CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F.G. JACOBS

presentate il 5 aprile 2001 [1]

1. Nella presente causa, per la prima volta viene impugnata dinanzi alla Corte una sentenza del Tribunale di primo grado avente ad oggetto un ricorso relativo ad un marchio comunitario — nella specie il rifiuto di registrare un sintagma —, che a sua volta costituisce il primo ricorso proposto in materia dinanzi al Tribunale.

2. A parte alcune novità di carattere procedurale, nella specie la principale questione di merito riguarda il criterio da applicarsi per stabilire se un sintagma non possa essere registrato come marchio comunitario in quanto consistente esclusivamente in indicazioni che possono servire in commercio a designare, in particolare, la destinazione o altre caratteristiche dei beni cui esso si riferisce.

3. Il sintagma del quale viene chiesta la registrazione è «Baby-dry», utilizzato per i pannolini dei bambini («nappies») o (nel gergo americano utilizzato dai produttori e in molti documenti agli atti nella presente causa), «diapers».

1 — Lingua originale: l'inglese.

La legislazione pertinente

4. È chiaro che le norme relative ai marchi hanno un effetto significativo sul commercio e non sorprende che vi siano state iniziative volte a raggiungere un certo grado di consenso internazionale in questo settore. Tra le più importanti vi è stata la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (in prosieguo: la «convenzione di Parigi») [2] e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio del 1994 (in prosieguo: l' «accordo TRIPs») [3], cui farò riferimento.

5. A maggior ragione è ovviamente auspicabile che l'uniformità caratterizzi un mercato unico o comune come la Comunità. In seguito all'armonizzazione delle legisla-

2 — Convenzione del 20 marzo 1883, come riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967 (United Nations Treaty Series nn. 11851, vol. 828, pagg. 305-388).

3 — Contenuto all'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«accordo OMC»), approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).

zioni degli Stati membri mediante la direttiva sui marchi del 1989 [4], il passo successivo e più importante consistente nell'istituire un marchio comunitario, in aggiunta ai marchi nazionali esistenti, è stato compiuto con l'adozione del regolamento n. 40/94 (in prosieguo: «il regolamento sul marchio») [5].

6. Il regolamento sul marchio dispone che il marchio comunitario ha carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta la Comunità (art. 1). È istituito un ufficio del marchio comunitario, denominato Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo; l'«Ufficio») (art. 2). Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione (art. 6) e le decisioni in merito alla registrazione vengono adottate da un esaminatore a nome dell'Ufficio (art. 126). Qualora vi sia contestazione su una decisione dell'esaminatore, quest'ultima può venire riesaminata da una commissione di ricorso indipendente (artt. 130 e 131). Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado (art. 63 [6]) e, in ultima istanza, dinanzi alla Corte.

4 — 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).

5 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

6 — Letto alla luce del tredicesimo 'considerando' del regolamento sul marchio e dell'art. 3, lett. c), della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/CECA, CEE, Euratom (GU L 144, pag. 21).

7. A tenore dell'art. 4 del regolamento sul marchio, possono costituire marchi comunitari «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 dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

8. L'art. 7, rubricato «Impedimenti assoluti alla registrazione», dispone, tra l'altro, che:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

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

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

(...)

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

9. A questo punto si può rilevare che la definizione di cui all'art. 4 del regolamento sul marchio è identica alla definizione di marchio contenuta all'art. 2 della direttiva sui marchi e che esiste un'analoga corrispondenza tra le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. a)-d), del regolamento e l'art. 3, n. 1, lett. a)-d), della direttiva [7], con la conseguenza che la registrazione come marchio comunitario in linea di principio è preclusa per gli stessi motivi per i quali lo è la registrazione come marchio nazionale negli Stati membri.

10. Tuttavia, poiché il carattere distintivo o descrittivo di un sintagma può differire da una lingua all'altra, da quanto precede non discende che un marchio che non può essere registrato in alcuni Stati membri, e che pertanto, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento sul marchio, non può essere registrato come marchio comunitario, non possa essere registrato in altri Stati membri.

11. Inoltre, come hanno sottolineato le parti nel presente procedimento, l'art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento sul marchio ricalca parte dell'art. 6 quinquies B della convenzione di Parigi [8], che prevede la mutua registrazione e tutela dei marchi registrati in uno dei paesi dell'Unione per la protezione della proprietà industriale garantita dalla convenzione. Detto articolo dispone, tra l'altro:

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

(...)

7 — Sebbene l'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva non si riferisca esplicitamente all'art. 2, ma reciti: «i segni che non possono costituire un marchio d'impresa».

8 — Citata al paragrafo 4 e alla nota 2.

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;

(...)».

12. D'altro canto, la convenzione di Parigi non contiene una definizione del marchio analoga a quella di cui all'art. 4 del regolamento sul marchio. Tuttavia, disposizioni di analogo effetto generale sono comuni, per quanto riguarda i marchi, in tutto il mondo. In particolare, una definizione analoga è riscontrabile all'art. 15, n. 1, dell'accordo TRIPs [9]: «Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d'impresa(...)».

13. A norma dell'art. 9, n. 1, lett. a) e b), del regolamento sul marchio, in sostanza, il titolare di un marchio comunitario può vietare ai terzi di usare in commercio un segno identico o la cui somiglianza possa creare confusione per prodotti o servizi identici o analoghi. Tuttavia, l'art. 12 dispone:

«Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

(...)

a) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(...)

purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».

14. Disposizioni sostanzialmente identiche sono riscontrabili (per quanto riguarda i marchi nazionali) agli artt. 5, n. 1, e 6, n. 1, lett. b), della direttiva sui marchi (e per-

9 — Citato al paragrafo 4 e alla nota 3.

tanto, in linea di principio, nelle legislazioni degli Stati membri).

15. Neanche in questo caso esiste una norma equivalente nella convenzione di Parigi; una disposizione del genere in ogni caso potrebbe esulare dal suo ambito di applicazione. Ai sensi dell'art. 17 dell'accordo TRIPs, «[i] membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi».

Le circostanze della presente causa

La domanda di registrazione

16. Nel 1996, la Procter & Gamble Company di Cincinnati, Ohio (in prosieguo: la «Procter & Gamble») presentava all'Ufficio una domanda di registrazione come marchio comunitario del sintagma «Baby-dry» per «pannolini monouso di carta o cellulosa» e «pannolini di tessuto».

17. Detta domanda veniva respinta nel 1998. L'esaminatore riteneva che il marchio non potesse essere registrato per i motivi previsti all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio, in quanto serviva a descrivere i prodotti per i quali era stata chiesta la registrazione. Tale sintagma era composto «solo da una semplice combinazione dei termini non distintivi "baby" e "dry", e consisteva quindi esclusivamente in un'indicazione che in commercio può servire per designare la destinazione di prodotti come quelli per i quali viene chiesta la registrazione, ossia tenere asciutto un bambino ("keeping a baby dry")».

La decisione della commissione di ricorso

18. La Procter & Gamble impugnava tale rifiuto dinanzi alla prima commissione di ricorso, facendo valere che l'espressione «Baby-dry», ancorché allusiva, era comunque sufficientemente distintiva per legittimare una tutela di marchio, era stata registrata in Danimarca, Finlandia e Francia ed aveva carattere distintivo almeno quanto alcuni altri marchi già pubblicati dall'Ufficio. La società offriva inoltre la prova dell'acquisizione del carattere distintivo per effetto delle vendite e di una massiccia campagna pubblicitaria svolta in tutta Europa sin dal 1993, al fine di far valere la deroga all'art. 7, n.1, lett. b)-d), prevista all'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio.

19. La commissione respingeva tale ricorso il 31 luglio 1998.

20. Nella motivazione, essa considerava pertinenti le disposizioni degli artt. 7, n. 1, lett. b), e 7, n. 1, lett. c), tra le quali esisteva una certa sovrapposizione. Essa dichiarava che «[a] nessun'impresa potrà essere accordato il diritto esclusivo di usare in commercio un segno che si limita a descrivere, nel linguaggio comune, la natura, la qualità o la destinazione dei prodotti e servizi per i quali dovrà essere utilizzato». «Baby-dry» era una combinazione di due parole comuni che informavano immediatamente il consumatore del fatto che il prodotto era idoneo a svolgere la sua funzione basilare, ossia mantenere asciutti i bambini.

21. Pertanto, la registrazione era vietata dall'art. 7, n. 1, lett. c), in quanto il sintagma era composto «esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare (...) la destinazione (...) del prodotto», e dall'art. 7, n. 1, lett. b), in quanto era privo di carattere distintivo, non essendo «in grado di differenziare i pannolini di un'impresa da quelli di altre imprese che potrebbero voler evidenziare l'efficacia del loro prodotto nel mantenere asciutti i bimbi».

22. La commissione respingeva gli argomenti secondo cui marchi equiparabili erano già stati registrati dall'Ufficio e che il sintagma «Baby-dry» era stato registrato in alcuni Stati membri con la motivazione, rispettivamente, che gli altri marchi registrati non apparivano tanto simili da far sì che una disparità di trattamento integrasse una violazione del principio di non discriminazione e che, per motivi linguistici, la registrazione poteva essere possibile in alcuni Stati membri ma non in tutti.

23. Infine, la commissione non considerava opportuno esaminare le prove prodotte dalla Procter & Gamble in merito all'acquisizione di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 3, in quanto tale questione non era stata sollevata dinanzi all'esaminatore. La società poteva comunque presentare un'ulteriore domanda e in tale contesto addurre le prove dell'acquisizione di carattere distintivo nella fase dell'esame.

La sentenza del Tribunale

24. La Procter & Gamble impugnava tale decisione dinanzi al Tribunale il

6 ottobre 1998. Essa chiedeva al Tribunale di:

«In via principale ("*en ordre principal*"),

annullare la decisione impugnata 31 luglio 1998 della commissione di ricorso,

ingiungere all'Ufficio di pubblicare la domanda di marchio comunitario n. 000200006 in conformità dell'art. 40 del regolamento sul marchio comunitario;

in via subordinata ("*en ordre subsidiaire*"),

annullare la decisione impugnata 31 luglio 1998 della commissione di ricorso nella parte in cui dichiara irricevibile l'argomento della ricorrente basato sull'art. 7, n. 3, del regolamento,

consentire alla ricorrente di dimostrare che il sintagma Baby-dry ha acquisito carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto,

quanto meno, rinviare l'istanza dinanzi alla commissione di ricorso affinché decida in proposito».

25. Sebbene il capo principale del ricorso riguardasse semplicemente l'annullamento della decisione della commissione di ricorso, dal fascicolo emerge chiaramente che detto annullamento veniva chiesto a motivo della violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento sul marchio ed infatti il Tribunale lo ha riformulato sia nella relazione d'udienza che nella sentenza 8 luglio 1999 [10] come una richiesta di

«annullare la decisione impugnata, nella parte in cui conclude che il marchio non è conforme alle condizioni previste dall'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94».

26. Nella sentenza, il Tribunale ha respinto la domanda principale ma ha dichiarato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto tenere conto della prova relativa all'acquisizione di carattere distintivo offerta dalla Procter & Gamble e per tale motivo ha annullato la decisione.

27. Nell'ambito della domanda principale [11], il Tribunale ha esaminato solo l'art. 7, n. 1, lett. c), sottolineando come

10 — Sentenza 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble (Racc. pag. II-2382; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

11 — V. punti 20-29 della sentenza impugnata.

sia sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione sia applicabile perché il segno non possa essere registrato. Esso ha rilevato, in particolare, che il legislatore ha voluto che segni o indicazioni del tipo descritto in detta disposizione «siano, per la loro stessa natura, ritenuti inadatti a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa». La commissione di ricorso si era richiamata alla definizione dei pannolini contenuta nei dizionari, aveva rilevato che il sintagma «Baby-dry», preso nel suo insieme, informava direttamente il consumatore della destinazione finale di tali prodotti ma non era dotato di alcun elemento aggiuntivo che potesse distinguere i prodotti della Procter & Gamble da quelli di altre imprese e pertanto aveva correttamente concluso che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), il sintagma non poteva costituire un marchio comunitario.

28. Sulla questione dell'offerta di prova dell'acquisizione di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio [12], il Tribunale ha esaminato le disposizioni di detto regolamento (in particolare gli artt. 57-62) che disciplinano i ricorsi e ha concluso che «la commissione di ricorso, che dispone, per deliberare su un ricorso, delle stesse competenze dell'esaminatore, non poteva limitarsi a respingere l'argomento della ricorrente relativo all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 per il solo motivo che esso non era stato presentato dinanzi all'esaminatore. Dopo l'esame del ricorso, essa avrebbe dovuto deliberare sul merito di tale questione, oppure rinviare l'istanza ad esso». La decisione del Tribunale su questo punto non è in discussione nella presente causa e pertanto non mi pronuncerò al riguardo.

29. Quanto alle restanti domande [13], anche il Tribunale ha declinato l'offerta di prova relativa all'acquisizione di carattere distintivo da parte del marchio in quanto tale questione non era stata trattata nel merito dall'Ufficio, e ha respinto in quanto irricevibile la domanda diretta a veder ingiungere all'Ufficio di procedere alla pubblicazione della domanda di marchio, dichiarando che l'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale.

30. Il Tribunale ha concluso [14]: «Alla luce dei punti 32-45 di cui sopra, occorre concludere che la decisione impugnata deve essere annullata, in quanto la commissione di ricorso si è, a torto, rifiutata di esaminare l'argomento della ricorrente basato sull'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Come già ricordato, spetta all'Ufficio adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente sentenza».

31. Il Tribunale ha pertanto annullato la decisione della commissione di ricorso ma, conformemente all'art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura,che si applica se

12 — V. punti 32-45 della sentenza impugnata.

13 — V. punti 46-53 della sentenza impugnata.

14 — Punto 54 della sentenza impugnata.

le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi [15], ha deciso nel senso che ciascuna delle parti sopportasse le proprie spese.

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale

32. Con il ricorso depositato l'8 ottobre 1999, la Procter & Gamble chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata «nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la prima commissione di ricorso (...), emanando la decisione 31 luglio 1998 (...), non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94». L'Ufficio afferma che il ricorso andrebbe respinto e ciascuna parte chiede la condanna dell'altra alle spese.

Sulla ricevibilità

33. Nessuna delle parti nei suoi argomenti ha dedicato molta attenzione alla ricevibilità dell'impugnazione, nonostante il fatto che esista un paradosso quanto meno apparente nell'ipotesi in cui un ricorrente che abbia chiesto l'annullamento di un provvedimento impugni la sentenza che ha decretato tale annullamento.

34. La Procter & Gamble rileva che ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte (in prosieguo: lo «Statuto»), può proporre impugnazione dinanzi ad essa, tra l'altro, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. La Procter & Gamble è stata parzialmente soccombente nelle sue conclusioni. Inoltre, essa avrebbe interesse a proporre l'impugnazione in quanto l'Ufficio è vincolato non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione della sentenza impugnata; detta motivazione impone all'Ufficio di riesaminare la domanda solo alla luce dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio, ma non alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c).

35. L'Ufficio ammette che la Procter & Gamble ha interesse a proporre l'impugnazione ed esprime dubbi solo quanto al fatto che nella specie si possa parlare di «violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale» [16]. Esso si rimette alla Corte quanto all'eventuale le esistenza di una questione di ricevibilità, ch'essa dovrebbe rilevare d'ufficio ai sensi dell'art. 92, n. 2, del suo regolamento di procedura.

36. Una possibile obiezione alla ricevibilità dell'impugnazione è che essa viene proposta contro una sentenza che concede alla ricorrente esattamente ciò che chiedeva, ossia l'annullamento della decisione controversa. Inoltre, la ricorrente non chiede alcuna modifica del dispositivo della sentenza, quanto piuttosto l'annullamento della parte della motivazione che stabilisce

15 — V. punto 55 della sentenza impugnata.

16 — Art. 51 dello Statuto.

le modalità di attuazione del dispositivo. Si potrebbe ritenere rischioso consentire che venga proposta un'impugnazione quando una parte è semplicemente insoddisfatta della motivazione su cui il Tribunale ha basato la propria decisione di concedere il rimedio richiesto.

37. Ciononostante, non condivido tale obiezione.

38. I limiti del diritto di impugnazione sono definiti dall'art. 49, n. 2, dello Statuto della Corte: «L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni». Tale formulazione circoscrive già le circostanze nelle quali può proporsi un'impugnazione ed allo stesso tempo consente di proporre qualunque impugnazione che risponda ai detti criteri (fatte salve altre eventuali limitazioni previste dallo Statuto, come quelle relative agli intervenienti, ai motivi che possono essere fatti valere e all'esclusione di ricorsi aventi ad oggetto solo le spese), di modo che tale diritto non dovrebbe essere ulteriormente limitato dalla Corte senza una giustificazione preminente.

39. Il termine «submissions» (conclusioni) contenuta nella versione inglese dell'art. 49 corrisponde a «conclusions» — vale a dire, i tipi di provvedimento richiesti, nella terminologia del regolamento di procedura — della versione francese. Mentre in inglese si utilizzano due nozioni, in francese si usa una sola parola, e lo stesso avviene perlomeno nelle versioni tedesca, italiana e spagnola dello Statuto. Se il termine viene inteso nel senso stretto di tipi di provvedimento richiesti, il diritto di impugnazione sembra rigorosamente circoscritto, ma è possibile un'interpretazione più ampia. L'inglese non è l'unica lingua che utilizzi una terminologia diversa — ad esempio in olandese si ha «iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld», che non contiene alcun riferimento specifico a «conclusies», e anche in danese, portoghese e finlandese si usano espressioni diverse. Così stando le cose, ritengo che la disposizione debba essere interpretata nel senso che fa riferimento in termini generali al fatto di non aver ottenuto ciò che era stato chiesto, piuttosto che rigorosamente al fatto che non sia stato accolto un proprio argomento o non sia stato concesso un determinato tipo di provvedimento.

40. Nella specie, dai punti 20-29 della sentenza impugnata emerge chiaramente che la domanda principale della Procter & Gamble non è stata accolta. Al punto 55, il Tribunale riconosce esplicitamente che entrambe le parti erano soccombenti su uno o più capi. Inoltre, il dovere dell'Ufficio di adottare i provvedimenti necessari a conformarsi alla sentenza impugnata implica chiaramente l'obbligo di permettere alla Procter & Gamble di produrre la prova dell'acquisizione di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio, ma non gli consente di riconsiderare la sua posizione alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. c). Quest'ultima circostanza limita le possibilità della Procter & Gamble di ottenere la registrazione

ed essa ha quindi interesse a far valere la sua domanda originale.

41. In particolare, la sentenza impugnata, sebbene conceda formalmente il provvedimento richiesto, lo fa in modo espressamente limitato e non dà alla Procter & Gamble piena soddisfazione. Il diritto di ricorso risulterebbe illegittimamente menomato qualora non si potesse impugnare tale limitazione. Date le circostanze, se l'Ufficio non può riesaminare il caso alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. c), e non è possibile impugnare la sentenza di primo grado, allora nella specie la questione principale, che è stata debitamente sollevata dinanzi al Tribunale, non può formare oggetto di ulteriore analisi, il che potrebbe dar luogo ad un diniego di giustizia, a sfavore della Procter & Gamble.

Nel merito

Argomenti

42. La Procter & Gamble afferma che il Tribunale ha violato il diritto comunitario interpretando erroneamente l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio.

43. In sostanza, essa fa valere che, anziché ritenere che i marchi indicati in detta disposizione siano intrinsecamente inadatti a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra ai sensi dell'art. 4, salvo che abbiano acquisito carattere distintivo in conseguenza dell'uso che ne è stato fatto, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare la disposizione nel senso che si limita a citare esempi del modo in cui i marchi possono essere inadatti a distinguere i prodotti ma che ciascun marchio dev'essere valutato singolarmente onde stabilire se sia effettivamente inadatto nel senso sopra precisato. Infatti, esisterebbe un solo requisito sostanziale, quello previsto all'art. 4, il quale prescrive che i marchi devono essere «adatti a distinguere (...)».

44. In altre parole, non basterebbe rilevare che le parole «baby» e «dry», gli unici elementi del marchio «Baby-dry», possono servire ad indicare la destinazione dei pannolini, ma occorre esaminare il marchio nel suo insieme per stabilire se sia adatto o meno a svolgere la necessaria funzione distintiva agli occhi dei consumatori. Infatti, «Baby-dry» non verrà inteso dal pubblico acquirente come sinonimo di pannolini o come una mera descrizione della loro destinazione, bensì come una garanzia del fatto che essi sono prodotti da una particolare impresa.

45. Il ragionamento adottato dal Tribunale è stato seguito, almeno in passato, dai giudici di molti paesi, compresi alcuni Stati

membri, in genere nel contesto di un approccio «monopolistico» al diritto di marchio: più è esteso il diritto del titolare del marchio di vietarne l'uso a terzi, maggiore è la tendenza ad escludere dalla categoria dei marchi registrabili gli elementi che sarebbe ingiusto sottrarre al pubblico dominio. Tuttavia, tale impostazione non risulta appropriata nell'ambito del regolamento sul marchio, il cui art. 12 impedisce ai titolari di vietare l'uso di indicazioni come quelle elencate all'art. 7, n. 1, lett. c).

46. A tale proposito, la Procter & Gamble riesamina la storia legislativa dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e una parte della giurisprudenza pertinente.

47. La ricorrente rileva che i termini impiegati nelle disposizioni risalgono alla convenzione di Parigi, il cui diverso contesto — quello della protezione di marchi già registrati in altri paesi — spiega, a suo parere, l'espressione altrimenti contraddittoria «marchi privi di carattere distintivo» di cui all'art. 7, n. 1, lett. b). Nonostante i tentativi volti ad elaborare un approccio uniforme nell'ambito dei negoziati della convenzione di Parigi (il testo vigente risale alla revisione di Washington del 1911), rimanevano due «schieramenti»: i paesi, come il Regno Unito e la Germania, che tradizionalmente escludevano gli elementi descrittivi in via di principio, e quelli, più «moderni», come la Francia ed il Benelux, in cui tutti i casi venivano esaminati nel merito e venivano esclusi solo i segni che fossero *esclusivamente* descrittivi se considerati alla luce dei prodotti cui si riferivano. La Procter & Gamble cita alcune sentenze di questo tipo, comprese alcune sentenze più recenti del Bundesgerichtshof tedesco.

48. Secondo l'impostazione moderna, quindi, esiste un unico criterio: un marchio dev'essere atto ad essere percepito dal pubblico come un'indicazione del fatto che i prodotti sono quelli di una determinata impresa. La preoccupazione che sino ad ora ha ispirato la legislazione tedesca e quella del Regno Unito, cioè che i termini descrittivi non siano monopolizzati, trova ampio riscontro nell'art. 12 del regolamento sul marchio: come il titolare del marchio «Vittel» non può vietare ad un altro produttore di affermare in buona fede che la sua acqua è imbottigliata a Vittel, così la Procter & Gamble non può impedire ad un concorrente di affermare che i suoi pannolini «keep your baby dry» («tengono asciutto il vostro bambino»). In altre parole, dal semplice fatto che un segno è descrittivo non discende che esso non possa essere atto a distinguere i prodotti di una determinata impresa.

49. L'Ufficio sostiene che il ricorso contro la sentenza del Tribunale solleva due questioni: (i) il carattere descrittivo menzionato all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio costituisce un motivo sufficiente per negare protezione ad un segno? (ii) Quali segni descrittivi possono o debbono essere esclusi in base alla predetta disposizione?

50. La prima questione, secondo l'Ufficio, andrebbe risolta in senso affermativo.

51. Le disposizioni dell'art. 6 quinquies B della convenzione di Parigi erano intese a limitare i casi in cui i paesi membri potevano negare protezione a marchi già registrati altrove; tuttavia, esse sono state incluse nella legislazione pertinente di molti paesi membri e sono quindi divenute condizioni applicabili a tutti i marchi in tale contesto. A norma dell'accordo TRIPs, che è vincolante per la Comunità, i paesi membri debbono conformarsi agli artt. 1-12 e 19 della convenzione di Parigi, sebbene detti articoli non siano direttamente applicabili nella Comunità.

52. Nel regolamento sul marchio, le predette disposizioni non sono state semplicemente trascritte in modo letterale, giacché l'art. 7 riguarda la registrazione dei marchi comunitari e non la protezione di marchi registrati altrove. Nondimeno, per effetto dell'obbligo incombente alla Comunità in forza dell'accordo TRIPs di rispettare gli articoli pertinenti della convenzione di Parigi, esiste una stretta corrispondenza sia nella formulazione che nell'interpretazione datane dall'Ufficio. I motivi indicati all'art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento sul marchio corrispondono a quelli di cui all'art. 6 quinquies B, n. 2, della convenzione e sono analogamente alternativi uno all'altro.

53. L'Ufficio concorda con la Procter & Gamble sul fatto che l'art. 7 del regolamento sul marchio non va interpretato nel senso che vieta la registrazione di sintagmi che devono rimanere di pubblico dominio, questione cui è dedicato l'art. 12. La ratio dell'art. 7, n. 1, lett. c), è semmai garantire che possano essere registrati solo i marchi distintivi, in contrapposizione a quelli descrittivi o generici, ed è fondata sul fatto che i termini semplicemente descrittivi non possono avere il carattere distintivo che costituisce un elemento essenziale del marchio (salvo che esso abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto). I criteri indicati all'art. 7, n. 1, lett. c) forniscono sufficienti motivi autonomi per rifiutare la registrazione, il che non significa che l'esame del criterio fondamentale di cui all'art. 4 venga aggirato, in quanto il risultato è lo stesso.

54. Per quanto riguarda la seconda questione, l'Ufficio sostiene che nella sentenza impugnata il Tribunale ha interpretato ed applicato l'art. 7, n. 1, lett. c), in modo corretto; considerato nel suo insieme in relazione al tipo di prodotto che ne è oggetto, il sintagma «Baby-dry» non contiene alcun elemento non descrittivo ed informa immediatamente e con chiarezza il consumatore circa la destinazione del prodotto.

Sulla portata dell'impugnazione

55. La Procter & Gamble chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale nella

parte in cui dichiara che la commissione di ricorso, emanando la decisione 31 luglio 1998, non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio, e basa tale domanda sull'unico motivo che il Tribunale non ha rispettato il diritto comunitario interpretando erroneamente tale disposizione nella sua sentenza.

56. Si può rilevare che l'art. 7, n. 1, lett. b) non è in discussione nel caso di specie. Né vi è alcun motivo per estendere il nostro esame a tale disposizione. La decisione originaria dell'esaminatore era basata solo sull'art. 7, n. 1, lett. c), e la decisione della commissione di ricorso, limitandosi a respingere l'impugnazione contro di essa, di fatto non ha aggiunto l'art. 7, n. 1, lett. b), quale ulteriore motivo di rigetto. Né il Tribunale ha esaminato detta disposizione nella sua sentenza.

57. Pertanto, in sostanza sono in discussione due passaggi della sentenza impugnata.

58. Ai punti 20-23, il Tribunale ha esaminato gli artt. 4 e 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio e ha concluso che il legislatore ha voluto che segni come quelli menzionati all'art. 7, n. 1, lett. c) (ossia quelli che possono servire per designare le caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, compresa la loro destinazione), siano, per la loro stessa natura, ritenuti inadatti a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa, e pertanto, di fatto, inidonei a soddisfare uno dei criteri base per la registrazione di un marchio comunitario stabiliti all'art. 4.

59. Quindi, ai punti 25-28, il Tribunale ha esaminato il sintagma «Baby-dry» alla luce di tale considerazione e ha concluso che giustamente la commissione di ricorso aveva ritenuto che il segno fosse composto esclusivamente da termini che possono servire, nel commercio, per designare la destinazione del prodotto; il sintagma informava direttamente il consumatore della destinazione dei prodotti e non era dotato di alcun elemento aggiuntivo che potesse rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli delle altre imprese.

60. Esaminerò questi due aspetti separatamente. Come chiarirò in seguito, non ritengo che una decisione sul primo aspetto sia essenziale per decidere dell'impugnazione; tuttavia, lo analizzerò dettagliatamente, in quanto costituisce il punto focale delle conclusioni della ricorrente.

Sul rapporto tra l'art. 4 e l'art. 7, n. 1, lett. c)

61. Dipanare la matassa costituita dagli artt. 4 e 7, n. 1, lett. a)-d), del regolamento

sul marchio (o dagli artt. 2 e 3, n. 1, lett. a)-d), della direttiva sui marchi, che sono sostanzialmente identici), non è un'operazione facilissima.

62. L'art. 4 definisce i segni di cui può essere composto il marchio comunitario; una delle condizioni è che essi devono essere adatti a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Pertanto, un marchio comunitario non può consistere in segni inidonei a determinare tale distinzione.

63. L'art. 7 ha ad oggetto gli impedimenti assoluti alla registrazione. Ovviamente, uno di tali impedimenti è la non conformità all'art. 4 (art. 7, n. 1, lett. a)). Si tratta senza dubbio di una tautologia, anche se comprensibile, dato che gli stessi criteri vengono visti da due angolazioni diverse (come requisiti positivi per la registrazione e come motivi negativi di rifiuto).

64. Inoltre, meno facilmente comprensibile, sembra esservi una tautologia rispetto all'art. 7, n. 1, lett. b), che vieta la registrazione dei marchi «privi di carattere distintivo». Che differenza c'è tra l'essere «inadatto a distinguere» due tipi di prodotti e l'essere «privo di carattere distintivo»? Rispondere che è una questione di potenza e di effetto significa solo spostare il problema ad un diverso livello. Sotto un altro profilo, si è osservato che l'art. 7, n. 1, lett. b), letto congiuntamente all'art. 4, letteralmente si applica ai «segni adatti a distinguere che siano privi di carattere distintivo» [17]. Inoltre, l'art. 7, n. 3, riconosce che tali segni o marchi sono idonei ad acquisire carattere distintivo in seguito all'uso che ne viene fatto nonostante la loro carenza di carattere distintivo.

65. In questo quadro, già di per sé intricato, dove si colloca l'art. 7, n. 1, lett. c)? Esso riguarda i segni o le indicazioni che possono servire in commercio per designare le caratteristiche dei prodotti o servizi. Ciò indica, come sostiene la Procter & Gamble, semplicemente una possibile categoria di carenza di carattere distintivo? In caso affermativo, perché viene presentato isolatamente? E l'art. 7, n. 1, lett. d) (segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio) non potrebbe sembrare idoneo a formare semplicemente una sottocategoria nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. c)?

66. Vi è il grave rischio di arenarsi in questo tipo di considerazioni. In particolare, il rapporto tra un segno «adatto a distinguere» ed un marchio «privo di carattere distintivo» nel Regno Unito ha dato adito a molte discussioni ed ha

17 — Mr Justice Jacob nella sentenza Philips/Remington, [1998]RPC 283, pag. 289; l'osservazione riguardava in realtà i termini delle Sections 1(1) e 3(1)(b) del Trade Marks Act 1994, la legge che nel Regno Unito ha trasposto le corrispondenti disposizioni della direttiva sui marchi.

originato un recente rinvio pregiudiziale alla Corte [18].

67. È chiaro che buona parte delle difficoltà è determinata dal tentativo di ottenere un'interpretazione coerente ed univoca di disposizioni che hanno origini diverse. Ritengo che non occorra ricercare un grado eccessivo di coerenza o di univocità ma semmai che, quanto meno nel contesto della presente causa, le varie disposizioni debbano essere interpretate ciascuna nel proprio ambito.

68. In primo luogo, esistono i criteri stabiliti all'art. 4 del regolamento sul marchio. Un segno che non risponda a tali criteri non può essere registrato come marchio comunitario ed è irrilevante che come base per il rigetto venga assunto lo stesso art. 4 ovvero l'art. 7, n. 1, lett. a).

69. Esistono poi gli altri impedimenti assoluti alla registrazione, indicati all'art. 7, n. 1, lett. b)-j). Gli impedimenti menzionati alle lett. e)-j) sono diversi e non rilevano nella fattispecie. Gli impedimenti di cui alle lett. b)-d) non solo costituiscono un «pacchetto» tratto dalla convenzione di Parigi [19], ma si sovrappongono anche a vari livelli tra di loro e agli artt. 4 e 7, n. 1, lett. a).

70. Ritengo che tale sovrapposizione possa essere semplicemente accettata. È del tutto inutile dilungarsi sul fatto che un unico aspetto di un marchio proposto possa impedire la registrazione per diversi motivi simultaneamente. L'art. 4 indica i requisiti positivi per un marchio comunitario, l'art. 7, n. 1, lett. a) li ripete dal punto di vista negativo. Le lett. b)-d) procedono poi per realizzare un allineamento alla convenzione di Parigi [20], ma non è necessario distinguerli né leggerli alla luce dell'art. 4 o dell'art. 7, n. 1, lett. a) [21].

18 — Conclusioni presentate dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer il 23 gennaio 2001 nella causa C-299/99, Philips Electronics. V. l'analisi svolta in *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 13ª ed. (2001), pagg. 18-35.

19 — Sebbene occorra rammentare che nella convenzione di Parigi essi costituiscono impedimenti in base ai quali uno Stato membro dell'Unione *può* rifiutarsi di tutelare un marchio già registrato in un altro paese membro, mentre nella direttiva sui marchi e nel regolamento sul marchio essi costituiscono impedimenti *assoluti* alla registrazione.

20 — Il regolamento sul marchio non fa alcun riferimento esplicito alla convenzione, ma l'ultimo 'considerando' della direttiva sul marchio menziona l'esigenza che le disposizioni della stessa (le quali, a tale riguardo, sono identiche a quelle del regolamento) siano «in perfetta armonia con quelle della convenzione di Parigi». Nella relazione della Commissione sulla prima proposta di regolamento sul marchio comunitario si affermava, in relazione all'allora art. 6: «L'elenco degli impedimenti assoluti è basato in larga misura sull'art. 6 quinquies B della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale e sulle leggi in vigore negli Stati membri. Solo in casi eccezionali si è ritenuto opportuno fare riferimento direttamente al testo della convenzione di Parigi».

21 — V., ad esempio, la decisione della terza commissione di ricorso 27 novembre 1998 nel procedimento R-26/1998-3 («Netmeeting»), paragrafo 13: «Anche se si può riscontrare una certa sovrapposizione tra le diverse fattispecie dell'articolo 7 del RMC, la Commissione ritiene che ciascuna di esse dovrebbe essere interpretata e applicata in modo distinto. Ciò non significa, d'altra parte, che un marchio non può avere contemporaneamente più di un impedimento assoluto alla registrazione».

71. Come ha giustamente rilevato il Tribunale [22], è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione sia applicabile perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario. Inoltre, non vedo in quali circostanze, in pratica, potrebbe essere importante stabilire se esista più di un impedimento assoluto. In teoria, poiché la disposizione concernente l'acquisizione di carattere distintivo di cui all'art. 7, n. 3, riguarda solo l'art. 7, n. 1, lett. b)-d), e non l'art. 7, n. 1, lett. a), si potrebbe ritenere che occorra distinguere tra, ad esempio, segni inidonei a distinguere e marchi privi di carattere distintivo o composti interamente da elementi descrittivi. In pratica, tuttavia, se è possibile dimostrare l'acquisizione di carattere distintivo allora deve esistere alla base un'idoneità a distinguere; in caso contrario, la questione non sussiste.

72. In altre parole, ai fini del caso in esame, l'art. 7, n. 1, lett. c), dev'essere interpretato a prescindere dall'art. 4.

73. Ritengo pertanto che i tentativi della Procter & Gamble di mischiare tutti i criteri di cui all'art. 7, n. 1, lett. a)-d), in quanto aspetti del criterio fondamentale dell'idoneità a distinguere siano inutili e forse persino fuorvianti nel presente contesto [23]. A mio parere, inoltre, il Tribunale, al punto 23 della sentenza impugnata, si è spinto troppo oltre dichiarando che il legislatore ha voluto che segni come quelli descritti all'art. 7, n. 1, lett. c) «siano, per la loro stessa natura, ritenuti inadatti a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa».

74. Tuttavia, sebbene io ritenga che il Tribunale abbia travalicato quanto era necessario dichiarare al riguardo, non ne consegue necessariamente ch'esso abbia errato nel dichiarare che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che la registrazione del sintagma «Baby-dry» fosse vietata dall'art. 7, n. 1, lett. c). Occorre anzitutto esaminare l'esatta portata della disposizione ed effettivamente il suo rapporto con l'art. 4 o con gli altri impedimenti assoluti può risultare non decisivo.

22 — Punto 29 della sentenza impugnata.

23 — Si può osservare incidentalmente che i numerosi riferimenti della ricorrente alla giurisprudenza del Benelux non è del tutto pertinente, in quanto la legislazione del Benelux è diversa. Sebbene la legge uniforme sul marchio del Benelux sia intesa a trasporre la direttiva sui marchi, l'art. 6 bis di detta legge dispone che la domanda di registrazione dev'essere respinta qualora il segno di cui trattasi «non costituisca un marchio ai sensi dell'art. 1 [che riguarda in sostanza tutti i segni che servono a distinguere i prodotti di un'impresa], in particolare in quanto privo di carattere distintivo come previsto dall'art. 6 quinquies B, n. 2, della convenzione di Parigi». Ritengo che questo costituisca un contesto normativo piuttosto diverso rispetto a quello dell'art. 7, n. 1, lett. a)-d), del regolamento sul marchio.

Sull'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c)

— In generale

75. Uno degli aspetti della questione è se l'esclusione di segni o indicazioni che possono designare caratteristiche di prodotti o servizi vada interpretata come volta ad impedire agli operatori di «togliere dalla circolazione» termini che dovrebbero essere di pubblico dominio. Al punto 15 della sua decisione [24], la commissione di ricorso dichiara che l'esclusione andrebbe interpretata in questo modo, ma tale impostazione è vigorosamente contestata dalla Procter & Gamble. Tuttavia, occorre rilevare che nella sentenza impugnata il Tribunale non si è pronunciato sulla questione.

76. Alla luce di quest'ultima circostanza, il punto non è direttamente rilevante per la soluzione della controversia. Nondimeno, esso può influenzare in una certa misura l'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. c).

77. Su tale questione condivido ampiamente il parere della Procter & Gamble, come peraltro fa l'Ufficio. Una delle preoccupazioni degli autori della convenzione di Parigi può essere stata quella di consentire ad alcuni paesi, la cui legislazione si basava sul principio che un marchio determina un monopolio d'uso e che alcuni termini comuni devono essere esclusi da tale monopolio, di negare la tutela a marchi registrati altrove e composti da termini del genere. Tuttavia, rispetto alle indicazioni relative alle caratteristiche di prodotti e servizi, tale preoccupazione si manifesta all'art. 12, lett. b), del regolamento sul marchio, che limita gli effetti del marchio comunitario garantendo che l'uso di siffatte indicazioni — per fini descrittivi o informativi piuttosto che di identificazione della marca — non possa essere vietato dal titolare di un marchio. In tal modo si dà ampio riscontro ai timori espressi molto tempo fa da un giudice inglese: «Gli operatori facoltosi normalmente sono ansiosi di recintare parte del grande patrimonio comune della lingua inglese e di impedire al pubblico attuale e futuro l'accesso al recinto» [25].

78. Alla luce di quanto sopra, è forse meglio considerare l'art. 7, n. 1, lett. c), come inteso non ad impedire la monopolizzazione dei termini descrittivi comuni, bensì ad evitare la registrazione di marchi consistenti in denominazioni descrittive per i quali non è possibile alcuna tutela. Se questo significa che le stesse parole devono

24 — «(...) È proprio per la natura esclusiva dei diritti conferiti dal marchio comunitario che le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) (...) vietano la registrazione di segni (...) che semplicemente descrivono i prodotti o servizi cui si riferiscono».

25 — «*Perfection*»: *Joseph Crosfield & Sons' Application* (1909), 26 RPC pag. 837, in particolare pag. 854, Court of Appeal, per Cozens-Hardy, Master of the Rolls.

essere interpretate in un senso diverso da quello che esprimono, ad esempio, nella convenzione di Parigi, è perché sono inserite in un contesto diverso.

79. Mi rendo conto che la tesi da me sostenuta potrebbe sembrare in conflitto con alcuni passaggi della sentenza Windsurfing Chiemsee [26]. In detta sentenza, la Corte ha dichiarato che l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva sui marchi (corrispondente all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio) «persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti» e che l'art. 6, n. 1, lett. b) (corrispondente all'art. 12, lett. b) del regolamento) non influenza in modo determinante tale interpretazione.

80. Ritengo tuttavia che tali affermazioni, sebbene formulate in generale, vadano esaminate nel contesto del caso di specie, che riguardava l'uso non di un linguaggio descrittivo bensì di una denominazione geografica. Sebbene le indicazioni di origine geografica siano contemplate dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio e dall'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva unitamente ad altri elementi descrittivi, viene loro riconosciuto uno status speciale. Esse vengono definite dall'art. 64, n. 2, del regolamento e dall'art. 15, n. 2, della direttiva come idonee ad essere registrate come marchi collettivi e, con riguardo ai prodotti agricoli ed alimentari (per i quali rivestono un significato particolare), sono rigorosamente disciplinate da altre norme comunitarie [27]. In particolare, comunque, la registrazione di una denominazione geografica come marchio sarebbe molto «più ingombrante» di quella di un marchio composto da elementi descrittivi. Si può anche rilevare che nella sentenza Windsurfing [28] la Corte ha dichiarato che il diritto comunitario non ricomprende la nozione di diritto tedesco di *Freihaltebedürfnis* («imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio») esistente in materia.

81. Pertanto, ritengo che l'art. 7, n. 1, lett. c), possa essere inteso nel suo significato apparente, come impedimento alla registrazione di eventuali marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che designano caratteristiche dei prodotti o servizi. Dall'art. 12, lett. b), emerge chiaramente che un marchio può comprendere tali segni o indicazioni (altrimenti detta disposizione sarebbe superflua) e dall'art. 7, n. 1, lett. c) discende che esso non può essere composto *esclusivamente* da tali segni o indicazioni.

26 — Sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97 (Racc. pag. I-2779, in particolare punti 25-28).

27 — Ad es., regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).

28 — Punto 35.

— In relazione a «Baby-dry»

82. Nella specie, la commissione di ricorso ha dichiarato che «[l]a combinazione di due parole comuni (baby e dry), senza l'aggiunta di ulteriori elementi che possano essere ritenuti fantasiosi o creativi, comunica immediatamente al consumatore che il prodotto è idoneo a svolgere la funzione basilare di mantenere asciutti i bimbi». Il Tribunale ha condiviso tale parere e ha dichiarato che « il sintagma Baby-dry non è dotato di alcun elemento [distintivo] aggiuntivo».

83. Vero è che, non si può dubitare che le parole «baby» e «dry» possano essere usate in commercio per designare la destinazione dei pannolini e che il sintagma «Baby-dry» non contiene altre parole.

84. Tuttavia, ci si può chiedere se una persona ragionevolmente accorta, la quale non abbia ancora incontrato il marchio «Baby-dry», pensi immediatamente ai pannolini la prima volta che lo vede o, qualora lo senta in correlazione a tali prodotti, lo consideri come una designazione della loro destinazione.

85. Di questi due aspetti della reazione di una persona, il secondo è il più importante, in quanto è chiaro che la questione se la registrazione di un marchio sia vietata dall'art. 7, n. 1, lett. c) va valutata in relazione alla categoria di beni per i quali è chiesta la registrazione, come ha giustamente dichiarato il Tribunale nella sentenza impugnata [29]. Tuttavia, nonostante il fatto che, come ha rilevato la commissione di ricorso, una delle funzioni principali dei pannolini sia di «mantenere asciutti i bimbi» (in un senso dell'espressione), il sintagma «Baby-dry», per quanto è a mia conoscenza, non viene utilizzato nel linguaggio comune per indicare tali prodotti o la loro destinazione, né è stata fatta alcuna affermazione in tal senso.

86. Tuttavia, anche il primo aspetto potrebbe risultare non del tutto irrilevante. Se il sintagma «Baby-dry» è atto ad indicare prodotti diversi come, ad esempio, borotalco, capote di passeggini, asciugatrici compatte o bevande contenute in bottiglie di piccole dimensioni, allora ciò sembrerebbe indebolirne il potere di designare con precisione la destinazione dei pannolini.

87. Il significato dei termini «esclusivamente» e «che in commercio possono servire per designare» di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), nel caso di specie hanno rilevanza nella fattispecie.

29 — Punto 21.

88. La commissione di ricorso ed il Tribunale sembrano ritenere in sostanza che, poiché nel marchio proposto non vi è alcun elemento che non possa essere usato per designare la destinazione dei prodotti, il marchio è composto esclusivamente da indicazioni che in commercio possono servire per designare tale destinazione.

89. Tale impostazione, a mio parere, è troppo restrittiva, quanto meno nel modo in cui è stata applicata nel caso di specie.

90. In particolare, essa non tiene conto della natura estremamente ellittica dell'indicazione, della sua struttura inusuale o della sua refrattarietà a qualunque analisi grammaticale intuitiva che ne renda immediatamente chiaro il significato. Questi, a mio parere, sono tutti elementi aggiuntivi rispetto alle parole «baby» e «dry» che vanno presi in considerazione.

91. La predetta impostazione non tiene conto neanche del fatto che, per converso, un'indicazione utilizzata in commercio per designare la destinazione dei pannolini, per essere comprensibile a tal fine, deve contenere qualcosa di più della semplice giustapposizione delle parole «baby» e «dry», come nel marchio di cui trattasi. Inoltre, essa non tiene conto del fatto che «Baby-dry» è, in qualunque modo lo si consideri, un termine inventato che in quanto tale non fa parte della lingua inglese, il che ne rende molto più improbabile l'impiego in commercio come termine descrittivo.

92. Un'interpretazione più ampia dell'art. 7, n. 1, lett. c) non è priva di precedenti, sia nell'ambito delle decisioni dell'Ufficio che nella giurisprudenza del Tribunale.

93. Nelle linee guida dell'Ufficio relative all'esame, ad esempio, si afferma che un marchio deve fare «qualcosa di più che descrivere i prodotti». La seconda commissione di ricorso, nell'esame del marchio «Oilgear» utilizzato in relazione a pompe idrauliche, motori e macchine utensili, ha parafrasato l'art. 7, n. 1, lett. c), dichiarando ch'esso «prescrive che i marchi, per essere ammessi, non devono essere esclusivamente o meramente descrittivi» [30]. Accogliendo un ricorso contro il rifiuto di registrare «Netmeeting» riferito a programmi per computer destinati a fornire comunicazioni in tempo reale, multimediali e tra diverse parti su reti informatiche, la terza commissione di ricorso ha dichiarato che il marchio conteneva almeno un elemento di inventiva, rilevando che le parole non sono generalmente utilizzate insieme, che la loro combinazione non rivela una correlazione diretta con i prodotti specifici che interessano il richiedente e che il marchio non designa esclusivamente la destinazione o altre caratteristiche dei prodotti [31].

30 — Decisione 22 settembre 1999 nel procedimento R 36/1998-2, The Oilgear Company.

31 — Decisione 27 novembre 1998 nel procedimento R 26/1998-3, Microsoft Corporation.

94. In un altro caso (riecheggiando quanto la Corte ha dichiarato riguardo alla confusione nella sentenza SABEL [32]), la terza commissione di ricorso ha affermato che l'art. 7, n. 1, lett. c), dovrebbe entrare in gioco «solo qualora il contenuto descrittivo risulti immediatamente, chiaramente e inequivocabilmente ovvio dalla domanda, in particolare in quanto l'esperienza dimostra che difficilmente i clienti svolgono un esame dei marchi che incontrano per trovarvi significati concettuali. (...) Se una parola che può servire a descrivere le caratteristiche dei prodotti viene semplicemente suggerita ed è riconoscibile solo in base a conclusioni concettuali, ciò normalmente non impedisce la registrazione» [33].

95. In una sentenza molto recente [34], il Tribunale ha annullato una decisione della prima commissione di ricorso che aveva respinto un ricorso contro il rifiuto di registrare il marchio «Doublemint» per alcuni tipi di prodotti, ma principalmente per gomma da masticare. Il Tribunale si è basato essenzialmente sulla considerazione che l'elemento «double» (doppio) risultava ambiguo nel contesto e che «Doublemint» «non consente al pubblico interessato di scoprire immediatamente e senza alcun'altra riflessione la descrizione di una caratteristica dei prodotti di cui trattasi» [35].

96. Se questo tipo d'impostazione, che condivido, fosse stata adottata nel caso di specie, gli elementi cui ho fatto riferimento in precedenza — ellissi estrema, struttura grammaticale insolita ed oscura, incompletezza quanto a descrizione ed inventiva — avrebbero potuto sicuramente condurre alla conclusione che l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio non impedisce la registrazione del marchio «Baby-dry» per i pannolini dei bambini anche se, per effetto dell'art. 12, lett. b), il grado di protezione concesso sarebbe piuttosto limitato [36].

97. Ritengo pertanto che, omettendo di prendere in debita considerazione tali elementi nel contesto dell'art. 7, n. 1, lett. c), la commissione abbia commesso un errore di diritto nella sua valutazione ed il Tribunale abbia commesso un errore di diritto confermando la decisione della commissione su questo punto.

32 — Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95 (Racc. pag. I-6191, punto 23).

33 — Decisione 26 febbraio 1999 nel procedimento R 71/1998-3, Micro-Frame Technologies, in relazione al termine «Portfolio» per vari tipi di computer e stampati intesi a consentire alle imprese di scegliere ed elaborare progetti basati su risorse e fondi esistenti o progettati; punto 10 della decisione. Va rilevato che tali dichiarazioni sono state formulate nell'ambito del parere, che non condivido, secondo cui lo scopo dell'art. 7, n. 1, lett. c) è mantenere i termini descrittivi disponibili per l'uso comune.

34 — Sentenza 31 gennaio 2001, causa T-193/99, Wrigley/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

35 — Punto 30.

36 — Come ha rilevato la Procter & Gamble, sarebbe impossibile impedire ad un concorrente di dichiarare che i suoi prodotti «keep your baby dry» (tengono asciutto il vostro bambino) (e forse anche «keep your baby even drier», ossia «tengono il vostro bambino ancora più asciutto»). Si potrebbe vietare al concorrente di utilizzare le due parole «baby dry» per identificare i suoi prodotti o di usarle in modo tale da determinare un rischio di confusione tra i marchi da parte del pubblico.

Sulle conseguenze di ordine procedurale

98. Anche le conseguenze di ordine procedurale della constatazione di un errore di diritto da parte del Tribunale richiedono qualche considerazione.

99. Nella specie, l'esaminatore ha adottato la propria decisione in base al solo art. 7, n. 1, lett. c). La commissione di ricorso ha ritenuto che la registrazione fosse vietata anche dall'art. 7, n. 1, lett. b), ma si è limitata a respingere il ricorso, presumibilmente con la conseguenza che la decisione originaria è rimasta inalterata (salvo l'effetto sospensivo del ricorso previsto all'art. 57, n. 1, del regolamento sul marchio e del procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 62, n. 3). Sebbene la commissione di ricorso possa esercitare, in forza dell'art. 62, n. 1, del regolamento sul marchio, le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata o rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura, ciò nella specie non è accaduto né sembrerebbe necessario in caso di rigetto di un ricorso.

100. La Procter & Gamble ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale adducendo che la commissione di ricorso aveva errato nell'interpretare sia l'art. 7, n. 1, lett. b), che l'art. 7, n. 1, lett. c), ma il Tribunale ha esaminato solo quest'ultima disposizione e di conseguenza essa sola forma oggetto del presente procedimento d'impugnazione.

101. A norma dell'art. 63, n. 3, del regolamento sul marchio, il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione della commissione di ricorso; nella specie, ha annullato la decisione della commissione [37]. Ho esaminato alcune delle conseguenze di carattere procedurale dell'annullamento nel contesto dell'analisi della ricevibilità del presente ricorso.

102. Infine, a norma dell'art. 54 dello Statuto, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale e in tal caso può statuire definitivamente sulla controversia oppure rinviare la causa al Tribunale.

103. Qualora nella fattispecie la Corte dichiari che il Tribunale ha interpretato erroneamente l'art. 7, n. 1, lett. c), qual è il provvedimento adeguato?

104. Considerate le molteplici fasi del procedimento di impugnazione e la già consi-

37 — In realtà, sino ad ora non sembrano esservi stati casi in cui il Tribunale abbia modificato la decisione di una commissione di ricorso.

derevole quantità di tempo trascorso, a mio parere dev'essere preferita la via più breve.

105. Non ritengo che occorra rinviare la causa al Tribunale. Si potrebbe ritenere necessaria tale soluzione in quanto il Tribunale non ha esaminato la questione sottopostale in merito all'art. 7, n. 1, lett. b), la quale è pertanto rimasta insoluta. Tuttavia, la decisione originaria dell'esaminatore era basata solo sull'art. 7, n. 1, lett. c), e non è intervenuto nessun altro provvedimento diretto ad impedire la registrazione per un altro motivo; ritengo pertanto che non occorra esaminare gli argomenti tratti dall'art. 7, n. 1, lett. b).

106. Qualora la sentenza del Tribunale venga annullata e sostituita con una sentenza che annulli nuovamente la decisione della commissione di ricorso ma con una diversa motivazione, non è del tutto chiaro [38] se la commissione di ricorso rimanga investita del caso. Nell'ipotesi affermativa, essa dovrebbe presumibilmente adottare una decisione diversa rispetto alla quale sarebbe vincolata alla pronuncia della Corte, provvedimento probabilmente superfluo e contrario all'economia processuale.

107. Pertanto, la Corte potrebbe annullare la sentenza impugnata e statuire definitivamente sulla controversia, facendo uso del potere, conferitole dall'art. 63, n. 3, del regolamento sul marchio, di riformare la decisione della commissione di ricorso.

108. Sebbene in teoria, date le circostanze, la stessa Corte potrebbe ordinare la registrazione del marchio (conformemente all'art. 62, n. 1, del regolamento sul marchio, a norma del quale la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell'esaminatore), ciò, a mio parere, costituirebbe un'interferenza del tutto ingiustificata nell'attività dell'Ufficio, soprattutto perché potrebbero esservi altri aspetti del caso che non sono stati discussi dinanzi alla Corte.

109. Mi sembra quindi che il provvedimento più efficace che la Corte può adottare nella specie sia rinviare il caso all'esaminatore, il quale sarà in tal caso tenuto a conformarsi alla motivazione della sentenza della Corte che gli impone di tenere conto degli elementi che ho esaminato in precedenza.

38 — Non sembra esservi alcuna disposizione espressa che disciplini tale situazione e all'udienza l'Ufficio non ha saputo indicare alla Corte alcuna prassi costante relativa ai pochi casi in cui una decisione della commissione di ricorso è stata annullata (alla data dell'udienza vi erano stati solo due casi del genere, compreso il presente, sebbene il Tribunale abbia annullato altre quattro decisioni il giorno successivo, 31 gennaio 2001). L'Ufficio, tuttavia, ritiene che in linea di principio spetti alla commissione di ricorso adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad una sentenza.

Conclusione

110. Ritengo quindi che la Corte debba:

«1) annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-163/98;

2) riformare la decisione della commissione di ricorso nel procedimento R 35/1998-1 in modo da

— annullare la decisione 29 gennaio con cui l'esaminatore ha dichiarato che il marchio "Baby-dry" era composto esclusivamente da indicazioni che in commercio possono servire per designare la destinazione dei pannolini per bambini;

— rinviare la causa all'esaminatore per la prosecuzione del procedimento;

3) condannare l'Ufficio alle spese».