di registrazione di un marchio nel caso in cui, a causa di contraddizioni contenute nella domanda, non sia possibile determinare l'oggetto esatto della protezione chiesta dal richiedente. È questo il caso, ad esempio, di una domanda di registrazione di marchio come marchio cromatico, ove questo sia rappresentato graficamente come marchio figurativo.

3. Sulla prassi dell'Ufficio per la proprietà intellettuale (terza questione)

65. Interpreto la terza questione pregiudiziale nel senso che il giudice del rinvio chiede, in sostanza – nell'ipotesi in cui la seconda questione dovesse essere risolta in senso affermativo e fosse, quindi, possibile, in linea di principio, registrare il marchio de quo come marchio cromatico – se la giurisprudenza della Corte relativa al carattere distintivo dei marchi cromatici sia applicabile a un marchio di tal genere ed, eventualmente, se la prassi dell'Ufficio per la proprietà intellettuale sia conforme a tale giurisprudenza.

66. Considerato che propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione in senso negativo, non è necessario, a mio parere, procedere all'esame della terza questione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la Corte dovesse rispondere alla seconda questione in senso affermativo, espongo in subordine le considerazioni che seguono.

67. Tale questione verte sulla valutazione, da parte dell'Ufficio per la proprietà intellettuale, del carattere distintivo acquisito con l'uso del marchio oggetto della domanda. A tal riguardo, dall'ordinanza di rinvio emerge che l'Ufficio per la proprietà intellettuale rileva, tra i motivi della propria decisione di rigetto della domanda, che, «in base alla prassi corrente dell'ufficio, la registrazione di un diritto esclusivo relativo a specifici colori non sarebbe ammissibile in assenza della prova fondata che la composizione cromatica rivendicata avesse acquisito un carattere distintivo mediante uso ampio e prolungato in relazione ai prodotti oggetto della domanda» [47].

68. Per rispondere a tale questione, occorre esaminare in primo luogo se la giurisprudenza della Corte riguardante il carattere distintivo dei marchi cromatici (sentenze Libertel [48] e Heidelberger Bauchemie [49]) sia applicabile ad un marchio di tal genere.

69. Dato che la questione in esame ipotizza che si tratti di un marchio cromatico presumendosi, quindi, che l'oggetto del marchio stesso sia un colore o una combinazione di colori senza contorni, essa merita una risposta in senso affermativo, come parimenti rilevato dal governo finlandese e dalla Commissione.

47 V., in proposito, supra, paragrafo 13.

48 Sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

49 Sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

70. Ciò significa, in concreto, che, ai fini della valutazione del carattere distintivo del marchio cromatico, occorre tenere conto delle caratteristiche specifiche dei marchi cromatici. Come osservato supra ai paragrafi 42 e 43, ciò implica, da un lato, che occorre tenere a mente che un marchio cromatico solo raramente possiede carattere distintivo intrinseco e, dall'altro, che si deve tenere conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori [50].

71. In secondo luogo, occorre verificare se la prassi dell'Ufficio per la proprietà intellettuale risulti conforme alla giurisprudenza della Corte in materia di marchi cromatici.

72. Spetta al giudice del rinvio risolvere tale questione in termini definitivi, tenendo conto, da un lato, degli insegnamenti tratti dalla giurisprudenza della Corte richiamati supra ai paragrafi da 38 a 44 e, dall'altro, di tutte le pertinenti informazioni in punto di fatto relative alla prassi dell'Ufficio per la proprietà intellettuale [51].

73. Per quanto riguarda il carattere distintivo acquisito con l'uso, occorre sottolineare che l'Ufficio deve procedere ad un esame concreto e globale di tutti i fattori idonei a dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare il prodotto o il servizio di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata [52]. In tale contesto, dalla sentenza Oberbank risulta che è contrario alla direttiva 2008/95 fondare *unicamente* sul risultato di un sondaggio d'opinione la valutazione volta a stabilire se un marchio abbia acquisito carattere distintivo con l'uso. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che, per quanto un sondaggio d'opinione possa far parte degli elementi che consentano questa valutazione, il risultato del sondaggio stesso non può costituire l'unico elemento determinante [53].

74. Suggerisco quindi alla Corte, in subordine, di rispondere alla questione sollevata dichiarando che, qualora la registrazione di un marchio venga richiesta a titolo di marchio cromatico, è necessario, al fine di valutare il carattere distintivo del marchio oggetto della domanda, tener conto delle caratteristiche peculiari dei marchi cromatici. Al riguardo, si deve tenere conto del fatto che, da un lato, un marchio cromatico solo raramente carattere possiede distintivo ab initio e che, dall'altro, esiste un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione. Laddove le autorità competenti ritengano che il marchio cromatico oggetto della domanda possieda carattere distintivo intrinseco, la prova dell'uso del marchio non è necessaria. Per contro, qualora il marchio cromatico non possieda carattere distintivo intrinseco, occorre verificare se abbia acquisito carattere distintivo con l'uso. Nell'ambito di tale valutazione si deve procedere ad un esame concreto dei fattori idonei a dimostrare che il marchio sia divenuto atto a identificare il prodotto o il servizio in questione come proveniente da un'impresa determinata. Tali fattori devono inoltre riferirsi ad un uso del marchio e, nell'ambito di tale valutazione, possono essere presi in considerazione i seguenti fattori: la quota di mercato detenuta dal marchio di cui trattasi, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che, grazie al marchio, identifica il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa, le dichiarazioni di camere di commercio e d'industria o di altre associazioni professionali.

50 V. sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punti 60, 65 e 66).

51 Preciso che la Corte non dispone direttamente di tali informazioni.

52 V. sentenza del 19 giugno 2014, Oberbank (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

53 Sentenza del 19 giugno 2014, Oberbank (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 48).

V. Conclusione

75. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sottoposte dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) nei seguenti termini:

1) Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 2 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 (versione codificata) e del requisito relativo al carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, lettera b), e 3, della direttiva medesima, il fatto che la registrazione del marchio venga richiesta a titolo di marchio figurativo ovvero a titolo di marchio cromatico costituisce una questione rilevante nei limiti in cui dalle caratteristiche peculiari dei marchi cromatici discende che queste ultime devono essere prese in considerazione nell'ambito della valutazione del carattere distintivo di un marchio cromatico. A tal riguardo, occorre tenere conto del fatto che, da un lato, un marchio cromatico solo raramente possiede carattere distintivo ab initio e, dall'altro, che esiste un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.

2) L'articolo 2 della direttiva 2008/95 dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla possibilità che un marchio venga registrato nel caso in cui, a causa di contraddizioni contenute nella domanda, non risulti possibile determinare l'oggetto esatto della protezione chiesta dal richiedente. Tale ipotesi ricorre, ad esempio, in presenza di una domanda di registrazione di marchio come marchio cromatico, ove quest'ultimo sia rappresentato graficamente come marchio figurativo.