CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate il 6 luglio 2006 [1]

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hof van Beroep (Corte d'Appello), Bruxelles, scaturita dal diniego di registrazione di un marchio, solleva diverse questioni di interpretazione dell'art. 3 della direttiva sui marchi d'impresa [2].

La direttiva sui marchi d'impresa

2. Il preambolo della direttiva sui marchi d'impresa contiene i seguenti 'considerando':

«[3] non appare attualmente necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa e (...) è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno;

(...)

[5] gli Stati membri mantengono inoltre la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti in seguito a registrazione; (...) spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità (...);

(...)

[7] la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni; (...) gli impedimenti alla registrazione o i motivi

1 — Lingua originale: l'inglese.

2 — Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1).

di nullità inerenti al marchio di impresa stesso, ad esempio l'assenza di carattere distintivo, (...) devono essere enumerati esaurientemente».

3. L'art 3, n. 1, così recita:

«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 (...)».

4. L'art. 3, n. 3, così dispone:

«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».

5. L'art. 13 prevede:

«Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullità di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi».

6. La direttiva lascia la procedura di registrazione agli Stati membri (incluso, a tal fine, il Benelux).

La normativa del Benelux relativa ai marchi d'impresa

7. Ai sensi della legge uniforme del Benelux sui marchi (in prosieguo: la «LBM») le domande di marchi nel Benelux devono essere presentate all'Ufficio marchi del Benelux (in prosieguo: il «BMB» [3]).

8. All'epoca dei fatti di causa [4], l'art. 6 bis, n. 1, lett. a), della LBM disponeva che la registrazione doveva essere negata se il segno distintivo depositato non costituiva un marchio ai sensi dell'art. 1, «in particolare per mancanza di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 6 quinquies, lett. B, n. 2, della Convenzione di Parigi».

9. Detto articolo della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale [5], per quanto rileva nella specie, dispone che:

«B. La registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio, considerati nel presente articolo, non potrà essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti:

(...)

ii) quando essi siano privi di qualsiasi carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, per indicare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo d'origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio del paese dove la protezione è richiesta».

10. L'art. 6 bis, n. 2, della LBM dispone che il diniego di registrazione di un marchio deve riguardare il segno costitutivo del marchio nel suo insieme, ma può essere limitato a uno o più prodotti che il marchio è destinato a coprire.

11. L'art. 6 ter, n. 1, prevede che il depositante cui sia stata negata la registrazione può presentare ricorso alla competente Corte d'Appello (la Cour d'Appel/Hof van Beroep di Bruxelles, la Cour d'Appel del Lussemburgo o il Gerechtshof dell'Aia) al fine di ottenere un ordine di registrazione del marchio.

3 — La direttiva sui marchi d'impresa si applica specificamente ai marchi che hanno formato oggetto di registrazione o di domanda di registrazione presso l'Ufficio marchi del Benelux: art. 1.

4 — Risulta che l'art. 6 bis, n. 1, è stato successivamente modificato (con efficacia dal 2004) e riflette ora più da vicino la formulazione dell'art. 3, n. 1, lett. a)-d), della direttiva sui marchi d'impresa.

5 — Del 20 marzo 1883, come successivamente riveduta e modificata.

L'Accordo di Nizza

12. La registrazione di un marchio ai sensi della direttiva può essere chiesta per prodotti o servizi. In pratica, attualmente le domande di marchio o di marchio di servizio vengono effettuate facendo riferimento al sistema di classificazione stabilito dall'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale di prodotti e servizi per la registrazione dei marchi [6], un trattato internazionale retto dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

13. La classificazione di Nizza stabilita dal suddetto Accordo contiene 45 titoli di classi accompagnati da note esplicative, nonché un elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi, con l'indicazione della classe di appartenenza di ciascun prodotto o servizio. I titoli delle classi descrivono in termini molto ampi la natura dei prodotti o servizi ricompresi in ognuna delle 34 classi di prodotti e delle 11 classi di servizi. Le note esplicative descrivono più dettagliatamente, se necessario, il tipo di prodotto o servizio incluso nella classe interessata. L'elenco alfabetico contiene circa 10 000 riferimenti relativi a prodotti e 1 000 riguardanti servizi.

6 — Del 15 giugno 1957, nella versione riveduta e modificata.

14. Gli uffici marchi degli Stati contraenti dell'Accordo di Nizza sono tenuti a far figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi, tratti dalla classificazione, cui appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato [7].

15. Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi sono tutti parte contraente dell'Accordo di Nizza [8].

Il caso Vlaamse Toeristenbond

16. Dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni esposte nel presente procedimento emerge che il giudice del rinvio non è convinto che il precedente costituito dalla decisione della Corte di giustizia del Benelux nella causa Benelux-Merkenbureau c. Vlaamse Toeristenbond [9] sia compatibile con la giurisprudenza di questa Corte, dal che è scaturito il presente rinvio.

7 — Art. 2, n. 3, dell'Accordo di Nizza.

8 — Al pari di tutti gli altri Stati membri eccetto Cipro e Malta (entrambi i quali utilizzano di fatto la classificazione di Nizza).

9 — Causa A 2002/2, sentenza della Corte del Benelux del 15 dicembre 2003.

17. In quel caso, il richiedente, il Vlaamse Toeristenbond, aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo LANGS VLAAMSE WEGEN per tutti i prodotti e servizi nelle classi 16 [10], 39 [11] e 41 [12] dell'Accordo di Nizza. Il BMB negava la registrazione per tali classi in base al rilievo che il marchio era meramente descrittivo in relazione a quei prodotti e servizi e, pertanto, privo di carattere distintivo.

18. Il Vlaamse Toeristenbond proponeva appello dinanzi all'Hof van Beroep (Corte d'Appello) di Bruxelles, al fine di ottenere un ordine di registrazione per tutti i prodotti e servizi per i quali la registrazione stessa era stata richiesta o, in subordine, affinché la Corte d'Appello stabilisse per quali prodotti e servizi il marchio dovesse essere registrato.

19. La Corte d'Appello accoglieva parzialmente il ricorso e ordinava al BMB di registrare il marchio per i prodotti e i servizi rientranti in due delle tre classi eccetto alcuni prodotti e servizi specifici [13]. La corte affermava che il BMB, nel valutare se un marchio possa essere registrato, deve considerare tale questione non solo in relazione alle classi considerate nel loro insieme, ma altresì per ciascun prodotto e servizio elencato nella singola classe.

20. Il BMB riteneva che la Corte d'Appello non potesse, ai sensi dell'art. 6 ter della LBM, ordinare la registrazione parziale per determinati prodotti o servizi qualora il BMB avesse negato la registrazione, non per tali specifici prodotti o servizi, ma per un'intera classe di prodotti o servizi. Il BMB proponeva pertanto ricorso per cassazione dinanzi all'Hof van Cassatie del Belgio (Corte di cassazione), il quale sottoponeva alla Corte di giustizia del Benelux una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione degli artt. 6 bis e 6 ter della LBM.

21. La Corte di giustizia del Benelux affermava che, ai sensi delle suddette disposizioni, le Corti d'Appello dei paesi del Benelux [14] erano competenti a conoscere unicamente della legittimità del diniego di registrazione di un marchio da parte del BMB, con la conseguenza che il giudice d'appello potrebbe prendere in considerazione solo gli elementi sui quali il BMB abbia fondato o

10 — «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per rilegature; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (esclusi gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché».

11 — «Trasporto, imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi».

12 — «Formazione, istruzione; divertimento; attività sportive e culturali».

13 — Sentenza del 16 maggio 2000 (1998/AR/1599).

14 — V. supra paragrafo 11.

avrebbe dovuto fondare la propria decisione. Di conseguenza, il giudice d'appello non potrebbe conoscere delle domande che vadano al di là di tale decisione ovvero non proposte dinanzi al BMB. La Corte di giustizia del Benelux dichiarava pertanto, che, ai sensi degli artt. 5 bis e 6 ter della LBM, le suddette Corti d'Appello erano autorizzate ad ordinare la registrazione di prodotti o servizi specifici nell'ambito di una classe, solo qualora il BMB si fosse pronunciato anche in merito a tali prodotti o servizi in quanto tali e non avesse limitato la propria decisione alla classe stessa complessivamente intesa.

22. In seguito a tale decisione, il Hof van Cassatie [15] annullava la sentenza della Corte d'Appello di Bruxelles in base al rilievo che essa aveva preso in considerazione elementi diversi da quelli su cui il BMB aveva fondato o avrebbe dovuto fondare la propria decisione.

Il procedimento nella presente causa

23. Nell'aprile del 2000, la BVBA Management Training en Consultancy (in prosieguo: la «MT&C») depositava il marchio denominativo THE KITCHEN COMPANY [16] presso il BMB ai fini della registrazione come marchio per taluni prodotti rientranti nelle classi 11, 20 e 21 e taluni servizi delle classi 37 e 42 dell'Accordo di Nizza [17]. Per ognuna delle classi venivano indicati gli specifici prodotti e servizi per cui si chiedeva la protezione del marchio [18].

24. Il BMB negava la registrazione del segno distintivo in base al rilievo che il segno era puramente descrittivo per la specie, la qualità, la provenienza o la destinazione dei

15 — N. C.00.0472.N, sentenza del Hof van Cassatie del 13 maggio 2004.

16 — È interessante osservare che il marchio proposto consiste in una combinazione di termini inglesi, sebbene le lingue ufficiali dell'ordinamento in cui si chiede la registrazione non comprendano l'inglese. Il giudice del rinvio osserva che: «Né questa combinazione né i suoi vari elementi considerati singolarmente sul territorio del Benelux, in una delle lingue che vi vengono prevalentemente parlate dai consumatori locali cui il segno è rivolto, fanno parte del linguaggio corrente per indicare i prodotti e i servizi secondo la caratteristica indicata ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva europea sui marchi d'impresa, né per designarne proprietà peculiari. Tuttavia occorre presumere che la lingua inglese è tanto diffusa nelle comunità linguistiche sul territorio del Benelux che il consumatore cui è rivolto il segno depositato riconoscerebbe uditivamente come «inglesi» le parole controverse, singolarmente e in combinazione tra loro, anche se tale lingua nel settore dei prodotti e dei servizi rientranti nelle classi indicate non costituisce un uso linguistico particolare». Detta analisi rispecchia l'approccio seguito dall'avvocato generale Jacobs e dalla Corte nella sentenza 9 marzo 2006, causa C-421/04, Matratzen Concord (Racc. pag. I-0000) e nelle mie conclusioni presentate il 30 marzo 2006, nella causa C-108/05, Bovemij Verzekeringen.

17 — A rigore, le classi fanno parte della classificazione piuttosto che dell'Accordo, ma la Corte fa abitualmente riferimento alle classi dell'Accordo.

18 — «(11) forni con quadro di comando, piastre di cottura, frigoriferi, forni a microonde, congelatori, boiler, friggitrici elettriche, forni, grill incassati, cappe d'aspirazione, lavelli per cucina, rubinetti; (20) mobili da cucina di legno e materiale plastico, sedie da cucina, piani di lavoro per cucina in legno, materiale plastico, granito, pietra naturale o piastrellati; (21) utensili e recipienti per la casa e la cucina in vetro, porcellana, metalli non preziosi, plastica e maiolica; (37) l'installazione e il montaggio di mobili e apparecchi per cucina, servizi di manutenzione e di riparazione; (42) consulenza in materia di uso, natura e applicazione di apparecchi per cucina, pianificazione e consulenza sull'installazione di apparecchi da cucina e ad incastro, anche nella fase di acquisto».

prodotti e dei servizi elencati nelle classi 11, 20, 21, 37 e 42 forniti da o connessi con un'impresa (in inglese: Company) operante nel settore delle cucine (in inglese: Kitchen) ed era, pertanto, privo di carattere distintivo. Il giudice del rinvio osserva che il BMB non ha formulato conclusioni definitive per i singoli prodotti e dei servizi, ma ha semplicemente affermato, con riguardo della tutela richiesta complessivamente intesa, che il segno depositato manca di carattere distintivo.

25. La MT&C contestava tale diniego dinanzi al giudice del rinvio. Essa chiede l'annullamento della decisione impugnata e l'ingiunzione al BMB di procedere alla registrazione del marchio depositato per le classi 11, 20, 21, 37 e 42. In subordine, essa chiede di ordinare la registrazione per quelle classi per cui il giudice medesimo ritenga sussistere adeguato carattere distintivo.

26. Il giudice del rinvio ritiene che, con riguardo ai prodotti e ai servizi appartenenti alle classi 11, 20, 37 e 42, la combinazione di parole manchi di carattere distintivo. Con riguardo ai prodotti nella classe 21 per i quali viene richiesta la tutela, il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che solo per gli utensili da cucina il marchio sia descrittivo in relazione alla specie e alla destinazione. Per gli altri prodotti, nella percezione del consumatore mediamente accorto, in base al riflesso spontaneo della lingua, la combinazione di parole «The Kitchen Company» non farà riferimento alla loro destinazione [19].

27. Il BMB ha contestato tale imputazione dinanzi al giudice del rinvio. A suo parere, la Corte non può pronunciarsi sulla domanda, dedotta in subordine dalla MT&C, di registrazione dei prodotti e servizi per cui la Corte ritenga che il marchio abbia carattere distintivo. Ciò in quanto la MT&C non ha richiesto in modo specifico al BMB di considerare la registrazione con riguardo solo ad alcuni prodotti o servizi e, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia del Benelux e della Corte di cassazione belga nel caso *Vlaamse Toeristenbond*, il giudice d'appello nazionale non può pronunciarsi su questioni non trattate dalla decisione del BMB o non sollevate dinanzi a quest'ultimo.

28. Il giudice del rinvio non è certo della compatibilità di tale giurisprudenza con quella della Corte di giustizia affermata nella sentenza Postkantoor [20]. In quella causa la Corte ha sostenuto che i) un ufficio marchi deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti prima di adottare una decisione definitiva su una domanda di registrazione di un marchio [21]; ii) il giudice chiamato a conoscere di un ricorso contro

19 — Ossia recipienti per la casa e la cucina in vetro, porcellana, metalli non preziosi, plastica e maiolica.

20 — Sentenza 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke NPK Nederland NV (Racc. pag. I-1619).

21 — Punto 36.

una siffatta decisione deve prendere in considerazione anche tutti i fatti e le circostanze pertinenti nei limiti dell'esercizio delle sue competenze, come definite dalla normativa nazionale applicabile [22]; e iii) quando la registrazione di un marchio è richiesta per diversi prodotti o servizi, l'ufficio marchi deve verificare che il marchio non ricada nella sfera di applicazione di alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'art. 3, n. 1, della direttiva sui marchi d'impresa in relazione a ciascuno dei detti prodotti o servizi e può giungere a conclusioni diverse a seconda dei prodotti o dei servizi considerati [23].

29. Il giudice del rinvio ritiene che in base alla sentenza Postkantoor l'ufficio marchi debba valutare la domanda di registrazione per ciascuno dei prodotti e dei servizi per cui è chiesta tutela e può giungere a conclusioni diverse per ognuno di essi. In tal caso, la decisione provvisoria e quella definitiva devono esprimere tale diversità.

30. Il giudice del rinvio ritiene altresì che «i fatti e le circostanze rilevanti» possano subire modifiche nel periodo intercorrente tra il momento della decisione dell'autorità competente contro cui è proposto ricorso e quello in cui il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso decide sull'impugnazione.

31. Nella presente causa il BMB non ha formulato conclusioni definitive distinte per ciascuno dei prodotti e dei servizi, ma ha semplicemente affermato, in termini generali, che il segno depositato difetta di carattere distintivo.

32. Secondo il giudice del rinvio, una tale generica decisione può implicare che il giudice chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione avverso la decisione non possa, in base alla propria normativa nazionale, prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti, come richiesto dalla sentenza Postkantoor. Ciò in quanto un «fatto rilevante» per la valutazione del marchio potrebbe consistere nel fatto che per un certo prodotto non sussiste alcun impedimento, invece sussistente per altri prodotti indicati nella domanda. Ove la decisione non si riferisca individualmente ai singoli prodotti o servizi, il giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso non potrebbe esercitare la sua competenza, allorché i) la normativa nazionale stabilisca che il giudice possa pronunciarsi solo su quanto sottoposto al vaglio dell'autorità competente in materia di marchi e quanto rientra nella sua decisione; e ii) né la domanda di registrazione né la decisione riguardino specificamente sui singoli prodotti e servizi.

22 — Ibidem.

23 — Punto 73.

33. Il giudice del rinvio ha pertanto sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali riguardanti l'art. 3 della direttiva sui marchi d'impresa:

«1. Se l'autorità competente in materia di marchi, dopo aver valutato tutti i fatti e le circostanze pertinenti per accertare la presenza di un impedimento assoluto alla registrazione, nella sua decisione a titolo provvisorio e in quella definitiva sul deposito debba esprimere le proprie conclusioni separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi per cui si chiede la tutela.

2. Se i fatti e le circostanze pertinenti che devono essere presi in considerazione dall'organo giurisdizionale in caso di impugnazione della decisione dell'autorità per i marchi possono essere differenti a causa del lasso di tempo decorso tra le date delle due decisioni, o se siffatto organo giurisdizionale debba prendere in considerazione solo i fatti e le circostanze sussistenti al momento della decisione dell'autorità competente.

3. Se l'interpretazione data dalla Corte di giustizia nella sentenza Postkantoor osti a che la normativa nazionale sulla competenza dell'organo giurisdizionale sia intesa nel senso che ad esso sia precluso tenere conto dei cambiamenti dei fatti e delle circostanze rilevanti, oppure pronunciarsi sul potere distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi».

34. Il BMB, il governo tedesco e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Non è stata richiesta, né si è svolta, alcuna udienza.

La prima questione

35. Nella prima questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'art. 3 della direttiva sui marchi d'impresa esiga che la decisione [24] con cui un ufficio marchi neghi la registrazione di un marchio in ragione di un impedimento assoluto alla registrazione debba esprimere le proprie conclusioni separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi per cui la tutela viene richiesta.

24 — La prima questione è formulata in termini di «decisione a titolo provvisorio e (...) definitiva» che rifiutano la registrazione, riflettendo la procedura utilizzata dal BMB. Tuttavia, le procedure variano nei diversi Stati membri e i principi generali stabiliti dalla Corte devono trovare eguale applicazione alle procedure basate su una decisione a fase unica da parte dell'ufficio marchi nazionale.

36. Il BMB sostiene che la prima questione debba essere risolta negativamente, mentre il governo tedesco è di opposto avviso. La posizione della Commissione è più sfumata, ma ampiamente in linea con il BMB.

37. Il governo tedesco si richiama alla giurisprudenza della sentenza Postkantoor [25] dove si afferma che i) poiché la registrazione di un marchio è richiesta sempre in relazione a prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione, la questione se la registrazione possa essere negata sulla base di uno degli impedimenti assoluti enunciati all'art. 3 della direttiva deve essere valutata in concreto con riferimento a tali prodotti o servizi [26] e ii) quando la registrazione di un marchio è richiesta per diversi prodotti o servizi, l'esame deve essere condotto in relazione a ciascuno di detti prodotti o servizi e può condurre a conclusioni diverse a seconda dei prodotti o dei servizi considerati [27]. Il governo tedesco richiama altresì l'art. 13 della direttiva, che stabilisce che, se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullità di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi.

38. Concordo sicuramente sul fatto che quando la registrazione di un marchio venga richiesta per diversi prodotti o servizi, l'*esame* debba essere condotto in relazione a ciascuno di detti prodotti o servizi. Ci si chiede come, altrimenti, l'ufficio marchi potrebbe determinare i prodotti e i servizi in relazione ai quali il marchio possa essere validamente registrato, assicurando in tal modo il rispetto dell'art. 13 della direttiva sui marchi d'impresa. Più in generale, una tale prassi discende dal fatto che l'ufficio marchi deve effettuare «[un esame] severo e completo, al fine di evitare l'indebita registrazione di marchi» [28].

39. Non ritengo tuttavia che ne consegua necessariamente che la *decisione* con cui un ufficio marchi neghi la registrazione di un marchio in ragione di un impedimento assoluto alla registrazione debba esprimere le proprie conclusioni separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi per cui si chieda la tutela. Qualora la registrazione venga negata per un intero gruppo o categoria di prodotti o servizi per tale ragione, è sufficiente che la decisione, provvisoria o definitiva, lo espliciti e spieghi adeguatamente perché il gruppo o la categoria in quanto tale non possa essere oggetto di registrazione.

40. Come sottolinea correttamente la Commissione, secondo la giurisprudenza della

25 — Cit. alla nota 20.

26 — Sentenza Postkantoor, punto 31 e segg.

27 — Sentenza Postkantoor, punto 73.

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

Corte deve sussistere un diritto al controllo giurisdizionale di qualsiasi decisione con cui un'autorità nazionale neghi il diritto riconosciuto dall'ordinamento comunitario. L'efficacia del sindacato giurisdizionale deve poter riguardare la legittimità della motivazione della decisione impugnata. Ciò comporta, in via generale, che il giudice adito possa richiedere all'autorità competente la comunicazione di tale motivazione [29]. Un ufficio marchi nazionale è pertanto tenuto a indicare le motivazioni della decisione con cui neghi la registrazione di un marchio. Secondo consolidata giurisprudenza, applicata dalla Corte anche nell'ambito dei marchi d'impresa, la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autore dell'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, la motivazione di un atto non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto, per stabilire se essa sia sufficiente occorre prendere in considerazione non solo il suo tenore letterale, ma anche il contesto in cui essa si inserisce e il complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia [30].

41. Non è pertanto necessario che l'ufficio marchi nazionale indichi la motivazione del rifiuto di registrazione separatamente con riguardo a ciascun singolo prodotto e servizio. Sebbene l'ufficio sia tenuto a fornire una motivazione per tutti i prodotti e i servizi considerati, può nondimeno seguire, in linea di principio, un iter logico generale ove ritenga che esso sia valido per tutti prodotti e servizi in un dato gruppo preso nel suo insieme. In pratica, non è sempre utile fornire motivazioni individuali per ciascun singolo prodotto o servizio.

42. Detto approccio presenta il vantaggio, cui non deve essere data troppa enfasi, di essere praticabile. Il BMB osserva che ogni anno nel Benelux vengono presentate 35 000 domande di marchio, la maggior parte per svariate classi di prodotti e servizi e la maggior parte con l'indicazione di numerosi prodotti e servizi nell'ambito di quelle classi per cui è chiesta la tutela [31]. L'unico metodo praticabile di valutazione è che l'ufficio marchi raggruppi in un primo momento, i prodotti e servizi specificati con riferimento ai principali prodotti e servizi interessati. L'associazione naturale tra i prodotti e servizi così raggruppati dovrebbe risultare evidente al pubblico interessato senza difficoltà [32]. Ciò che è importante è che l'ufficio indichi chiaramente nella propria decisione per quale motivo ritenga sussistente un impedimento assoluto alla registrazione in relazione a quella categoria di prodotti o servizi. Quando l'ufficio marchi comunica la propria decisione (sia essa provvisoria o definitiva) al richiedente, è quest'ultimo che deve indicare,

29 — Sentenza 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens (Racc. pag. 4097, punti 14-15).

30 — Sentenza 21 ottobre 2004, causa C-447/02 P, KWS Saat c. UAMI (Racc. pag. I-10107, punto 65).

31 — La classificazione di Nizza contiene 45 categorie che ricomprendono approssimativamente 11 000 singoli prodotti e servizi.

32 — Tale aggregazione seguirà probabilmente la categorizzazione utilizzata nella domanda di registrazione del marchio, che a sua volta si baserà sulla classificazione di Nizza.

ove lo desideri, per quale motivo — e dimostrare in che modo — l'impedimento non si applica ad alcuni specifici prodotti e servizi tra i prodotti e servizi per cui il marchio è stato depositato [33]. Ciò consentirà, quindi, l'esercizio di un efficace sindacato giurisdizionale sulla decisione dell'ufficio marchi in relazione a tali prodotti e servizi.

44. Concludo, pertanto, rispondendo alla prima questione, che un'autorità competente in materia di marchi che neghi la registrazione di un marchio non è tenuta ad esprimere nella propria decisione conclusioni separate per ciascuno dei prodotti e dei servizi per cui si chieda la tutela. È sufficiente che dalla decisione risulti per quale motivo sia stata negata la registrazione per le particolari categorie di prodotti e servizi a cui appartengono i singoli prodotti o servizi.

43. Nella fattispecie in esame, la domanda riguardava prodotti appartenenti a tre classi e servizi rientranti in due. Tale domanda poteva essere intesa come volta ad ottenere la registrazione per 32 tipi di prodotti e 13 tipi di servizi [34]. Il BMB ha ritenuto che il marchio non potesse essere registrato validamente per alcuna di tali classi di prodotti o servizi sulla base di un impedimento assoluto alla registrazione. Certamente, la decisione dell'ufficio doveva spiegare in modo chiaro, relativamente a ciascuna classe, perché ha ritenuto che un impedimento assoluto trovasse applicazione all'insieme dei prodotti e/o servizi nell'ambito della classe per cui è stata chiesta la registrazione. Tuttavia, mi sembra che sarebbe manifestamente sproporzionato che, in una situazione di tal genere, il diritto comunitario imponga agli uffici marchi nazionali di enunciare i motivi di diniego di registrazione in relazione a ciascun singolo prodotto e servizio.

La seconda questione e la prima parte della terza questione

45. Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'art. 3 della direttiva sui marchi d'impresa debba essere interpretato nel senso che un giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso la decisione di un ufficio marchi che neghi la registrazione di un marchio debba prendere in considerazione solo i fatti e le circostanze sussistenti al momento della decisione dell'ufficio marchi o se tale articolo consenta a detto giudice di tener conto dei fatti e delle circostanze sorti successivamente alla decisione in questione. Nella prima parte della terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia compatibile con l'art. 3 della direttiva sui marchi d'impresa che la norma-

33 — La procedura dettagliata dipenderà naturalmente dalla normativa nazionale.

34 — A seconda di come vengono contate le varie trasformazioni.

tiva nazionale precluda ad un giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso una decisione di un ufficio marchi di tenere conto dei cambiamenti dei fatti e delle circostanze rilevanti.

46. Le due questioni appaiono essere due facce della stessa medaglia. La prima domanda si estrinseca nel chiedersi se, alla luce dell'art. 3, un giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso *possa* prendere in considerazioni i fatti e le circostanze sopravvenute. La seconda se, sempre alla luce dell'art. 3, la normativa nazionale *possa precludere* a un giudice di tener conto di fatti e circostanze sopravvenute. Propongo pertanto di esaminarle congiuntamente.

47. Il BMB ritiene che entrambe le questioni siano inammissibili: nella decisione di rinvio non vi è nulla che indichi che vi siano stati dei «cambiamenti» «dei fatti e delle circostanze rilevanti».

48. Dalla decisione di rinvio sembra che il «cambiamento» cui il giudice nazionale allude nel formulare tali questioni fosse dato dalla divergenza tra la posizione dell'ufficio marchi la cui decisione è oggetto di impugnazione, da un lato, e quella del giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso, dall'altro.

49. Per me non è ovvio che tale divergenza debba essere qualificata come un cambiamento di un «fatto o circostanza» rilevante. È certamente più prossima ad una questione di diritto, in quanto si perviene ad una «opinione» attraverso l'applicazione di criteri giuridici a fatti particolari (invariabili). Inoltre, i punti della sentenza nella causa Poskantoor che risultano aver suscitato le questioni prospettano dei «fatti» nel senso più comune del termine [35]. Tuttavia, le questioni sono state poste in termini generali e ritengo che sia possibile risolverle in termini generali.

50. Ad ogni modo, non mi sembra che le questioni debbano essere considerate inammissibili in ragione del fatto che una delle parti del procedimento ritiene che siano fondate su un'assunzione erronea da parte del giudice del rinvio. Secondo giurisprudenza costante, in linea di principio [36], spetta esclusivamente al giudice nazionale adito valutare, alla luce delle peculiarità di ciascuna causa, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini del giudizio, quanto la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte [37].

35 — V. punti 20-37.

36 — Sussistono alcune eccezioni a questa regola generale, nessuna delle quali è tuttavia invocata dal BMB.

37 — V., ad esempio, sentenza 27 ottobre 1993, causa C-127/92, Enderby (Racc. pag. I-5535, punto 10).

51. Il BMB eccepisce altresì, in via subordinata, che l'art. 3 della direttiva sui marchi d'impresa non potrebbe fornire alcuna soluzione alla seconda questione. La decisione della Corte nella causa Postkantoor, da cui sono scaturite le questioni, costituiva un'interpretazione dell'art. 3.

52. Il governo tedesco sostiene che la direttiva non introduca delle norme esaustive sulla portata del controllo giurisdizionale sulle decisioni degli uffici marchi, come risulta chiaro dal secondo periodo dell'art. 3, n. 3. Spetterebbe, pertanto, alla normativa nazionale stabilire se si debba tener conto dei fatti e delle circostanze che sorgono, o si manifestano, solo dopo la registrazione. La Commissione è di analogo parere.

53. Come sottolineato dalla Commissione, nella sentenza Postkantoor la Corte ha evidenziato che l'autorità competente deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti prima di adottare una decisione definitiva su una domanda di registrazione di un marchio [38]. Un giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro una tale decisione «deve prendere in considerazione anche tutti i fatti e le circostanze pertinenti nei limiti dell'esercizio delle sue competenze, come definite dalla normativa nazionale applicabile» [39]. In tali procedimenti, il giudice deve decidere sulla legittimità di una data decisione dell'ufficio marchi. Detta decisione poteva (evidentemente) essere stata presa solo sulla base dei fatti sussistenti a quel tempo. Pertanto, a mio parere è perfettamente ammissibile che un ordinamento giuridico vieti ad un giudice di annullare una decisione sulla base di fatti successivi. Infatti, ciò concorda con la prassi adottata da molti organi giurisdizionali nel controllo giurisdizionale delle decisioni. Questo principio è riconosciuto anche dal diritto comunitario [40].

54. Inoltre, nello specifico contesto del sindacato giurisdizionale delle decisioni dell'Ufficio del marchio comunitario [41] la Corte ha recentemente confermato che «il Tribunale può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se, al momento in cui essa è stata adottata, la medesima era viziata da uno [dei prescritti] motivi di annullamento o di riforma [ma] (...) non può annullare o riformare la detta decisione per motivi insorgenti dopo la sua pronuncia» [42].

38 — Punto 35.

39 — Punto 36.

40 — V., ad esempio, sentenza 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I-4551, punto 33).

41 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

42 — Sentenza 11 maggio 2006, causa C-416/04 P, Sunrider/UAMI (Racc. pag. I-4237, punto 55).

55. Concludo, pertanto, nel senso la seconda questione e la prima parte della terza questione debbano essere risolte nel senso che i) spetta alla normativa nazionale stabilire se un giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione di un'autorità competente in materia di marchi può prendere in considerazione fatti e circostanze non sussistenti al momento della decisione e che ii) è compatibile con l'art. 3 della direttiva sui marchi d'impresa che la normativa nazionale precluda ad un giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro una tale decisione di tenere conto di suddetti fatti e circostanze.

La seconda parte della terza questione

56. Nella seconda parte della terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia compatibile con l'art. 3 della direttiva sui marchi d'impresa che la normativa nazionale precluda a un giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro la decisione di un ufficio marchi di pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi.

57. Il BMB afferma che per la parte in cui la questione riguarda la competenza del giudice adito a pronunciarsi sul potere distintivo del marchio «per ciascuno dei prodotti e dei servizi», essa è stata risolta nell'ambito della prima questione. La questione non ha fondamento nella parte in cui implica che sussista un conflitto tra la sentenza della Corte nella causa Postkantoor e l'interpretazione della «normativa nazionale sulla competenza dell'organo giurisdizionale». Nella sentenza Postkantoor la Corte ha espressamente affermato che un giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro una decisione in materia di marchi deve agire «nei limiti dell'esercizio delle sue competenze, come definite dalla normativa nazionale applicabile». Il diritto nazionale può pertanto fissare i limiti delle competenze dei giudici nazionali.

58. Il governo tedesco sostiene, al contrario, che la normativa nazionale non possa limitare il potere dei giudici in questione di valutare il carattere distintivo con riguardo ai prodotti e ai servizi separatamente. La direttiva, così come interpretata dalla Corte nella sentenza Postkantoor, fornisce agli uffici marchi nazionali delle indicazioni obbligatorie per le loro decisioni. I giudici che, in base al diritto nazionale, possono conoscere solo della legittimità della decisione devono verificare che dette indicazioni obbligatorie siano state applicate e possono e devono pronunciarsi, pertanto, in linea di principio, separatamente per singole classi.

59. Inizialmente la Commissione si è richiamata alla decisione della Corte di giustizia del Benelux nel caso Vlaamse Toeristenbond [43]. La Commissione osserva che una delle differenze in punto di fatto tra detta

43 — Cit. alla nota 9. V. supra paragrafi 16-22.

controversia e quella oggetto di esame nella specie è che il Vlaamse Toeristenbond chiedeva la registrazione per determinate *classi intere* dell'Accordo di Nizza. Nel presente caso, al contrario, la MT&C ha chiesto la registrazione per alcuni, ma non tutti, i prodotti e servizi rientranti in una serie di classi.

60. La Commissione esamina poi gli argomenti a favore e contro la tesi per cui l'art. 3 della direttiva sui marchi d'impresa non consentirebbe alle norme nazionali di precludere a un giudice nazionale chiamato a decidere sul ricorso contro la decisione di un ufficio marchi di pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi. L'Istituzione conclude nel senso che l'art. 3 consente tali norme, principalmente in ragione del fatto che la direttiva lascia agli Stati membri un'ampia libertà d'azione nel disciplinare le procedure in materia di marchi. Inoltre, la Commissione rileva che secondo la procedura del Benelux, se il richiedente manifesta al BMB il proprio interesse ad ottenere la registrazione per un minor numero di prodotti e/o servizi rispetto a quanto richiesto nella domanda principale, il BMB deve esaminare tale richiesta e il richiedente può quindi chiedere una registrazione parziale dinanzi al giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso il rifiuto di registrazione. In pratica, pertanto, la Commissione ritiene che la legge del Benelux rispetti l'art. 13 della direttiva.

61. Concordo con tale impostazione.

62. La direttiva, come appare chiaro dal terzo 'considerando', non mira a procedere ad un ravvicinamento completo. Secondo il quinto 'considerando' «gli Stati membri mantengono inoltre la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione» dei marchi. Sembrerebbe compatibile con tale libertà che un ordinamento nazionale consenta una registrazione parziale (nel senso della registrazione del marchio solo per alcuni dei prodotti o servizi interessati) a condizione che il richiedente la domandi come alternativa alla registrazione completa nella sua domanda all'autorità competente in materia di marchi.

63. Tale libertà è semplicemente un'esemplificazione del principio più generale stabilito dalla Corte secondo cui «in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario» [44] (ovviamente a condizione che i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati). Nel contesto specifico dei marchi, nella sentenza Postkantoor la Corte ha osservato che «un giudice chiamato a pronunciarsi su un ricorso contro una decisione presa in relazione a una domanda di registrazione di un marchio (...) deve prendere in considerazione anche tutti i fatti

44 — Sentenza 6 dicembre 2001, causa C-472/99, Clean Car Autoservice (Racc. pag. I-9687, punto 28, e le sentenze ivi citate).

e le circostanze pertinenti *nei limiti dell'esercizio delle sue competenze, come definite dalla normativa nazionale applicabile*» [45].

64. Mi sembra del tutto compatibile con tale giurisprudenza che la normativa nazionale precluda a un giudice chiamato a decidere sul ricorso avverso la decisione di un ufficio marchi di pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti e dei servizi. Non sembra irragionevole o indebitamente oneroso attendere che un richiedente un marchio che desidera conservare il suo diritto a domandare una registrazione parziale lo manifesti chiaramente nella sua domanda di registrazione. Dopotutto, è in quella fase che il richiedente può valutare meglio i propri interessi commerciali (infatti la domanda di registrazione sarà probabilmente il culmine di un periodo di valutazione) e decidere se, nel caso in cui la registrazione piena del marchio sia rifiutata, sarebbe soddisfatto di una registrazione parziale di quel marchio per un minor numero di prodotti o servizi o se preferirebbe presentare una nuova domanda per un marchio differente per più prodotti o servizi.

65. Anche gli interessi di efficienza procedurale sembrerebbero essere meglio soddisfatti se la questione della registrazione piena o parziale venisse presa in considerazione al momento della domanda di registrazione. Un ufficio marchi nazionale è sicuramente un organo maggiormente adeguato per la prima valutazione di tale questione di un giudice d'appello.

66. La Commissione ritiene che il principale argomento contro tale tesi è rappresentato dalla formulazione dell'art. 13 della direttiva sui marchi d'impresa, che stabilisce che l'impedimento alla registrazione non può riguardare prodotti diversi da quelli per cui sussiste un impedimento alla registrazione.

67. Detta disposizione deve tuttavia essere letta alla luce del sistema complessivo della direttiva, e in particolare della competenza che essa riserva agli Stati membri di fissare le disposizioni procedurali. Mi sembra che lo spirito dell'art. 13 sia accuratamente rispecchiato purché la normativa nazionale assicuri che i richiedenti possano chiedere, nella loro domanda in via subordinata, la registrazione parziale.

68. Tale interpretazione, inoltre, è a mio avviso coerente con la giurisprudenza della Corte nella sentenza Postkantoor dove si afferma che «quando la registrazione di un marchio è richiesta per un'intera classe (...) l'autorità competente può registrare il marchio, in applicazione dell'art. 13 della diret-

45 — Punto 36; il corsivo è mio.

tiva, solo per determinati prodotti o servizi appartenenti a tale classe (...)» [46]. In quel caso la Corte aveva invocato l'art. 13 quale fondamento normativo per attribuire all'ufficio marchi nazionale tale potere (permissivo). Non ne consegue, tuttavia, che l'art. 13 imponga a un ufficio marchi l'obbligo di considerare d'ufficio la registrazione parziale in qualsiasi caso. Per questi motivi, non sussiste alcun conflitto con l'art. 13 qualora le norme procedurali nazionali impongano a un richiedente, che desideri che l'ufficio marchi prenda in considerazione la registrazione parziale, di esplicitarlo nella propria domanda. Al contrario, tali norme favoriscono l'efficienza procedurale, risultano meno e non più onerose nel contesto della procedura vista nel suo complesso e non rendono impossibile o indebitamente difficoltoso l'esercizio di diritti di fonte comunitaria.

69. Dagli atti emerge che la MT&C non ha formulato una richiesta di registrazione parziale in via subordinata, né nella propria domanda iniziale al BMB, né nel contestare la decisione provvisoria dinanzi al BMB. Pertanto, la MT&C non si è avvalsa di alcuna delle due possibilità che il sistema del Benelux offre, grazie al procedimento in due fasi — provvisoria e definitiva —, per formulare una domanda subordinata di registrazione parziale. La domanda in via subordinata risulta essere stata formulata solo dinanzi alla corte d'appello. Non posso ravvisare alcun valido motivo per cui la MT&C (o qualsiasi altro richiedente) non possa formulare una richiesta in via subordinata (come previsto dalle norme procedurali nazionali), mentre la sua domanda è dinanzi all'ufficio marchi.

70. Di conseguenza, concludo nel senso che, quando un giudice nazionale è chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro la decisione di un ufficio marchi che neghi la registrazione di un marchio, non è in contrasto con l'art. 3 della direttiva sui marchi d'impresa il fatto che le norme di procedura nazionale precludano a tale giudice di pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti o dei servizi, purché tali norme attribuiscano al richiedente la possibilità effettiva di domandare la registrazione parziale del marchio (vale a dire, la registrazione con riguardo solo ad alcuni dei prodotti e/o dei servizi compresi nella sua domanda principale) nella propria domanda all'ufficio marchi.

46 — Punto 113.

Conclusione

71. Per i suesposti motivi suggerisco alla Corte di risolvere le questioni proposte dall'Hof van Beroep, Bruxelles, nei seguenti termini:

1) La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa non richiede che un'autorità competente in materia di marchi che neghi la registrazione di un marchio sia tenuta ad esprimere nella propria decisione una conclusione separata per ciascuno dei prodotti e dei servizi per cui la tutela è richiesta. È sufficiente che dalla decisioni risulti per quale motivo sia stata negata la registrazione per tali particolari categorie di prodotti e servizi.

2) La direttiva del Consiglio 89/104 lascia alla normativa nazionale stabilire se un giudice chiamato a conoscere del ricorso contro una decisione di un'autorità competente in materia di marchi possa prendere in considerazione fatti e circostanze non sussistenti al momento della decisione.

3) È compatibile con la direttiva del Consiglio 89/104 che le norme nazionali precludano ad un giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro una siffatta decisione di i) tenere conto di fatti e circostanze non sussistenti al momento della decisione e di ii) pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio separatamente per ciascuno dei prodotti o dei servizi, purché tali norme attribuiscano al richiedente la possibilità effettiva di chiedere la registrazione parziale del marchio (vale a dire, la registrazione con riguardo solo ad alcuni dei prodotti e/o dei servizi compresi nella sua domanda principale) nella propria domanda all'ufficio marchi.