CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ELEANOR SHARPSTON presentate il 30 marzo 2006 [1]

1. Il presente procedimento pregiudiziale trae origine da un ricorso presentato dalla Bovemij Verzekeringen NV (in prosieguo: la «Bovemij») contro il Benelux Trade Marks Office relativamente alla registrazione del segno EUROPOLIS come marchio denominativo per talune classi di servizi. Si tratta in particolare delle condizioni in cui un marchio può acquisire carattere distintivo a seguito dell'uso, ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva sui marchi d'impresa [2].

Normativa comunitaria pertinente

2. L'art. 1 della direttiva sui marchi di impresa definisce il campo di applicazione della direttiva nel senso che essa si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi che a) sono stati oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o b) sono oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione presso l'Ufficio dei marchi del Benelux o c) sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.

3. L'art. 3, n. 1, stabilisce quanto segue:

«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

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 di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

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

(...)».

4. La prima frase dell'art. 3, n. 3, così prevede:

«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».

5. Per comodità, farò riferimento alla condizione contenuta nell'art. 3, n. 3, nel senso che il marchio di impresa deve aver acquisito «carattere distintivo attraverso l'uso».

6. Il regolamento n. 40/94 [3] disciplina il marchio comunitario.

7. L'art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento sul marchio comunitario ha una formulazione identica a quella dell'art. 3, n. 1, lett. b)-d), della direttiva sui marchi di impresa.

8. L'art. 7, n. 2, stabilisce che il n. 1 dello stesso articolo si applica anche se le cause di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte della Comunità. Non esiste una disposizione equivalente nell'art. 3 della direttiva sui marchi di impresa.

9. L'art. 7, n. 3, che rispecchia l'art. 3, n. 3, della direttiva, prevede che la registrazione non è esclusa ai sensi dell'art. 7, n. 1, se il marchio ha acquistato, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

3 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

Normativa del Benelux pertinente

10. In base alla legge uniforme del Benelux sui marchi (in prosieguo: la «LUB»), la domanda di registrazione dei marchi in Benelux dev'essere presentata all'Ufficio dei marchi Benelux (in prosieguo: l'«UMB»). Il marchio, se viene concesso, è valido per l'intero territorio del Benelux.

11. L'art. 6 bis, primo comma, lett. a), della LUB[4] prevede che la registrazione può essere rifiutata se il segno come presentato non costituisce un marchio ai sensi dell'art. 1, «in particolare per carenza di qualsiasi carattere distintivo come previsto dall'art. 6 quinquies B, sub ii), della Convenzione di Parigi».

12. Questo articolo della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale stabilisce, al punto rilevante per la presente fattispecie:

«B. I marchi di fabbrica o di commercio disciplinati dal presente articolo possono essere esclusi dalla registrazione, oppure essere dichiarati nulli, solo nei seguenti casi:

(...)

ii) Quando sono privi di qualsiasi carattere distintivo, o sono formati esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo dell'origine dei prodotti o il periodo di produzione, o sono divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio del paese in cui la protezione viene chiesta».

13. Alla data rilevante, l'art. 3, n. 3, della direttiva sui marchi di impresa non era stato recepito nella LUB, benché la nozione di acquisizione di carattere distintivo mediante l'uso fosse stata già applicata nella valutazione dei marchi Benelux[5].

4 — Secondo l'ordinanza di rinvio, la formulazione dell'art. 3, n. 1, lett. a)-d), della direttiva sui marchi di impresa è stata inserita nella versione dell'art. 6 bis, n. 1, della LUB che è entrata in vigore nel 2004 in seguito ad un emendamento apportato dal Protocollo dell'11 dicembre 2001 recante modifica della legge uniforme sui marchi (in prosieguo: il «Protocollo del 2001»). Il giudice nazionale sostiene tuttavia che non vi è una differenza sostanziale fra tale versione e quella precedente.

5 — Successivamente, il Protocollo del 2001 ha introdotto nella LUB un nuovo art. 14 ter che così prevede: «I giudici possono decidere che un marchio registrato ha acquisito un carattere distintivo a causa dell'uso che ne è stato fatto». L'art. 14 ter è entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

14. Nel corso del procedimento è risultato che l'art. 13 C, primo comma, della LUB, benché non menzionato nell'ordinanza di rinvio, è anch'esso pertinente. Esso così stabilisce:

«Il diritto esclusivo ad un marchio espresso in una delle lingue nazionali o regionali del territorio Benelux si estende ipso iure alle traduzioni in un'altra delle dette lingue» [6].

Causa principale e e questioni pregiudiziali

15. Nel maggio 1997 la Bovemij ha chiesto la registrazione del segno EUROPOLIS come marchio denominativo per le seguenti classi di servizi: assicurazioni, affari finanziari, affari monetari, affari immobiliari, trasporto, imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

16. Nell'ottobre 1997 l'UMB ha comunicato alla Bovemij il suo rifiuto provvisorio di registrazione con la motivazione che il segno EUROPOLIS era privo di carattere distintivo in quanto tale.

17. Nell'aprile 1998 la Bovemij ha presentato un reclamo contro questo rifiuto provvisorio sostenendo che il segno era stato regolarmente utilizzato come marchio nel commercio dal 1988 da parte della Europolis BV, una filiale della Bovemij.

18. Nel maggio 1998 l'UMB ha affermato che non vedeva alcun motivo per modificare il suo rifiuto provvisorio alla luce del reclamo della Bovemij e comunicava a quest'ultima la sua decisione di «rifiuto definitivo» della registrazione del segno.

19. La Bovemij ha chiesto al Gerechtshof te 's-Gravenhage (Corte di appello regionale dell'Aia) di ordinare che l'UMB registri il segno, in primo luogo, sulla base del fatto che EUROPOLIS ha un intrinseco carattere distintivo e, in subordine, perché era stato accettato come marchio prima della data della domanda.

20. Il Gerechtshof ritiene che il segno EUROPOLIS consista esclusivamente in segni e indicazioni che possono servire nel commercio per designare caratteristiche dei servizi e che esso sia privo di carattere distintivo intrinseco.

6 — V. sentenza 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke PKN Nederland (Racc. pag. I-1619, punto 13, dove questa disposizione è esposta per intero).

21. Per quanto riguarda il carattere distintivo acquisito, il Gerechtshof osserva che tra le parti non vi è accordo sulle condizioni in cui il segno possa acquisire carattere distintivo attraverso l'uso. L'UMB sostiene che è necessario che il segno venga considerato, attraverso l'uso, come un marchio dal pubblico di riferimento nel territorio del Benelux, e pertanto in ciascuno dei tre paesi del Benelux. La Bovemij sostiene che, purché le altre condizioni siano soddisfatte, è sufficiente che un segno sia considerato come un marchio dal pubblico di riferimento in una parte sostanziale del territorio del Benelux, nella presente fattispecie, unicamente nei Paesi Bassi.

22. Il Gerechtshof ha quindi sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali [7]:

«1) Se l'art. 3, n. 3, della direttiva debba essere interpretato nel senso che per l'acquisizione di un carattere distintivo (nella fattispecie mediante un marchio Benelux) a seguito dell'uso, come indicato in tale paragrafo, è necessario che il segno sia percepito, prima della data del deposito, dal pubblico di riferimento come un marchio nell'intero territorio Benelux, e quindi in Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

In caso di soluzione negativa della questione sub 1):

2) Se la condizione posta dall'art. 3, n. 3, della direttiva per la registrazione, come indicato in tale paragrafo, sia soddisfatta qualora il segno, in seguito all'uso che ne è stato fatto, venga percepito dal pubblico di riferimento come un marchio in una parte rilevante del territorio Benelux e se questa parte rilevante possa essere costituita, ad esempio, anche solo dai Paesi Bassi.

3) a) Se, per valutare il carattere distintivo derivante dall'uso, come menzionato nell'art. 3, n. 3, della direttiva, di un segno — consistente in una o più parole di una lingua ufficiale del territorio di uno Stato membro (o, come nella fattispecie, del territorio del Benelux) — si debba tener conto delle zone linguistiche esistenti in questo territorio.

b) Se, per registrarlo come marchio, nel caso in cui le altre condizioni per la registrazione siano soddisfatte, sia sufficiente richiedere che

7 — Nell'ordinanza di rinvio la questione indicata come «questione 1» è una questione distinta sottoposta dal giudice nazionale alla Corte di giustizia Benelux. Ho pertanto rinumerato le questioni 2-4 dell'ordinanza di rinvio come questioni 1-3, e in tal modo farò riferimento ad esse nel prosieguo di queste conclusioni.

il segno sia percepito dal pubblico di riferimento come un marchio in una parte rilevante della zona linguistica dello Stato membro (o, come nella fattispecie, del territorio del Benelux) in cui questa lingua è parlata ufficialmente.

23. Hanno presentato osservazioni scritte la Bovemij, l'UMB, la Commissione ed i Paesi Bassi. Le parti e la Commissione erano rappresentate all'udienza. Il Regno Unito ha presentato osservazioni solo all'udienza.

Valutazione

24. Le questioni sottoposte rientrano in due gruppi. Innanzi tutto, il giudice del rinvio intende accertare se, nel valutare se un segno abbia acquisito carattere distintivo attraverso l'uso ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva sui marchi di impresa, si debba tener conto della percezione del pubblico di riferimento nell'intero territorio del Benelux (questione 1), o semplicemente in una parte rilevante del territorio Benelux (questione 2). Tali questioni sono elaborate in termini di marchi in generale. In secondo luogo, il giudice del rinvio ha sollevato due problemi che si riferiscono specificamente al marchio denominativo [8]. Le rimanenti questioni riguardano il significato di comunità linguistiche nell'effettuare una valutazione del carattere distintivo attraverso l'uso ai sensi dell'art. 3, n. 3. In considerazione dell'oggetto del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, ritengo opportuno risolvere tutte le questioni sottoposte con riferimento ai marchi denominativi.

Osservazioni preliminari

25. È di ausilio iniziare esaminando tre punti. In primo luogo, come i marchi denominativi rientrino nella struttura della direttiva e come siano stati considerati dalla Corte. In secondo luogo, su quale base la Corte ha stabilito se un marchio di impresa (più in particolare un marchio denominativo) sia «privo di carattere distintivo» [art. 3, n. 1, lett. b)] e/o sia descrittivo [art. 3, n. 1, lett. c)]. In terzo luogo, come la Corte abbia effettuato una valutazione della nozione di «carattere distintivo attraverso l'uso» ai fini dell'art. 3, n. 3. In esito a tale esame, le specifiche questioni sottoposte potranno allora essere analizzate in maniera relativamente succinta.

8 — Nella terza questione sottoposta.

Marchi denominativi

26. L'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva sui marchi di impresa vieta la registrazione di «marchi di impresa privi di carattere distintivo».

27. L'art. 3, n. 1, lett. c), vieta la registrazione di «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».

28. Nel contesto della direttiva sui marchi di impresa, le parole possono essere utilizzate in due modi. In primo luogo, una parola o una combinazione di parole può servire a designare alcune caratteristiche di un prodotto. Parole utilizzate per tale fine non possono essere registrate in forza dell'art. 3, n. 1, lett. c). Allo stesso modo esse sono necessariamente prive di carattere distintivo in relazione a quel prodotto ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), come la Corte ha già dichiarato [9]. In secondo luogo, una parola o una combinazione di parole può *identificare* un prodotto (indipendentemente dal fatto se in tale procedimento esse lo descrivano anche per inciso). Un tale marchio denominativo può esser registrato come marchio di impresa poiché non rientra né nell'art. 3, n. 1, lett. b, né nell'art. 3, n. 1, lett. c).

29. Secondo la giurisprudenza, l'art. 3, n. 1, lett. c), persegue una finalità di interesse generale, ovverosia impone che tutti i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti [10]. È chiaro l'interesse generale a non consentire che una combinazione di parole descrittiva sia registrata e protetta come marchio di impresa. Una siffatta registrazione impedisce alle altre imprese (e quindi ai potenziali concorrenti) di usare espressioni ovvie per descrivere i loro prodotti ai consumatori, ponendole quindi in una posizione di svantaggio concorrenziale [11]. Questo sarebbe direttamente incompatibile con gli obiettivi della direttiva sui marchi di impresa, che istituisce una

9 — V., per esempio, Postkantoor (cit. alla nota 6), punto 86; sentenza 12 febbraio 2004, causa C-265/00, Campina Melkunie (Racc. pag. I-1699, punto 19).

10 — Campina Melkunie, punto 35. V. anche sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779, punto 25), e 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel (Racc. pag. I-3793, punto 52).

11 — V. sentenza 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a. (Racc. pag. I-3161, punti 73 e 74), e Campina Melkunie, punto 36.

parziale armonizzazione al fine di rimuovere «disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune» [12].

Analisi in base all'art. 3, n. 1, lett. b) e/o all'art. 3, n. 1, lett. c)

30. Nel valutare in base all'art. 3, n. 1, lett. b), e all'art. 3, n. 1, lett. c), se (rispettivamente) un marchio di impresa sia privo di carattere distintivo o sia descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione [13], quello che importa è la percezione di tale marchio da parte degli «ambienti interessati». Tali ambienti interessati sono stati definiti come gli operatori commerciali e il consumatore medio di tali prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto [14].

31. La Corte ha ammesso che, a causa di differenze linguistiche, culturali, sociali ed economiche tra gli Stati membri, un marchio che sia privo di carattere distintivo o che sia descrittivo dei prodotti o servizi di cui trattasi in uno Stato membro può non esserlo in un altro, e può, pertanto, legittimamente essere registrato in questo secondo Stato membro [15]. Inoltre, la Corte ha recentemente dichiarato che l'art. 3, n. 1, lett. b), e l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva non ostano alla registrazione in uno Stato membro di un segno consistente in una o più parole mutuate dalla lingua di un altro Stato membro in cui tale segno è privo di carattere distintivo, a meno che gli ambienti interessati nello Stato membro nel quale si chiede la

12 — Primo 'considerando'.

13 — Dato l'interesse pubblico nel vietare la registrazione di parole o combinazioni di parole descrittive, non è forse sorprendente che la Corte non sembri in generale operare una particolare distinzione tra l'art. 3, n. 1, lett. b), e l'art. 3, n. 1, lett. c). Nella sentenza Postkantoor la valutazione del carattere distintivo è stata effettuata in base all'art. 3, n. 1, lett. b) (v., ad esempio, punti 29-35), mentre la discussione sull'interesse pubblico è stata strutturata in base all'art. 3, n. 1, lett. c) (v. punti 53-58). Nel contesto delle equivalenti disposizioni contenute nel regolamento sul marchio comunitario la posizione è meno definita. V. conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley (Racc. pag. I-12447, paragrafi 51-53 e la giurisprudenza ivi citata).

14 — V. sentenze citate Windsurfing Chiemsee, punto 29, e Postkantoor, punto 75.

15 — Sentenza 9 marzo 2006, causa C-421/04, Matratzen Concord (Racc. pag. I-2303, punto 25), in cui la Corte ha fatto riferimento per analogia alla causa C-313/94, Graffione, Racc. pag. I-6039, punto 22. La sentenza Graffione riguardava la valutazione del carattere ingannevole di un marchio ai fini dell'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva. In tale contesto, gli effetti delle differenze linguistiche, culturali e sociali tra Stati membri sono esaminati nelle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Graffione, paragrafo 10, e nelle conclusioni dell'avvocato generale Gulmann nella causa C-315/92, Clinique, Racc. pag. I-317, paragrafo 18.

registrazione siano in grado di individuare il significato di tale parola o di tali parole [16].

32. In altri termini, espressioni che trasmettono un significato attraverso la loro capacità di descrivere prodotti o servizi non possono essere registrati come marchi, ma allorché non trasmettono un significato a causa di differenze linguistiche, non possono svolgere una funzione descrittiva. Non vi è pertanto alcun ostacolo alla loro registrazione derivante dall'art. 3, n. 1.

33. Pertanto, la capacità linguistica degli ambienti interessati di identificare il significato di un segno composto da una o più parole dev'essere presa in considerazione nell'effettuare una valutazione in base all'art. 3, n. 1, lett. b), e/o all'art. 3, n. 1, lett. c).

Art. 3, n. 3

34. Per accertare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, l'autorità competente deve valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli (o dai servizi) di altre imprese [17].

35. Nella sentenza Windsurfing Chiemsee la Corte ha affermato che per valutare il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 3, bisogna prendere in considerazione i seguenti fattori: la quota di mercato detenuta dal marchio; l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio; l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo; la percentuale degli ambienti interessati che identifica i prodotti (o i servizi) come provenienti da un'impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali [18]. Questi fattori si riferiscono a) all'uso fatto del marchio e b) sul fatto se tale uso consenta agli operatori commerciali e ai consumatori interessati di

16 — Sentenza Matratzen Concord, cit., punto 26. V. anche le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs in tale causa, paragrafi 46, 47 e 50.

17 — V. sentenze Windsurfing Chiemsee, punto 49, e Libertel, entrambe menzionate alla nota 10, punto 67. I punti 62-67 della sentenza Libertel contengono un'analisi utile e ponderata della funzione del marchio, la definizione del pubblico cui ci si rivolge e della percezione del marchio da parte di quest'ultimo, nonché un'analisi del modo in cui la familiarizzazione attraverso l'uso porti all'acquisizione di carattere distintivo.

18 — Sentenza Windsurfing Chiemsee, cit., punto 51.

identificare prodotti o servizi come provenienti da un'impresa determinata.

36. Nell'effettuare tale valutazione generale intesa ad accertare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo attraverso l'uso, bisogna considerare se gli ambienti interessati, o quantomeno una frazione significativa di questi, identifichino i prodotti (o i servizi) come provenienti da un'impresa determinata grazie al marchio [19]. Occorre prendere in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio dei prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [20].

37. Questi requisiti per l'applicazione dell'art. 3, n. 3, rispecchiano quanto la Corte ha dichiarato relativamente alla valutazione in base all'art. 3, n. 1, lett. b), e/o all'art. 3, n. 1, lett. c). Questo è logico. Se un marchio, prima facie, non può essere registrato poiché gli ambienti di riferimento, in possesso di un ragionevole livello di informazione e di ragionevoli capacità di osservazione, tenderebbero a percepirlo come privo in sé di carattere distintivo e/o come descrittivo, ci si dovrebbe chiedere se tale percezione, negli stessi ambienti, sia stata rimossa poiché il marchio ha acquisito carattere distintivo attraverso l'uso [21].

38. Le capacità linguistiche degli ambienti interessati (che, diversamente dai fattori elencati nella causa Windsurfing Chiemsee, non si riferiscono all'uso effettivo di un marchio denominativo o alla sua identificazione con il prodotto) sono rilevanti nel valutare l'acquisizione di un carattere distintivo attraverso l'uso? Questo dipende dal fatto se le parole utilizzate siano state o meno intese come descrittive in primo luogo. Allorché l'ambiente interessato non rileva nelle parole un significato, la registrazione non sarà vietata dall'art. 3, n. 1. Non sarà pertanto necessario considerare se il carattere distintivo sia stato acquistato attraverso l'uso ai fini dell'art. 3, n. 3. Se il fatto che le parole normalmente trasmettono un significato descrittivo agli ambienti interessati costituiva un ostacolo alla registrazione, si deve allora esaminare se, per tali ambienti, il

19 — Sentenza Windsurfing Chiemsee, cit., punto 52. Successivamente tale test è stato costantemente applicato. V., ad esempio, sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 61 e segg.). Ritengo che per «significativa» si intenda non necessariamente una maggioranza degli ambienti interessati, ma tuttavia una parte considerevole di essi.

20 — Sentenza Philips, cit., punto 63.

21 — A tal riguardo si può legittimamente effettuare un parallelo tra la struttura dell'art. 3, n. 1, e dell'art. 3, n. 3, della direttiva sui marchi di impresa, da un lato, e la struttura dell'art. 7, n. 1, e dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario, dall'altro. Poiché la struttura logica è la stessa, quanto deciso dal Tribunale di primo grado nella sentenza 30 marzo 2000, causa T-91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS) (Racc. pag. II-1925, punto 27), può ragionevolmente essere applicato alla presente fattispecie. Tuttavia, questo non significa, a mio parere, che il ragionamento di tipo territoriale del regolamento sul marchio comunitario, come chiarito dal Tribunale di primo grado nella sentenza Ford, debba essere trasferito al contesto della direttiva sui marchi di impresa (v. qui di seguito paragrafo 44).

marchio denominativo abbia tuttavia acquistato carattere distintivo attraverso l'uso e quindi possa essere registrato ai sensi dell'art. 3, n. 3.

39. Sembra che tale interpretazione derivi dalla struttura dell'art. 3. Il n. 3 di quest'ultimo limita gli impedimenti alla registrazione elencati all'art. 3, n. 1, lett. b), c) e d). Esso deve essere applicato solo nei casi in cui la mancanza di carattere distintivo sia stata dimostrata in base all'art. 3, n. 1. È opportuno pertanto applicarlo, se viene applicato, utilizzando gli stessi parametri impiegati per identificare l'originale mancanza di carattere distintivo.

40. Alla luce di queste considerazioni, passo ad esaminare le questioni specifiche sottoposte dal giudice nazionale.

Prima e seconda questione: ambito territoriale della valutazione

41. Con queste due questioni si chiede se sia giusto far riferimento agli ambienti interessati in parte del territorio del Benelux o in tutto questo territorio.

42. La Corte ha già dichiarato nella sentenza General Motors [22] che, nell'applicare l'art. 5, n. 2, della direttiva sui marchi di impresa [23], il territorio del Benelux deve essere assimilato al territorio di uno Stato membro. La Corte ha continuato affermando che ai fini dell'art. 5, n. 2, era sufficiente che un marchio Benelux avesse notorietà in una parte sostanziale del territorio del Benelux, che può corrispondere ad una parte di uno degli Stati del Benelux [24].

43. Quello che è stato detto circa il campo di applicazione della direttiva nel contesto dell'art. 5, n. 2, deve valere anche per l'art. 3 della stessa. Non avrebbe senso dire che è sufficiente che un marchio abbia notorietà in una parte sostanziale del territorio del

22 — Sentenza 14 settembre 1999, causa C-375/97 (Racc. pag. I-5421, punto 29).

23 — L'art. 5, n. 2, così stabilisce: «Uno Stato membro può (...) prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile a un marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

24 — Ibidem.

Benelux, che può essere costituito da una parte di uno degli Stati del Benelux, perché il titolare del marchio possa far valere l'art. 5, n. 2, e sostenere poi che un marchio deve avere acquisito carattere distintivo in seguito all'uso nell'intero territorio del Benelux affinché possa essere registrato per primo.

44. La posizione dell'UMB — e cioè che il segno deve essere considerato come un marchio in tutto il territorio del Benelux prima che possa essere registrato — è basato sulla sentenza Ford [25]. Tale causa riguardava la questione se un marchio avesse acquisito sufficiente carattere distintivo in seguito all'uso per essere registrato come marchio comunitario ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento sul marchio comunitario. Mi sembra che l'iter logico seguito per la valutazione di ordine territoriale applicata nella sentenza Ford *non* sia appropriato per determinare se un carattere distintivo attraverso l'uso sia stato acquisito da un marchio nazionale in base alla direttiva sui marchi di impresa.

45. Il marchio comunitario ed i marchi di impresa nazionali sono concettualmente diversi. Se un marchio deve ricevere un riconoscimento a livello comunitario nei termini di cui al regolamento sul marchio comunitario, è ragionevole richiedere che il titolare del marchio dimostri il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso su una più ampia area geografica. Il marchio comunitario ha carattere unitario in tutta la Comunità [26]. La registrazione nazionale di un marchio di impresa gli conferisce semplicemente tale carattere in tutto lo Stato membro in questione [27]. È significativo che l'art. 7, n. 2 del regolamento sul marchio comunitario stabilisca che l'art. 7, n. 1, si applichi nonostante cause di impedimento alla registrazione esistano soltanto per una parte della Comunità. Non vi è tuttavia qualcosa di equivalente nella disposizione di cui all'art. 3 della direttiva sui marchi di impresa. Poiché il marchio comunitario è un marchio unitario il quale, se registrato, avrà effetti in tutto il territorio della Comunità, è giusto imporre la condizione di cui all'art. 7, n. 2. Tale marchio non dovrebbe essere registrato se esistono, in una parte della Comunità, impedimenti alla registrazione. Le stesse considerazioni non valgono per la registrazione di marchi di impresa nazionali armonizzati dalla direttiva sui marchi di impresa.

46. Inoltre, i due provvedimenti normativi riguardano situazioni differenti. Benché entrambi mirino all'istituzione del funzionamento del mercato interno [28], la direttiva sui marchi di impresa opera in maniera più

25 — Cit. alla nota 21.

26 — V. art. 1, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario.

27 — Ora, nel caso del marchio Benelux, in tutto il territorio del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi.

28 — V., rispettivamente, il primo 'considerando' di ciascuno di essi.

limitata, istituendo una parziale armonizzazione delle normative nazionali in materia di marchi di impresa. Per contro, il regolamento sul marchio comunitario istituisce un nuovo tipo di diritto di proprietà intellettuale, in particolare il marchio comunitario.

47. Infine, la Corte ha interpretato l'art. 5, n. 2, della direttiva sui marchi di impresa nella sentenza General Motors nel senso che, nell'ambito del sistema Benelux di registrazione dei marchi di impresa, la registrazione a livello nazionale (o sub Benelux) non è possibile [29]. Essa ha quindi già implicitamente operato la distinzione che ho qui effettuato tra i due provvedimenti normativi.

48. Di conseguenza, concludo che, al fine di valutare l'acquisizione di un carattere distintivo attraverso l'uso di un marchio denominativo ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva sui marchi di impresa, non è necessario prendere in considerazione l'intero territorio del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) se per motivi linguistici gli ambienti interessati, come precedentemente definiti ai fini dell'art. 3, n. 1, si ritrovano solo in parti di tale territorio.

29 — Pertanto, il fatto che, in un certo senso, il marchio Benelux è anche un marchio unitario ai fini del territorio del Benelux non ha impedito alla Corte di concludere nel senso che la notorietà in una parte sub unitaria del territorio del Benelux, anche una parte di uno degli Stati del Benelux, era sufficiente ai fini dell'art. 5, n. 2.

Questioni 3 a) e 3 b): comunità linguistiche e percentuali rilevanti

49. Condivido l'affermazione dell'UTB e dei Paesi Bassi secondo cui le comunità linguistiche in uno Stato membro o nel territorio del Benelux devono essere prese in considerazione nel valutare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso di un segno costituito da una o più parole.

50. Per i motivi che ho già esposto, gli ambienti interessati ai fini dell'art. 3, n. 3, devono essere quelli che costituiscono la base per opporsi alla registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1. Nella presente fattispecie, si tratta degli ambienti di persone (neerlandofone) per le quali il giudice del rinvio ha rilevato che EUROPOLIS è privo di carattere distintivo. Il carattere distintivo acquisito presuppone un'iniziale carenza di carattere distintivo. In un caso quale quello della presente fattispecie, si presume che tale iniziale carenza di carattere distintivo sia limitata ad una specifica comunità linguistica. Pertanto, solo nell'ambito di tale comunità linguistica il carattere distintivo

deve essere acquisito ai fini della registrazione [30].

51. La restante questione è quella intesa ad accertare quale percentuale degli ambienti interessati debba considerare il marchio nel senso che identifica i prodotti o servizi interessati come provenienti da una particolare impresa (cosicché si possa dire che esso ha acquisito carattere distintivo attraverso l'uso ai fini dell'art. 3, n. 3).

52. Mi sembra che all'analisi intesa ad accertare se un marchio di impresa proposto sia «privo di carattere distintivo» [art. 3, n. 1, lett. b)] e/o sia descrittivo [art. 3, n. 1, lett. c)] sia inerente il concetto secondo cui una percentuale rilevante degli ambienti interessati debba percepirlo in tal modo. In un ambiente ragionevolmente ampio è statisticamente probabile che qualcuno trovi alcuni dati che si discostano dalla norma [31]. Per pervenire ad una conclusione circa cosa sia «tipico» in tale ambiente, quello che importa è come risultano i dati considerati nel loro insieme. Poiché la concessione della registrazione di un marchio denominativo ha l'effetto di privare altre imprese della possibilità di utilizzare quelle parole in maniera descrittiva, il che può avere un effetto negativo sulla concorrenza nel mercato, è quindi importante non ammettere la registrazione di un marchio denominativo ai sensi dell'art. 3, n. 3, a meno che una percentuale rilevante degli ambienti interessati lo percepisca effettivamente nel senso che identifica, in maniera distintiva, l'origine dei prodotti o dei servizi ai quali viene applicato.

53. Pertanto, se ci si aspetta che una percentuale rilevante degli ambienti interessati possa ragionevolmente comprendere un significato nel marchio presentato per la registrazione [cosicché prima facie esso è privo di carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 1, lett. b), e/o è descrittivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c)], la questione pertinente diventa quella intesa ad accertare se una percentuale rilevante di questi stessi ambienti interessati che nel marchio comprende un significato percepisca tuttavia il marchio nel senso che identifica i beni o i servizi di cui trattasi come provenienti da una particolare impresa dimodoché si possa dire che esso ha acquisito carattere distintivo attraverso l'uso ai fini dell'art. 3, n. 3. Per contro, la registrazione non deve essere

30 — A tale riguardo, ribadisco che nella sentenza Libertel, cit. alla nota 10, la Corte ha sottolineato, al punto 76, che l'autorità competente «non può procedere ad un esame in abstracto, dovendo tale esame essere necessariamente effettuato in concreto. Tale esame deve prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso di specie (...)». Poiché, come nella fattispecie, la situazione «concreta» implica necessariamente una valutazione che tenga conto delle differenze linguistiche, l'aspetto linguistico deve essere tenuto presente durante tutta l'analisi.

31 — Nella fattispecie, vi sono solo due possibili valutazioni: distintivo o non distintivo.

concessa in base all'art. 3, n. 3 allorché un segno è divenuto distintivo solo per una piccola, anziché rilevante, percentuale degli ambienti interessati nel territorio del Benelux.

54. Vi sono ovvi svantaggi nell'interpretazione contraria ossia ammettere la registrazione purché si possa dimostrare che una pur piccola percentuale degli ambienti interessati in tutto il territorio ritiene che il segno sia divenuto distintivo. Innanzi tutto, questo porterebbe ad una situazione in cui il marchio rimarrebbe descrittivo dei prodotti o dei servizi per la parte restante degli ambienti interessati [32], e inoltre non potrebbe essere utilizzato da altre imprese poiché è stato registrato ai sensi dell'art. 3, n. 3. Questo pregiudicherebbe il fine di interesse pubblico di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), secondo cui tutti i segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione possano essere liberamente usati da tutti [33].

55. In secondo luogo, questo implicherebbe che l'art. 3, n. 3, può essere applicato indipendentemente dall'art. 3, n. 1. Non solo questo sarebbe incompatibile con la formulazione dell'art. 3, n. 3, secondo cui quest'ultimo limita l'art. 3, n. 1, ma produrrebbe anche il paradosso per cui entrambe le disposizioni — seppure aventi effetti opposti — potrebbero essere soddisfatte contemporaneamente nello stesso territorio. Questo renderebbe incoerente ogni tentativo di valutare la registrabilità di un marchio del quale si potrebbe dimostrare che è contemporaneamente descrittivo e distintivo nello stesso territorio.

56. Ribadisco altresì che, in forza dell'art. 13 C, primo comma, della LBM, il diritto esclusivo ad un marchio espresso in una delle lingue nazionali o regionali del territorio del Benelux si estende ipso iure alle traduzioni nelle altre lingue. Benché questo non sia un punto che è stato sollevato nell'ordinanza di rinvio, mi sembra che l'esistenza di questa disposizione militi anch'essa contro la concessione della registrazione di un marchio denominativo in base al carattere distintivo attraverso l'uso allorché esso viene così riconosciuto solo da una piccola percentuale degli ambienti interessati situata in una parte del territorio. Una tale disposizione accresce l'effetto restrittivo della registrazione del marchio. Essa evidenzia pertanto l'importanza di *non* ignorare i fini di interesse pubblico dell'art. 3, n. 1, lett. b), e dell'art. 3, n. 1, lett. c), salvo qualora l'acquisizione del carattere distintivo attra-

32 — Ex hypothesi, una percentuale maggiore.

33 — V. sopra paragrafo 29 e la giurisprudenza ivi citata.

verso l'uso sia in effetti fermamente consolidata [34].

57. Per questi motivi, respingo l'argomento dedotto dalla Bovemij e dai Paesi Bassi, applicando per analogia l'iter logico seguito nella sentenza General Motors secondo cui è sufficiente che un segno sia considerato come marchio da un settore rilevante del pubblico in una parte sostanziale della comunità linguistica rilevante nell'ambito (di uno Stato membro o) del territorio del Benelux in cui la lingua di cui trattasi è la lingua ufficiale. Non è difficile immaginare circostanze in cui un segno o un'indicazione possa essere diventato distintivo attraverso l'uso solo in una parte sostanziale di un particolare settore di una comunità linguistica nell'ambito del Benelux [35]. Tale settore, a mio parere, può comprendere solo una piccola percentuale degli ambienti interessati [36]. Per i motivi che ho esposto, questo è un fondamento insufficiente su cui basare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso. Piuttosto, occorre accertare che almeno una percentuale significativa degli ambienti interessati identifichi i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da una particolare impresa. Questi ambienti interessati devono essere la comunità linguistica nello Stato membro (o, nella fattispecie, nel territorio del Benelux) nel suo insieme.

58. Concordo pertanto con la Commissione sul fatto che, qualora per un marchio denominativo venga rifiutata la registrazione poiché è privo di carattere distintivo [art. 3, n. 1, lett. b)] e/o perché è descrittivo [art. 3, n. 1, lett. c)] in una particolare lingua, tale marchio può essere solo registrato in base all'art. 3, n. 3, qualora si possa dimostrare che esso ha acquisito carattere distintivo attraverso l'uso in tutta la comunità linguistica di riferimento.

59. Nel dire ciò, vorrei chiarire che non accetto il suggerimento della Commissione secondo cui si dovrebbe trasferire, nel contesto della direttiva sui marchi di impresa, l'analisi dell'art. 7, nn. 1-3, del regolamento sul marchio comunitario effettuata dal Tribunale di primo grado nella sentenza Ford [37]. Come ho già indicato, ritengo che tra i due provvedimenti normativi vi siano notevoli differenze che rendono tale trasposizione inappropriata.

34 — Questo punto non è stato molto sviluppato in questo procedimento. Mi sembra che, se la traduzione (di Europolis, ad esempio, in francese come Europolice) non esisteva prima che fosse presentata la domanda di registrazione, il termine tradotto non può (per definizione) avere acquisito carattere distintivo attraverso l'uso ai fini dell'art. 3, n. 3. Tuttavia, poiché la traduzione cercherà di ripetere l'acquisito carattere distintivo dell'originale, è forse quindi meno probabile che sia fatta rientrare nell'art. 3, n. 1, lett. b), e/o nell'art. 3, n. 1, lett. c).

35 — Ad esempio, le Fiandre.

36 — Mentre la comunità linguistica rilevante sarebbe costituita da tutti i neerlandofoni nel territorio del Benelux, non solo nelle Fiandre, ma anche (almeno) nei Paesi Bassi e nelle zone bilingue di Bruxelles.

37 — V. punti 25-27 della sentenza, cit. alla nota 21.

Conclusione

60. Per i motivi sopra esposti, ritengo che la Corte debba risolvere nel modo seguente le questioni sottopostele dal Gerechtshof:

Prima e seconda questione

Al fine di valutare l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio denominativo attraverso l'uso si sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva sui marchi di impresa, non è necessario prendere in considerazione l'intero territorio del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) se per motivi linguistici gli ambienti interessati, come precedentemente definiti ai fini dell'art. 3, n. 1, si trovano solo in parti di tale territorio.

Terza questione

Nel valutare se un segno costituito da una o più parole abbia acquisito carattere distintivo attraverso l'uso devono essere prese in considerazione le comunità linguistiche in uno Stato membro o nel territorio del Benelux.

Qualora venga rifiutata la registrazione di un marchio denominativo perché privo di carattere distintivo [art. 3, n. 1, lett. b)] e/o perché composto interamente da una o più parole che sono descrittive in una particolare lingua [art. 3, n. 1. lett. c)], tale marchio può essere registrato in base all'art. 3, n. 3, solo qualora si possa dimostrare che esso ha acquisito carattere distintivo attraverso l'uso in tutta la comunità linguistica di riferimento (in particolare, dello Stato membro o del territorio del Benelux considerato nel suo insieme).