

Cause riunite C-108/97 e C-109/97

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)
contro
Boots- und Segelzubehör Walter Huber e
Franz Attenberger

(domande di pronuncia pregiudiziali
proposte dal Landgericht di Monaco di Baviera I)

«Direttiva 89/104/CEE — Marchi — Indicazioni di provenienza geografica»

Conclusioni dell'avvocato generale G. Cosmas, presentate il 5 maggio 1998 I - 2782
Sentenza della Corte 4 maggio 1999 I - 2810

Massime della sentenza

1. *Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diniego di registrazione o nullità — Marchi composti esclusivamente da indicazioni di provenienza geografica — Nozione*
[Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 3, n. 1, lett. c)]

2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diniego di registrazione o nullità — Mancanza di carattere distintivo — Eccezione — Carattere distintivo acquisito a seguito dell'uso — Nozione — Interpretazione — Criteri*
 (Direttiva del Consiglio 89/104, art. 3, n. 3)

1. L'art. 3, n. 1, lett. c), della prima direttiva 89/104 sui marchi dev'essere interpretato nel senso che:
 - tale norma non si limita a vietare la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi nei soli casi in cui essi indichino i luoghi che presentano attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, bensì si applica anche ai nomi geografici utilizzabili in futuro dalle imprese interessate in quanto indicazione di provenienza geografica della categoria di prodotti di cui si tratta;
 - nell'effettuare tale valutazione occorre prendere in considerazione, in particolare, la conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati hanno del nome geografico nonché le caratteristiche del luogo designato da quest'ultimo e della categoria di prodotti di cui si tratta;
 - il nesso tra il prodotto di cui trattasi e il luogo geografico non dipende necessariamente dalla fabbricazione del prodotto in tale luogo.

2. L'art. 3, n. 3, prima frase, della prima direttiva 89/104 sui marchi dev'essere interpretato nel senso che:
 - nei casi in cui il nome geografico non presenti attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, alcun nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, l'autorità competente deve valutare se sia ragionevole presumere che un tale nome possa, agli occhi degli ambienti interessati, designare la provenienza geografica di tale categoria di prodotti;
 - il carattere distintivo del marchio, acquisito a seguito dell'uso che ne è stato fatto, significa che il marchio è atto ad identificare il prodotto per il quale la registrazione viene richiesta come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese;

- nel caso di un marchio contenente una denominazione geografica, esso non ammette che la nozione di carattere distintivo differisca a seconda dell'interesse percepito a mantenere il nome geografico disponibile per l'uso di altre imprese;
- per accertare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo 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 ad identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese. In proposito, nel caso di un marchio contenente una denominazione geografica, occorre prendere in considerazione, in particolare, il carattere specifico del nome geografico di cui trattasi;
- qualora l'autorità competente ritenga che una frazione significativa degli ambienti interessati identifichi grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, essa deve in ogni caso concluderne che la condizione per la registrazione del marchio è soddisfatta;
- il diritto comunitario non osta a che l'autorità competente, che versi in difficoltà nel valutare il carattere distintivo del marchio di cui si richiede la registrazione, ricorra — alle condizioni previste dal suo diritto nazionale — a un sondaggio d'opinione destinato a chiarire il suo giudizio.