

LINDE E A.

SENTENZA DELLA CORTE

8 aprile 2003 \*

Nei procedimenti riuniti C-53/01-C-55/01,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti promosse da

Linde Ag (C-53/01),

Winward Industries Inc. (C-54/01)

e

Rado Uhren AG (C-55/01),

domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), c) ed e), della 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),

\* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola e V. Skouris, sig.ra F. Macken (relatore), sigg. J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer  
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Linde AG, dai sigg. H. Messer e C. von Mettenheim, Rechtsanwälte (C-53/01);
  
- per la Winward Industries Inc., dal sig. M. Schaeffer, Rechtsanwalt (C-54/01);
  
- per la Rado Uhren AG, dal sig. D. von Schultz, Rechtsanwalt (C-55/01);
  
- per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente (C-53/01-C-55/01);
  
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Alexander, barrister (C-53/01-C-55/01);

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. N.B. Rasmussen e P.F. Nemitz, in qualità di agenti (C-53/01-C-55/01),

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Winwart Industries Inc., rappresentata dall'avv. M. Schaeffer, della Rado Uhren AG, rappresentata dall'avv. D. von Schultz, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Tappin, barrister, e della Commissione, rappresentata dai sigg. N.B. Rasmussen e P.F. Nemitz, all'udienza del 17 settembre 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

- 1 Con ordinanza 23 novembre 2000, pervenuta alla Corte l'8 febbraio 2001, il Bundesgerichtshof ha sottoposto, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), c) ed e), della 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; in prosieguo: la «direttiva»).

- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di tre controversie tra, rispettivamente, la Linde AG (in prosieguo: la «Linde»), la Winward Industries Inc. (in prosieguo: la «Winward») e la Rado Uhren AG (in prosieguo: la «Rado»), da un lato, e il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio marchi e brevetti tedesco), dall'altro, vertenti sul rigetto, da parte di quest'ultimo, di talune domande di registrazione di marchi delle dette società per mancanza di carattere distintivo.

## Contesto normativo

### *La normativa comunitaria*

- 3 Secondo il primo 'considerando', la direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi allo scopo di sopprimere le disparità esistenti che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.
- 4 L'art. 2 della direttiva, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», così dispone:

«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

5 L'art. 3 della direttiva, che elenca gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità, così recita:

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

- a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;
- b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
- c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- d) i 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;
- e) i segni costituiti esclusivamente:
  - dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

— dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

— dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

(...)

3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.

(...)».

### *La normativa nazionale*

- 6 Ai termini dell'art. 3 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (legge sulla tutela dei marchi d'impresa e di altri segni

distintivi) 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «Markengesetz»), legge di attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico tedesco, entrata in vigore il 1° gennaio 1995:

«1) Possono essere tutelati come marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i segnali acustici, le raffigurazioni tridimensionali, compresa la forma di un prodotto o il suo confezionamento, nonché altre presentazioni, compresi i colori e le combinazioni di colori, che siano atti a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

2) Non possono essere tutelati come marchi i segni costituiti esclusivamente da una forma

1. imposta dalla natura stessa del prodotto,

2. necessaria per ottenere un risultato tecnico,

o

3. che dà un valore sostanziale al prodotto».

7 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, del Markengesetz, sono esclusi dalla registrazione i segni tutelabili in quanto marchi ai sensi dell'art. 3 di detta legge che non siano rappresentabili graficamente.

8 L'art. 8, n. 2, del Markengesetz così dispone:

«Sono esclusi dalla registrazione i marchi

1. privi di qualsiasi carattere distintivo per i prodotti o i servizi,
  
2. 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 ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, ovvero altre caratteristiche dei medesimi,
  
3. composti esclusivamente da segni o indicazioni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio per designare il prodotto o la prestazione di servizi.

(...)».

- 9 Ai sensi dell'art. 8, n. 3, del Markengesetz, l'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del n. 2 del medesimo articolo è esclusa quando, anteriormente alla data della decisione sulla registrazione del marchio e a seguito dell'uso che ne è stato fatto per i prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione, la registrazione stessa si è imposta nei settori commerciali interessati.

### I procedimenti principali e le questioni pregiudiziali

- 10 Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale sono scaturite da tre distinte controversie.
- 11 Nella prima controversia (procedimento C-53/01), la Linde ha presentato domanda di registrazione di un veicolo quale marchio tridimensionale per i prodotti «attrezzi agricoli motorizzati e ulteriori macchinari mobili con cabina di guida, in special modo carrelli elevatori a forca». Tale domanda veniva respinta dal Deutsches Patent- und Markenamt per mancanza di carattere distintivo.
- 12 Il Bundespatentgericht (giudice federale in materia di proprietà industriale) (Germania) respingeva il ricorso proposto dalla Linde avverso la detta decisione di rigetto, in base al rilievo che il marchio di cui trattasi sarebbe totalmente privo di qualsiasi carattere distintivo. A tal riguardo rilevava che «il mercato ravvisa nella detta raffigurazione solamente il prodotto stesso, senza attribuirgli alcuna funzione distintiva fintantoché il prodotto stesso circola entro i limiti commerciali abituali. La linea del prodotto non va al di là di un design industriale moderno. Il prodotto, quanto ai suoi connotati non tecnici, non si discosta dalla linea abituale di quel genere di prodotti abbastanza da consentire al mercato di ravvisarvi non solo una variazione qualunque di forme note, bensì anche il segno distintivo dell'impresa».

- 13 Nella seconda controversia (procedimento C-54/01), la Winward presentava domanda di registrazione di una lampada tascabile quale marchio tridimensionale. Tale domanda veniva respinta dal Deutsches Patent- und Markenamt in base al rilievo che il marchio di cui era stata chiesta la registrazione sarebbe sprovvisto di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 8, n. 2, punto 1, del Markengesetz.
- 14 Il Bundespatentgericht escludeva parimenti la registrabilità del marchio per mancanza di qualsiasi carattere distintivo. Il detto giudice rilevava al riguardo che «si tratta di una forma tipica di torcia-pila che, nonostante una certa eleganza, rimane nei comuni canoni del mercato. In questo settore merceologico, il consumatore non ravvisa, nella forma del prodotto, alcun riferimento ad una determinata impresa. In considerazione delle esigue differenze rispetto ai prodotti della concorrenza, anche il consumatore più attento sarebbe difficilmente in grado di riconoscere a memoria un determinato produttore».
- 15 La terza controversia (procedimento C-55/01) verte su una domanda di registrazione presentata dalla Rado, relativa ad un marchio tridimensionale già oggetto di registrazione quale marchio internazionale con il n. 640 196 e di cui la società medesima è proprietaria, marchio consistente nella rappresentazione grafica di un orologio da polso. Tale domanda veniva respinta dal Deutsches Patent- und Markenamt per mancanza di carattere distintivo ed in considerazione dell'esigenza di garantire la libera disponibilità («Freihaltebedürfnis»).
- 16 Il ricorso avverso tale decisione proposto dalla Rado dinanzi al Bundespatentgericht veniva respinto. A parere del detto giudice, la rappresentazione tridimensionale di una cassa d'orologio munita di quadrante, coperto o meno, e di un bracciale segmentato corrispondente alla larghezza del quadrante difetterebbe, nella sua concreta rappresentazione, del necessario carattere distintivo. Il Bundespatentgericht rilevava parimenti che «la tutela può derivare

solamente da un design originale tale da fornire un'indicazione quanto all'origine del prodotto che consenta di superare l'esigenza di libera disponibilità della "forma elementare" del prodotto e l'assenza di carattere distintivo. Ai fini dell'accertamento dell'originalità del prodotto ovvero dei suoi componenti, occorre prendere in considerazione un criterio piuttosto rigido, in quanto il prodotto ed i suoi componenti costituiscono il mezzo più significativo della loro rappresentazione e la loro monopolizzazione rischia di ostacolare i concorrenti nella realizzazione dei propri prodotti, raggiungendo quantomeno i limiti dell'esigenza di libera disponibilità».

- 17 Le tre decisioni del Bundespatentgericht venivano impugnate dinanzi al Bundesgerichtshof.
- 18 Il Bundesgerichtshof rileva che l'accoglimento delle impugnazioni dipende dall'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), c) ed e), della direttiva.
- 19 A parere del Bundesgerichtshof non sussisterebbe alcun elemento in base al quale il carattere distintivo astratto, previsto dall'art. 2 della direttiva, debba essere negato ai marchi tridimensionali. Tale disposizione imporrebbe che il marchio sia idoneo a distinguere astrattamente prodotti o servizi. L'esigenza di un carattere distintivo concreto per i prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione risulterebbe dall'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva.
- 20 Il Bundesgerichtshof rileva parimenti che gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva dovrebbero essere esclusi. A tal riguardo osserva che, per quanto concerne i marchi di cui era stata chiesta la registrazione da parte della Linde e della Rado, tali marchi presentavano, oltre alle caratteristiche generali — dettate da motivi tecnici — della forma elementare dei relativi prodotti, una serie di caratteristiche di forma non imposte esclusivamente né dalla natura stessa del prodotto né da considerazioni tecniche o attinenti al valore del prodotto medesimo. Nel procedimento C-54/01 (Winward)

il Bundesgerichtshof rileva parimenti che il marchio di cui trattasi presenta caratteristiche che vanno al di là della forma elementare, determinata da esigenze tecniche, di una lampada tascabile e che non possono essere né imputate unicamente alla natura stessa del prodotto né considerate necessarie all'ottenimento di un determinato risultato tecnico.

- 21 Il giudice del rinvio ritiene quindi necessario verificare se i marchi oggetto delle tre controversie siano privi di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva ovvero se sussista un impedimento assoluto di registrazione ai sensi della lett. c) della medesima disposizione.
  
- 22 Dall'ordinanza di rinvio del procedimento C-53/01 (Linde) emerge che la giurisprudenza del Bundespatentgericht relativa all'art. 8, n. 2, punto 1, del Markengesetz — vale a dire la disposizione nazionale corrispondente all'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva — postula per i marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto requisiti più severi sotto il profilo del carattere distintivo rispetto ad altri marchi. A motivazione di tali più severi requisiti relativi al carattere distintivo, il Bundespatentgericht si richiama alla correlata esigenza di libera disponibilità nonché alle differenze intrinseche tra il diritto di marchio, da un lato, diretto a contraddistinguere la provenienza del prodotto, e dall'altro, i diritti volti alla tutela di forme e modelli, in particolare la normativa in materia di modelli ornamentali.
  
- 23 Il Bundesgerichtshof osserva, tuttavia, di non ravvisare motivo per applicare ai marchi tridimensionali, costituiti dalla forma del prodotto stesso, requisiti più severi quanto al loro carattere distintivo, rispetto ai marchi di forma tradizionale. A suo parere, tali requisiti più severi quanto al carattere distintivo del marchio non potrebbero trovare giustificazione in indizi concreti di un interesse del mercato a mantenere la forma del prodotto liberamente disponibile per altri imprenditori.

- 24 Secondo il giudice del rinvio, la Corte avrebbe parimenti escluso, nell'esame del carattere distintivo di un marchio, differenziazioni a seconda dell'accertato interesse alla libera disponibilità di una determinata determinazione geografica (v. sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 48). L'interesse a mantenere una disponibilità generale delle forme grafiche non dovrebbe rivestire — a prescindere dalla possibile rilevanza riguardo all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva — alcuna importanza quanto al carattere distintivo concreto ai sensi della lett. b) della detta disposizione.
- 25 Quanto all'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, il Bundesgerichtshof ritiene che tale disposizione si applichi autonomamente a tutti i tipi di marchi, vale a dire anche ai marchi costituiti dalla forma del prodotto, a prescindere dal disposto di cui alla successiva lett. e). Secondo tale orientamento, l'esigenza di libera disponibilità delle forme tridimensionali del prodotto dovrebbe essere presa in considerazione nell'art. 3, n. 1, lett. c), e non andrebbe ricavata mediante un'interpretazione estensiva del n. 1, lett. e), della disposizione medesima. A parere del Bundesgerichtshof, da tale impostazione deriverebbe che la registrazione come marchio sarà possibile, nella maggior parte dei casi, unicamente per i marchi che abbiano acquisito un carattere distintivo per effetto dell'uso che ne è stato fatto ai sensi dell'art. 3, n. 3, prima frase, della direttiva.
- 26 Ciò premesso, il Bundesgerichtshof decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nelle tre menzionate controversie:
- «1) Se, ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, del carattere distintivo di marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto, occorra applicare criteri più restrittivi rispetto ad altri tipi di marchio.

2) Se l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva possieda, al pari dell'art. 3, n. 1, lett. e), un significato autonomo riguardo ai marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto. In caso affermativo, se nell'esame dell'art. 3, n. 1, lett. c) — altrimenti della lett. e) — debba essere preso in considerazione l'interesse del mercato alla libera disponibilità della forma del prodotto, nel senso che la registrazione, in linea di principio, sia esclusa e possa essere presa in considerazione unicamente per quei marchi rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 3, n. 3, prima frase, della direttiva medesima».

27 Con ordinanza del presidente della Corte 15 marzo 2001 i tre procedimenti venivano riuniti ai fini della fase scritta, di quella orale e della sentenza.

### **Sulla prima questione**

28 Con la prima questione il giudice rinvio chiede se, ai fini della valutazione del carattere distintivo, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, di un marchio tridimensionale costituito dalla forma di un prodotto, debbano essere applicati criteri più severi rispetto a quelli utilizzati per altri tipi di marchi.

### *Osservazioni depositate dinanzi alla Corte*

29 La Winward e la Linde ritengono che, quanto al carattere distintivo, la tutela dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto non possa essere subordinata a requisiti più severi rispetto a quelli applicabili ad altri tipi di marchi.

- 30 Secondo la Winward, la Corte avrebbe già escluso che dall'esigenza di disponibilità possano discendere requisiti supplementari per quanto attiene al carattere distintivo (v., in tal senso, la menzionata sentenza Windsurfing Chiemsee, punto 48).
- 31 La Winward e la Rado deducono che occorre utilizzare un criterio di analisi uniforme per tutti i tipi di marchi al fine di determinare se un segno sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa rispetto a quelli di altre imprese. Solamente l'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva conterrebbe una disposizione derogatoria espressa per i marchi tridimensionali. Per contro, il n. 1, lett. b), del medesimo articolo non opererebbe alcuna distinzione tra i marchi costituiti da una forma, da un lato, e gli altri tipi di marchi, dall'altro. Al fine di poter valutare il carattere distintivo concreto di un marchio costituito da una forma, non occorrerebbe quindi applicare criteri più severi rispetto a quelli relativi ad altri tipi di marchi.
- 32 Il governo austriaco sostiene che, quando la forma di un segno tridimensionale risulta conforme alle attese del consumatore riguardo alla forma data al prodotto o all'imballaggio, deve ritenersi che il mercato interessato non individuerà in tale forma indicazioni che consentano di identificare il prodotto come proveniente da una determinata impresa. A parere del medesimo governo, non si tratterebbe, a tal riguardo, di definire criteri più severi per valutare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali, ma occorrerebbe tener conto del fatto che la varietà delle forme che possono essere date ai prodotti e al loro confezionamento potrebbe rendere più difficile, per taluni settori commerciali, individuare un marchio nella forma di un prodotto o in un determinato confezionamento.
- 33 A parere del governo del Regno Unito, l'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva non distinguerebbe tra i marchi costituiti dalla forma del prodotto e gli altri segni idonei a costituire un marchio ai sensi dell'art. 2 della direttiva. L'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva medesima costituirebbe l'unica disposizione specificamente

attinente alla registrazione dei segni tridimensionali. Correttamente interpretata, la detta direttiva terrebbe pienamente conto dell'interesse rappresentato per il commercio dal fatto che le forme dei prodotti stessi sono mantenute disponibili per l'utilizzazione da parte dei concorrenti.

34 Tuttavia, tanto il governo del Regno Unito quanto quello austriaco osservano che, sebbene i criteri di valutazione del carattere distintivo siano identici per tutti i marchi, nella pratica un'impresa si troverà verosimilmente di fronte a maggiori difficoltà per dimostrare il carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva quando si tratti di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto che non quando si tratti di un marchio verbale o figurativo.

35 Orbene, per quanto attiene ai marchi verbali o figurativi, il consumatore medio sarebbe abituato al fatto che parole, logo e segni analoghi possono svolgere un ruolo importante nell'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti sui quali vengono apposti. Per contro, per numerosi prodotti, le principali caratteristiche dei medesimi verrebbero influenzate dalla loro funzione e prodotti di uno stesso tipo presenterebbero, per tale motivo, molte analogie, ragion per cui nessuna forma si distinguerebbe in particolare. Inoltre, il carattere distintivo della forma dovrebbe essere valutato anche riguardo alle variazioni normali del prodotto di cui trattasi. Il governo del Regno Unito deduce che, sebbene le differenti caratteristiche di forma rientrino nelle variazioni normali di un prodotto, è improbabile che il consumatore medio attribuisca al prodotto stesso il significato di un marchio.

36 La Commissione sostiene che, oltre all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, che esclude la registrazione della forma di un prodotto quando l'impresa può monopolizzare tale forma a danno dei concorrenti o dei consumatori, la direttiva non contempla criteri specifici riguardanti le forme che possono costituire oggetto di una domanda di registrazione. Ai fini della valutazione del carattere distintivo

di un marchio, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, non occorrerebbe, quindi, applicare ai marchi tridimensionali costituiti dalla forma di un prodotto criteri più severi rispetto a quelli utilizzati per altri tipi di marchi.

*Giudizio della Corte*

- 37 Si deve anzitutto ricordare che l'art. 2 della direttiva prevede che possono costituire marchi d'impresa tutti i segni, da un lato, riproducibili graficamente e, dall'altro, adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- 38 Ne consegue che un segno tridimensionale che riproduce la forma di un prodotto può, in linea di principio, costituire un marchio sempreché siano soddisfatti questi due criteri (v. sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 73).
- 39 Inoltre, in virtù della norma contenuta nell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, sono esclusi dalla registrazione ovvero, se registrati, possono essere dichiarati nulli, i marchi privi di carattere distintivo.
- 40 Il carattere distintivo di un marchio ai sensi della detta disposizione implica che tale marchio è atto a identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come preveniente da una determinata impresa e, quindi, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. la menzionata sentenza Philips, punto 35).

- 41 Inoltre, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali ne è stata chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative dei settori interessati, costituiti dai consumatori dei detti prodotti o servizi. Si tratta, secondo la giurisprudenza della Corte, dell'aspettativa presunta di un consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (v. le sentenze 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gur Springenheide e Tusky, Racc. pag. I-4657, punto 31, e Philips, citata supra, punto 63).
- 42 Al punto 48 della menzionata sentenza Philips la Corte ha infine rilevato che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Infatti, l'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva non opera alcuna distinzione tra le varie categorie di marchi per quanto attiene alla valutazione del loro carattere distintivo.
- 43 Solamente l'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva individua espressamente taluni segni costituiti dalla forma del prodotto elencando i motivi di impedimento alla registrazione di tali segni. Ai sensi di tale disposizione, sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
- 44 Atteso che l'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva costituisce un ostacolo preliminare che può impedire la registrazione di un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto, ne consegue che, qualora sia soddisfatto anche uno solo dei criteri ivi menzionati, il segno non potrà essere registrato come marchio. Inoltre, non potrà mai acquisire carattere distintivo per l'uso che ne è stato fatto ai sensi del n. 3 della detta disposizione (v. sentenza Philips, citata supra, punti 74-76).

- 45 Tuttavia, nell'ipotesi in cui tale ostacolo preliminare risulti superato, è necessario verificare se la registrazione del segno tridimensionale costituito dalla forma di un prodotto debba essere negata in considerazione di uno o più impedimenti tra quelli indicati nelle lett. b)-d) della detta disposizione.
- 46 Per quanto attiene all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, si deve rilevare che né dall'economia della direttiva né dal tenore di tale disposizione emerge che, ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto stesso, debbano essere applicati criteri più severi rispetto a quelli utilizzati per altre categorie di marchi.
- 47 Infatti, come risulta dal precedente punto 40, il criterio del carattere distintivo esige che, riguardo a qualsiasi marchio, esso sia idoneo a identificare il prodotto come proveniente da una determinata impresa, distinguendolo, quindi, dai prodotti di altre imprese.
- 48 Resta il fatto, come correttamente osservato dai governi austriaco e del Regno Unito nonché dalla Commissione, che, in pratica, il carattere distintivo di un marchio costituito dalla forma di un prodotto può risultare, alla luce dei criteri richiamati ai precedenti punti 40 e 41, più difficile da dimostrare rispetto a quello di un marchio verbale o figurativo. Tale difficoltà, da cui può scaturire il diniego di registrazione di marchi di tale natura, non esclude, tuttavia, che essi possano acquisire carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è fatto ed essere, conseguentemente, registrati in quanto marchi sulla base dell'art. 3, n. 3, della direttiva.
- 49 Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima questione deve essere risolta nel senso che, ai fini della valutazione del carattere distintivo, a termini dell'art. 3,

n. 1, lett. b), della direttiva, di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto, non occorre applicare criteri più severi rispetto a quelli utilizzati per altri tipi di marchi.

### Sulla seconda questione

- 50 Con il primo capo della seconda questione, il giudice del rinvio chiede se, oltre all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, anche l'art. 3, n. 1, lett. c) della direttiva, sia rilevante per i marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto.
- 51 Quanto al secondo capo della seconda questione, si deve osservare che essa si riferisce a due distinte ipotesi, a seconda della soluzione che la Corte intende accogliere per il primo capo della stessa questione.
- 52 Nell'ipotesi in cui, oltre all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, anche la disposizione di cui alla precedente lett. c) rilevi per i marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto, il giudice del rinvio chiede se, ai fini dell'interpretazione di quest'ultima disposizione, occorra tener conto dell'interesse generale del commercio a mantenere disponibile la forma del prodotto al punto da escluderne in linea di massima la registrazione che resterebbe possibile, in linea generale, solamente per i marchi rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, n. 3, prima frase, della direttiva.
- 53 In caso di soluzione negativa al primo capo della seconda questione, vale a dire nell'ipotesi in cui solamente l'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva si applichi ai

marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto, il giudice del rinvio chiede tuttavia se, ai fini dell'interpretazione di tale disposizione, occorra tener parimenti conto dell'interesse generale del commercio a mantenere disponibile la forma del prodotto.

*Osservazioni depositate dinanzi alla Corte*

- 54 La Linde sostiene che, oltre all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, anche la disposizione di cui alla precedente lett. c) presenta significato autonomo per i marchi tridimensionali. Ai sensi quest'ultima disposizione dovrebbe essere esaminata un'esigenza di libera disponibilità, che tenga conto dei bisogni concretamente accertati della concorrenza, dopo aver verificato che l'esigenza di disponibilità assoluta risultante dalla lett. e), n. 1, dell'art. 3 non costituisca impedimento alla registrazione del marchio tridimensionale depositato.
- 55 La Linde ritiene che l'esistenza di tale esigenza di disponibilità debba essere riconosciuta solamente per talune forme, imposte da vincoli tecnici o estetici connessi alla natura del prodotto o al suo imballaggio, vale a dire nella sfera di applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva. Per quanto attiene alle altre forme di prodotti e di imballaggi, sarebbe sufficiente esaminare, caso per caso, il carattere distintivo e l'esigenza di disponibilità.
- 56 La Winward ritiene che gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati nell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva si applichino unicamente qualora sussista un'esigenza assoluta di libera disponibilità della forma depositata. Tale disposizione non indicherebbe in termini esaustivi le regole dirette a escludere la possibilità di appropriarsi dei segni tridimensionali costituiti dalla forma di un

prodotto e non dovrebbe trovare applicazione qualora sussistano, oltre alla forma di cui è chiesta la registrazione, altre forme che consentano di raggiungere il risultato tecnico voluto.

- 57 A parere della Winward, l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva sarebbe applicabile indipendentemente dal disposto di cui alla successiva lett. e), anche riguardo ai marchi costituiti dalla forma del prodotto, ma l'esistenza di un'esigenza di libera disponibilità dovrebbe quindi essere verificata nell'ambito di quest'ultima disposizione.
- 58 La Rado deduce che, sebbene le lett. c) ed e) del n. 1 dell'art. 3 della direttiva perseguano obiettivi analoghi, vale a dire impedire l'appropriazione esclusiva di forme di cui il commercio necessita per il design di prodotti identici, queste due disposizioni si applicano indipendentemente l'una dall'altra. Tuttavia, a suo parere, la sfera di applicazione della lett. c) del detto articolo si estenderebbe al di là di quella della successiva lett. e).
- 59 La Rado sostiene che, alla luce dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, i marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto sono soggetti agli stessi criteri di valutazione degli altri tipi di marchi e che non vi è motivo per accogliere un'interpretazione restrittiva, nel senso che l'interesse a mantenere la libera disponibilità di tali marchi tridimensionali costituirebbe ostacolo, in linea di principio, alla loro registrazione.
- 60 Il governo del Regno Unito osserva che l'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva costituisce la «prima linea di difesa» nella lotta alla monopolizzazione ingiustificata, attuata per mezzo del diritto di marchio, delle forme dei prodotti stessi. L'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva presenterebbe significato autonomo rispetto al disposto di cui alla successiva lett. e), escludendo la registrazione di segni che potrebbero non essere esclusi da quest'ultima. Il governo del Regno Unito deduce, tuttavia, che, ove l'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva venga

interpretato in modo sufficientemente utile, il disposto di cui alla precedente lett. c) finirebbe probabilmente per essere applicato in misura limitata. In ogni caso, l'interesse del commercio a mantenere disponibile l'utilizzazione delle forme dei prodotti sarebbe tutelato dall'applicazione di queste due disposizioni della direttiva.

- 61 La Commissione osserva che dal tenore della direttiva non risulta in alcun modo che ai marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto sarebbe applicabile unicamente l'art. 3, n. 1, lett. e), della medesima. A parere della Commissione, i detti marchi, ove la loro registrazione non venga negata sulla base di tale disposizione, restano nondimeno soggetti agli impedimenti indicati alla lett. c) del n. 1 dell'art. 3. Nell'ambito dell'esame di una domanda di registrazione di marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto, quest'ultima disposizione dovrebbe essere applicata in modo autonomo.
- 62 La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva non dipende dall'esistenza di una esigenza di libera disponibilità concreta, attuale o seria ai sensi della giurisprudenza tedesca (v., in tal senso, la menzionata sentenza *Windsurfing Chiemsee*, punto 35). Al di là dell'esame dei requisiti specifici indicati nella detta disposizione, non vi sarebbe motivo di prendere in considerazione un'esigenza di disponibilità più ampia. Infatti, secondo la Commissione, l'interesse del commercio a mantenere disponibili talune forme sarebbe già contenuto nell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva.

### *Giudizio della Corte*

- 63 Per quanto attiene al primo capo della seconda questione, si deve rilevare che, a termini dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, sono esclusi dalla registrazione i

marchi descrittivi, vale a dire quelli composti esclusivamente di segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare le caratteristiche del prodotto o del servizio di cui sia richiesta la registrazione.

- 64 Ai termini dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
- 65 Tali impedimenti specifici alla registrazione di taluni segni costituiti dalla forma del prodotto, espressamente indicati nell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, costituiscono, come risulta dal punto 44 della presente sentenza, un ostacolo preliminare che può impedire la registrazione di tali segni (v. la menzionata sentenza Philips, punti 74 e 76).
- 66 Tuttavia, anche quando tale ostacolo preliminare sia stato superato, non emerge né dal tenore dell'art. 3, n. 1, della direttiva né dall'economia della medesima che gli altri impedimenti alla registrazione indicati in tale disposizione, ivi compresi quelli di cui al n. 1, lett. c), non possano parimenti applicarsi alle domande di registrazione di marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto.
- 67 Infatti, dall'art. 3, n. 1, della direttiva emerge chiaramente che i singoli impedimenti alla registrazione indicati in tale disposizione sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato.

- 68 Ne consegue che, nel caso in cui la registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma del prodotto non venga negata in base all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, il diniego può essere nondimeno opposto qualora il segno ricada in una o più delle categorie indicate nelle lett. b)-d) della stessa disposizione.
- 69 Per quanto attiene, in particolare, all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, nulla osta, in linea di principio, all'applicabilità di tale disposizione ad una domanda di registrazione di un marchio tridimensionale costituito dalla forma di un prodotto. Infatti, il riferimento ai marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche del prodotto o della prestazione di servizi diverse da quelle espressamente elencate nella disposizione medesima è sufficientemente ampio da ricomprendere una grande varietà di marchi, ivi compresi i marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto.
- 70 Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo capo della seconda questione dev'essere risolto nel senso che, oltre all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, anche l'art. 3, n. 1, lett. c), della medesima rileva in relazione ai marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto.
- 71 Per quanto attiene al secondo capo della seconda questione, si deve rammentare, in limine, che, secondo la giurisprudenza della Corte, i vari motivi d'impedimento alla registrazione elencati all'art. 3 della direttiva vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi (v. le menzionate sentenze *Windsurfing Chiemsee*, punti 25-27, e *Philips*, punto 77).

- 72 Per quanto attiene, più in particolare, alla seconda ipotesi formulata dal giudice del rinvio relativa all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, si deve rilevare che, con riguardo a taluni segni tridimensionali costituiti dalla forma di un prodotto, la Corte ha già avuto modo di affermare che la ratio degli impedimenti alla registrazione previsti da tale disposizione consiste nell'evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti (v. la menzionata sentenza Philips, punti 78-80).
- 73 Secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti, anche come marchi collettivi o all'interno di marchi complessi o grafici. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (v., in tal senso, la menzionata sentenza Windsurfing Chiemsee, punto 25).
- 74 L'interesse generale sotteso all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva implica che tutti i marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che possano servire a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio ai sensi della detta disposizione siano liberamente disponibili per tutti e non possano costituire oggetto di registrazione, fatta salva l'applicazione del n. 3 della disposizione medesima.

- 75 L'autorità competente chiamata ad applicare l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva ai marchi di cui trattasi è tenuta ad accertare, riguardo ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione, alla luce di un esame concreto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano la domanda di registrazione e, in particolare, alla luce dell'interesse generale precedentemente ricordato, se il motivo di impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione trovi applicazione nel caso di specie. Tale esame concreto è parimenti richiesto in presenza di una domanda di registrazione di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto. La medesima autorità non potrà, invece, opporre alla domanda di registrazione un diniego di principio.
- 76 Ne consegue che un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve essere soggetto, al pari di tutte le altre categorie di marchi, a un esame della sua conformità a tutti i criteri indicati dall'art. 3, n. 1, lett. b)-e), della direttiva e che tali criteri devono esser interpretati ed applicati, caso per caso, alla luce dell'interesse generale sotteso ad ognuno di essi.
- 77 Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo capo della seconda questione dev'essere risolto nel senso che, nell'esaminare, caso per caso, il motivo di impedimento alla registrazione previsto dall'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, si deve tener conto dell'interesse generale sotteso a tale disposizione, vale a dire che tutti i marchi tridimensionali costituiti dalla forma di un prodotto composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio ai sensi della disposizione medesima siano liberamente disponibili per tutti e non possano costituire oggetto di registrazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva medesima.

## Sulle spese

- 78 Le spese sostenute dai governi austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Bundesgerichtshof con ordinanze 23 novembre 2000, dichiara:

- 1) Ai fini della valutazione del carattere distintivo, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto, non occorre applicare criteri più severi rispetto a quelli utilizzati per altri tipi di marchi.

- 2) Oltre all'art. 3, n. 1, lett. e), della prima direttiva 89/104, anche l'art. 3, n. 1, lett. c) della medesima rileva riguardo ai marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto.

Nell'esaminare, caso per caso, il motivo di impedimento alla registrazione previsto dall'art. 3, n. 1, lett. c), si deve tener conto dell'interesse generale sotteso a tale disposizione, vale a dire che tutti i marchi tridimensionali costituiti dalla forma di un prodotto composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio ai sensi della disposizione medesima siano liberamente disponibili per tutti e non possano costituire oggetto di registrazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva.

Rodríguez Iglesias	Puissochet	Schintgen
Timmermans	Gulmann	Edward
La Pergola	Skouris	Macken
Cunha Rodrigues		Rosas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 aprile 2003.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G.C. Rodríguez Iglesias