

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentate il 12 maggio 2009¹**I — Introduzione**

1. Il presente ricorso d'impugnazione con cui si censura, a duplice titolo, la sentenza del Tribunale di primo grado 28 febbraio 2008², offre a questa Corte di giustizia l'opportunità di esaminare la portata della tutela accordata agli emblemi nazionali in forza dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»)³, in combinato disposto con l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi⁴.

2. Nel ricorso di cui alla causa C-202/08 P, una società produttrice di capi di abbigliamento, l'American Clothing Associates SA (in prosieguo: l'«American Clothing»), critica per diversi motivi la tutela eccessivamente generosa che la sentenza impugnata accorda alle insegne nazionali. Nella causa C-208/08 P, invece, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l'«UAMI»)

censura la decisione del giudice comunitario e asserisce che esso ha errato nell'interpretare la Convenzione di Parigi in modo tale da escludere la tutela dei simboli dello Stato nei confronti dei marchi di servizi.

3. L'analisi dei suddetti aspetti richiede che sia dipanato il complesso intreccio del diritto internazionale e del diritto comunitario e, al contempo, che ci si addentri nei meandri dell'araldica per esaminare i confini della tutela degli emblemi nazionali rispetto ai tentativi di appropriazione degli stessi a fini commerciali.

4. Questa scienza del blasone evoca controverse e avventure di altri tempi⁵, come quella che vide contrapposti Don Chisciotte e il Cavaliere della Bianca Luna, chiamato così per il suo scudo sul quale campeggiava quell'astro splendente; tuttavia, fortunatamente, non si

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Sentenza pronunciata nella causa T-215/06, American Clothing Associates/UAMI (Racc. pag. II-303).

3 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994 L 11, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 83), e, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (GU L 70, pag. 1).

4 — Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, come rivista e modificata (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 828, n. 11847, pag. 108).

5 — Comparsa in Europa agli inizi del XII secolo nelle giostre e nei tornei, l'araldica ha perso la propria funzione essenziale di identificazione del gentiluomo per rappresentare storie di alleanze di lignaggi, nonché di decorazione di palazzi e dimore, portando questa funzione al suo declino a causa dell'orientamento commerciale degli araldisti. Messia de la Cerda y Pita, L. F., *Heráldica Española — El diseño heráldico*, Ed. Edimat, Madrid, 1998, pagg. 19-22.

devono dirimere conflitti sulla «preminenza di bellezza» fra due dame⁶, bensì utilizzare l'arte dell'araldica per circoscrivere i limiti della tutela di un emblema nazionale.

2) La protezione della proprietà industriale ha per oggetto i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, i marchi di servizi, il nome commerciale e le indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la repressione della concorrenza sleale.

II — Contesto normativo

(...)».

A — Diritto internazionale

5. Le presenti impugnazioni vertono sull'interpretazione degli artt. 1, 6, 6 ter, 6 sexies e 7, della Convenzione di Parigi, che si riportano di seguito.

7. Ai sensi dell'art. 6:

6. L'art. 1 ha il seguente tenore:

«1) Le condizioni di deposito e di registrazione dei marchi di fabbrica o di commercio saranno stabilite in ciascun paese dell'Unione [formata dai paesi cui si applica la Convenzione di Parigi] dalla sua legislazione nazionale.

«(...)

6 — Cervantes, M. de, *Don Chisciotte della Mancia*, trad. it. di Letizia Falzone, Milano, Garzanti, 1989, parte seconda, capitolo LXIV, pag. 874.

(...)».

8. Particolarmente rilevanti, nei presenti procedimenti, sono taluni aspetti dell'art. 6 ter, nn. 1 e 3, e segnatamente i seguenti:

9. L'art. 6 sexies della citata Convenzione riveste del pari un certo interesse:

«1) a) I paesi dell'Unione convengono di rifiutare o d'invalidare la registrazione e di vietare, con misure adeguate, l'utilizzazione non autorizzata dalle autorità competenti, sia come marchi di fabbrica o di commercio, sia come elementi di detti marchi, di stemmi, bandiere e altri emblemi di Stato dei paesi dell'Unione, di segni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia da essi adottati, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico.

«I Paesi dell'Unione si impegnano a proteggere i marchi di servizi. Essi non sono tenuti a prevedere la registrazione di tali marchi».

B — *La normativa comunitaria*

10. Il marchio comunitario è disciplinato sostanzialmente dal regolamento n. 40/94, con il quale è stato creato questo titolo di proprietà industriale di portata europea.

b) (...)

c) (...) I paesi dell'Unione non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui sopra quando l'uso o la registrazione previsti dalla precedente lettera a) non sia tale da suggerire, nell'apprezzamento del pubblico, un nesso tra l'organizzazione in questione e gli stemmi, bandiere, emblemi, sigle o denominazioni o se questo uso o registrazione non sia verosimilmente tale da trarre in inganno il pubblico sull'esistenza d'un nesso tra l'utente e l'organizzazione.

11. Il settimo 'considerando' di tale testo normativo si riferisce alla tutela conferita dal marchio comunitario, che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, e pone in evidenza la natura assoluta di tale tutela in caso di identità tra marchio di impresa e segno e tra prodotti o servizi; aggiunge che la tutela opera anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi.

(...).

12. Il nono 'considerando' aggiunge che il marchio comunitario deve essere trattato

come un oggetto di proprietà indipendente dall'impresa di cui designa i prodotti o i servizi.

h) I marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi;

13. Nel regolamento n. 40/94 merita una posizione di rilievo l'art. 1:

«1) Sono denominati in appresso “marchi comunitari” i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento. (...)».

(...)».

14. L'art. 7 del regolamento n. 40/94, nella versione modificata, stabilisce quanto segue:

III — Fatti

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

15. Il 23 luglio 2002 la ricorrente chiedeva all'UAMI l'iscrizione di un marchio comunitario composto dall'immagine di una foglia di

acero, sotto cui figurano le lettere rw, in maiuscolo, posizionate nel seguente modo:



— «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» (classe 25);

— «Servizi di sarti; tassidermia e preparazione d'animali; rilegatura di libri; lavorazione, elaborazione e trattamento di pellami; cuoio, pellicce e tessuti; sviluppo di pellicole e stampaggio di fotografie; lavori su legno; torchiatura della frutta; macinatura di granaglie; lavorazione, tempra e trattamento della superficie di metalli» (classe 40).

16. I prodotti e i servizi per i quali veniva richiesta la registrazione figurano nelle classi 18, 25 e 40, di cui all'Accordo di Nizza⁷, vale a dire:

— «Cuoio e sue imitazioni, articoli in questa materia non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria» (classe 18);

17. Con decisione 7 ottobre 2005, l'esaminatore dell'UAMI rifiutava la registrazione per tutti i prodotti e servizi richiesti basandosi sull'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, per il motivo che il segno generava nella mente del pubblico l'impressione che esistesse un legame fra questo e il Canada, ritenendo che la foglia di acero copiasse l'emblema di tale Stato, quale risulta dalla comunicazione 1° febbraio 1967 dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) agli Stati parti della Convenzione di Parigi, nonché

⁷ — Accordo 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

dalla banca dati dell'OMPI, che si riproduce qui sotto, in colore rosso:



18. Con decisione 4 maggio 2006, la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso⁸ interposto dall'American Clothing avverso la decisione dell'esaminatore e confermava la stessa.

19. La commissione di ricorso ha stabilito che la foglia di acero di colore rosso corrispondeva all'emblema del Canada e, ispirandosi ad una sentenza del Tribunale di primo grado⁹, ha esaminato se, secondo l'araldica, il segno di cui trattasi contenesse elementi identici o imitazioni dell'emblema del paese nordamericano. Secondo la commissione di ricorso, la componente denominativa RW non impediva l'applicazione dell'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi.

20. Non ha accolto l'argomento secondo cui il colore delle foglie di acero le differenziava, giacché, non essendo stata specificata alcuna tonalità nella domanda di registrazione, la rappresentazione del marchio era possibile in qualsiasi gradazione, compreso il vermiglione dell'emblema canadese.

21. Ha affermato altresì che si trattava della stessa foglia con undici apici a forma di stella poggiati su un gambo, ove gli spazi fra gli apici sono visibilmente identici. Ha dedotto che il pubblico interessato avrebbe percepito il segno come un'imitazione dell'emblema canadese e ha ritenuto che la registrazione dello stesso avrebbe potuto indurre i consumatori in errore circa l'origine dei prodotti e dei servizi oggetto della richiesta, in considerazione della grande varietà di beni e servizi che il Canada può offrire e promuovere.

22. La commissione di ricorso non ha accolto nemmeno l'argomento relativo all'asserita notorietà, in Belgio, del marchio RIVER WOODS, ritenendo che l'utilizzo contrario all'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 escludesse l'acquisizione del carattere distintivo attraverso l'uso.

23. Infine, ha respinto gli altri argomenti dell'American Clothing con cui quest'ultima

⁸ — Procedimento R 1463/2005-1.

⁹ — Sentenza 21 aprile 2004, causa T-127/02, Concept/UAMI (ECA) (Racc. pag. II-1113, punto 40; in prosieguo: la sentenza «ECA»).

assicurava di possedere varie registrazioni nazionali simili, anche in Canada, e invocava la prassi decisionale anteriore dell'UAMI in materia di segni con una bandiera o un emblema di Stato.

IV — Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata

24. L'8 agosto 2006 l'American Clothing proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado chiedendo l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 4 maggio 2006, adducendo come unico motivo la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94.

25. Il giudice comunitario ha esaminato la censura di invalidità con riferimento ai servizi della classe 40 e ai prodotti delle classi 18 e 25.

I marchi di servizi e l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi

26. In via preliminare il Tribunale ha analizzato l'applicabilità dell'art. 6 ter, n. 1, lett. a),

della Convenzione di Parigi ai marchi di servizi per stabilire se il marchio richiesto violasse la suddetta norma in quanto riferito a taluni servizi. Qualora non fosse ravvisabile alcuna violazione, il rifiuto, da parte dell'UAMI, di registrare il marchio per i servizi avrebbe costituito una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94¹⁰. Ha inoltre giustificato la propria intenzione di pronunciarsi su un aspetto estraneo alle domande delle parti con la necessità di evitare che la propria sentenza si basasse su considerazioni giuridiche erranee¹¹.

27. Il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della commissione di ricorso, in quanto riferita alla registrazione del marchio richiesto per le prestazioni di cui alla classe 40, poiché ha ritenuto che l'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi, al quale rinvia l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, non si applichi ai servizi in generale.

28. A tale scopo ha esaminato¹² il tenore della disposizione della citata Convenzione, mettendo l'accento sul fatto che essa menziona solo i «marchi di fabbrica o di commercio». Ha parimenti aggiunto che dagli artt. 1, n. 2, 6, n. 1, e 6 sexies della medesima Convenzione si evince chiaramente una distinzione fra i «marchi di fabbrica o di commercio», da un lato, e quelli «di servizio», dall'altro. Dal momento che l'art. 6 ter

¹⁰ — Punto 23 della sentenza impugnata.

¹¹ — Punti 24 e 25 della sentenza impugnata, basati su ordinanze della Corte di giustizia 27 settembre 2004, causa C-470/02 P, UER/M6 e a. (punto 69), e 13 giugno 2006, causa C-172/05 P, Mancini/Commissione (punto 41).

¹² — Ai punti 26-32 della sentenza impugnata.

menziona esclusivamente i primi, ossia i marchi utilizzati per prodotti, ha dedotto che il divieto di registrazione e di uso di cui alla suddetta norma non si riferisca ai marchi che designano prestazioni.

29. La sentenza impugnata, inoltre, ha posto in evidenza il fatto che l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 si limita ad operare un rinvio all'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, quando precisa che «[s]ono esclusi dalla registrazione (...) i marchi (...) [ai quali deve essere riservata tale sorte] ai sensi dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi». Dal momento che l'art. 6 ter della Convenzione non concerne i marchi di servizi, ad essi non dovrebbe essere applicato l'impedimento assoluto di cui alla suddetta disciplina comunitaria. Su questo punto ha respinto la tesi dell'UAMI, secondo la quale l'art. 7 del regolamento n. 40/94 non opererebbe distinzioni fra marchi di prodotti e marchi di servizi, giacché, secondo il Tribunale di primo grado, prevale la differenziazione operata dall'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, in forza del rinvio a tale norma operato dal citato articolo del regolamento n. 40/94.

30. Il Tribunale ha desunto dal combinato disposto di queste due norme la volontà del legislatore comunitario di non estendere ai servizi il divieto di cui all'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, dato che, in caso contrario, avrebbe incluso un simile divieto nel dettato dell'art. 7 del regolamento n. 40/94, salvando in tal modo la distinzione che ha creato implicitamente fra i segni di prodotti e i segni di servizi attraverso la semplice menzione dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi.

31. Il Tribunale di primo grado ha poi negato la possibilità di ricorrere alla sentenza ECA, dato che questa non contiene una pronuncia sull'invocabilità dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi per i marchi di servizi o sulla necessaria interpretazione estensiva di quest'ultimo articolo. In realtà né un documento dell'OMPI¹³ presentato dall'UAMI né l'art. 16 del Trattato sul diritto dei marchi (in prosieguo: il «TLT»)¹⁴ deponevano per un'esegesi dell'art. 6 ter di questo tipo. Inoltre, pur avendo la Comunità europea firmato tale Trattato il 30 giugno 1995, non lo ha ratificato.

32. Infine, il Tribunale ha ritenuto che il legislatore comunitario, essendo cosciente, al momento dell'adozione del regolamento n. 40/94, dell'importanza dei marchi di servizi per il commercio moderno, avrebbe potuto estendere anche a questa categoria di marchi la protezione accordata agli emblemi di Stato dall'art. 6 ter della Convenzione di Parigi. Rilevando che il legislatore europeo non ha ritenuto opportuno operare in tal senso, il Tribunale di primo grado ha stabilito che non spettava al giudice comunitario sostituirsi al potere legislativo né adottare un'interpretazione contra legem delle disposizioni in questione.

13 — In pratica, il punto 7 delle «Informations générales sur l'article 6 ter de la convention de Paris» (Informazioni generali relative all'art. 6 ter della Convenzione di Parigi), consultabili sul sito Internet dell'OMPI, secondo il punto 19 della sentenza impugnata.

14 — Trademark Law Treaty (TLT), adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994, al fine di estendere ai marchi di servizi la tutela accordata ai marchi di prodotti dalla Convenzione di Parigi; punto 31 della sentenza impugnata.

*I prodotti appartenenti alle classi 18 e 25*¹⁵

33. Dopo avere escluso l'applicabilità ai servizi della norma comunitaria in questione, il Tribunale di primo grado l'ha analizzata con riferimento ai prodotti partendo dall'assunto che, per impedire l'iscrizione di un marchio complesso in forza del menzionato art. 7, n. 1, lett. h), è sufficiente che uno dei suoi elementi sia un calco di un emblema di Stato o una sua imitazione «dal punto di vista araldico», indipendentemente dalla percezione globale del marchio.

34. A questo proposito il Tribunale di primo grado ha esaminato gli argomenti dell'American Clothing, secondo cui il disegno controverso non sarebbe stato percepito come l'emblema dello Stato canadese o come una copia «dal punto di vista araldico», per poi respingere le tesi principali di detta società.

35. Così il Tribunale di primo grado ha affermato che, visto che la domanda non riportava alcun colore, la registrazione in bianco e nero avrebbe consentito all'impresa di rappresentare il proprio segno in qualsiasi sfumatura di colore e, pertanto, anche con una foglia di acero rossa. Conseguentemente, nella fattispecie il cremisi dell'emblema canadese sarebbe privo di rilevanza, poiché è verosimile che l'insegna di quel paese venga riprodotta in bianco e nero¹⁶.

36. Ha respinto le presunte differenze grafiche a livello di gambi operando un confronto «dal punto di vista araldico» fra il marchio richiesto e l'emblema del paese nordamericano. Per confronto «dal punto di vista araldico», nell'accezione di cui all'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, ha inteso la descrizione araldica dell'emblema e non un'eventuale descrizione geometrica che, per sua natura, sarebbe molto più minuziosa¹⁷.

37. Ha riscontrato talune variazioni nel disegno dei gambi delle due foglie, soprattutto nei due incavi da un lato e dall'altro della nervatura centrale della foglia, che gli sono sembrati più profondi nell'emblema canadese. Ha però riconosciuto che un simile dettaglio mai sarebbe figurato nella descrizione araldica, bensì, eventualmente, in una descrizione geometrica, la quale, tuttavia, sarebbe irrilevante ai fini del confronto «dal punto di vista araldico».

38. Ha confermato il dispositivo della decisione della commissione di ricorso dell'UAMI secondo cui il grande pubblico, composto da consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed accorti, non presta attenzione ai dettagli degli emblemi e dei marchi, come la larghezza del gambo delle foglie di acero.

¹⁵ — Punti 59 e segg. della sentenza impugnata.

¹⁶ — Il Tribunale di primo grado si basava sui punti 45 e 46 della propria sentenza ECA, già citata.

¹⁷ — Nuovamente citando la menzionata sentenza ECA, punto 44.

39. Il Tribunale di primo grado ha inoltre respinto le argomentazioni dell'American Clothing contro l'affermazione della commissione di ricorso, secondo cui l'iscrizione del marchio RW avrebbe indotto in errore il pubblico con riferimento all'origine dei prodotti e dei servizi¹⁸. Ha segnalato che l'applicazione dell'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi non era soggetta alla condizione dell'errore da parte del pubblico interessato circa la provenienza dei prodotti designati dal marchio richiesto, né circa l'esistenza di un nesso tra il suo titolare e lo Stato del cui emblema cercava di appropriarsi. Ha del pari respinto la notorietà del suo marchio RIVER WOODS¹⁹ dedotta dall'American Clothing.

40. Infine, non ha accolto nemmeno l'argomento basato sulla registrazione di altri marchi nazionali o comunitari, identici o simili al marchio richiesto o, più in generale, di marchi contenenti raffigurazioni di bandiere o di altri emblemi di Stato. Il Tribunale di primo grado ha ricordato l'autonomia dei sistemi di registrazione di marchi, nazionale e comunitario, nei quali la valutazione dell'iscrizione dei segni discende da una competenza vincolata e non da un potere discrezionale. La registrazione di un segno come marchio comunitario, pertanto, può essere valutata solo alla luce del regolamento n. 40/94, tenendo conto dell'interpretazione effettuata dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi anteriore delle commissioni di ricorso²⁰.

V — Il procedimento dinanzi alla Corte e le domande delle parti nei due procedimenti

41. Nella causa C-202/08 P (American Clothing Associates/UAMI), l'impugnazione è pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 maggio 2008²¹, mentre quella relativa alla causa C-208/08 P (UAMI/American Clothing Associates) il 20 dello stesso mese.

42. Nella prima causa la ricorrente chiede alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado in cui si è dichiarato che la prima commissione di ricorso dell'UAMI non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 nell'adottare la sua decisione 4 maggio 2006. L'UAMI, nel suo controricorso, chiede che l'impugnazione sia respinta.

43. Nella seconda causa l'UAMI chiede che sia annullata la suddetta sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui ha stabilito che la norma citata del regolamento sul marchio comunitario non si applica ai marchi di servizi. L'American Clothing, invece, auspica la conferma della suddetta sentenza.

18 — Punti 76 e segg. della sentenza impugnata.

19 — Sentenza impugnata, punto 81.

20 — Punti 82-85 della sentenza impugnata.

21 — Telefax dell'8 maggio.

44. In entrambe le cause la parte ricorrente chiede la condanna della controparte alle spese.

A — *Ricorso d'impugnazione nella causa C-202/08 P*

1. Definizione delle posizioni

45. Con ordinanza 11 febbraio 2009 il presidente della Corte ha ordinato la riunione delle cause ai fini della fase orale e della sentenza, dopo avere assunto il parere degli interessati e avere sentito l'avvocato generale.

48. La ricorrente in questa causa invoca come unico motivo d'impugnazione la violazione, da parte del Tribunale di primo grado, degli artt. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 e 6 ter della Convenzione di Parigi, basando lo stesso su tre argomenti che si riassumono qui di seguito.

46. All'udienza, tenutasi il 26 marzo 2009, sono intervenuti i rappresentanti dell'American Clothing e dell'UAMI per svolgere osservazioni e per rispondere alle domande che sono state loro rivolte dai membri della Sezione.

49. Essa contesta in primo luogo alla sentenza impugnata di avere errato nella valutazione della funzione essenziale degli emblemi di Stato, non avendo limitato l'ambito della loro tutela ai casi in cui tale funzione essenziale viene messa in forse, cosa che sarebbe logica dal momento che gli emblemi di Stato costituirebbero segni protetti, come i marchi e le denominazioni di origine, ai quali si applicherebbero per analogia criteri identici di protezione, come quello del pregiudizio per la loro funzione essenziale. Per quanto riguarda le insegne di un paese, l'impedimento alla registrazione di un marchio potrebbe essere giustificato solo ove incidesse sul richiamo all'identità e alla sovranità nazionali operato da ogni stemma nazionale.

VI — Analisi delle impugnazioni

47. Sebbene il collegamento oggettivo fra i due procedimenti sembri evidente, dato che in entrambi viene impugnata la medesima decisione giudiziaria, le somiglianze si limitano a tale aspetto. Le impugnazioni sono talmente dissimili che non è ravvisabile alcuna convergenza al di là dell'identità dell'atto impugnato. È pertanto opportuno esaminare ciascuno dei motivi separatamente.

50. In secondo luogo, l'American Clothing contesta alla sentenza impugnata di avere preferito una descrizione araldica ad una

geometrica, mentre l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi tutela come specifica opera grafica non già il simbolo, bensì l'interpretazione artistica dello stesso. Da ciò deriva che gli emblemi con scarse caratteristiche araldiche siano di più facile imitazione e, quindi, sarebbero sufficienti talune lievi differenze per escludere l'esistenza di una copia dal punto di vista araldico. Come corollario della sentenza impugnata, agli Stati sarebbe conferito un monopolio quasi assoluto su segni che non presentano proprietà tipiche dell'araldica.

51. In terzo luogo contesta al Tribunale di primo grado di avere trascurato l'esame di talune circostanze caratteristiche del segno di cui si chiede la registrazione, quale l'impressione globale prodotta dai marchi complessi in cui la distribuzione delle componenti sarebbe di grande importanza, per cui, trascurando tale impressione d'insieme, la sentenza impugnata eleverebbe a dogma assoluto la tutela degli emblemi nazionali recepiti in altri marchi «come elementi» degli stessi, nell'accezione dell'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi.

52. In questo contesto critica il Tribunale per non avere accettato la registrazione del marchio in questione, accompagnata da un «disclaimer», secondo il dettato dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, conformandosi in tal modo alla prassi dell'Ufficio dei marchi canadesi. L'American Clothing ritiene che la mancata presa in considerazione del modo di agire della suddetta autorità nazionale sia equiparabile ad uno snaturamento dei fatti da

parte del giudice comunitario, in quanto i suddetti punti erano stati accertati in modo sufficiente ed incontrovertibile. L'UAMI, inoltre, non dovrebbe proteggere gli emblemi nazionali con maggiore rigore rispetto a quello usato dagli uffici nazionali.

53. La ricorrente nella causa C-202/08 P, infine, contesta alla sentenza del Tribunale di primo grado di avere omesso qualsiasi riferimento alle condizioni di uso abituale del segno, in quanto il modo con cui intendeva utilizzarlo non avrebbe dato adito ad equivoci, giacché il pubblico lo avrebbe percepito come un ornamento privo di qualsiasi nesso con l'emblema nazionale.

54. L'UAMI, per contro, respinge integralmente tutti i suddetti argomenti, affermando che il Tribunale di primo grado avrebbe interpretato correttamente gli argomenti esposti. Esso auspica una protezione assoluta degli emblemi sotto tre profili: 1) non la subordina ad un danno alla funzione essenziale degli stessi; 2) elimina la percezione da parte del pubblico come elemento di differenziazione o puramente decorativo e 3) l'intensità della protezione degli stessi non dipende nemmeno dalla maggiore o minore evidenza delle caratteristiche araldiche.

55. Al contempo nega che sia stato commesso un errore di diritto nella sentenza controversa legato all'utilizzo della descrizione araldica per analizzare l'eventuale imitazione sotto il profilo della scienza dei blasoni. L'UAMI contesta la posizione della ricorrente circa il «disclaimer», affermando che l'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94 trova applicazione solo quando è in questione il carattere distintivo di una componente di un

marchio. Nega inoltre che avrebbe dovuto orientarsi secondo l'esperienza di altri uffici per la registrazione di titoli di proprietà industriale, come quello canadese.

canadese alla stregua di un marchio, in quanto se lo avesse fatto avrebbe seguito criteri analoghi di tutela, rendendosi conto della necessità che, per beneficiare della tutela legale, sussista un pregiudizio per la funzione essenziale del segno registrato.

56. L'UAMI contesta lo snaturamento dei fatti, poiché constata che il Tribunale di primo grado si è limitato a dichiarare la mancanza di prove circa la prassi seguita dall'ufficio canadese, a prescindere dal fatto che l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi non fa nemmeno cenno all'obbligo di conformarsi alle consuetudini degli uffici della proprietà industriale dei paesi i cui emblemi siano controversi. In sintesi, laddove il dettato di tale norma prescrive di «rifiutare o invalidare la registrazione» di un segno che contenga un emblema nazionale ne risulterebbe preclusa ogni valutazione di situazioni in cui un marchio attenui questa alternativa imposta per legge agli uffici dei marchi.

58. L'analisi di questi argomenti richiede un'indagine sulla natura degli emblemi nazionali, tanto al di fuori quanto all'interno del diritto dei marchi. Con queste analisi si approfondisce il significato del radicamento delle insegne nazionali nell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, che sino ad oggi non è stato commentato da questa Corte di giustizia.

i) Marchio registrato ed emblema: diversità delle funzioni

2. Esame dell'unico motivo di impugnazione

a) Sull'errore consistente nella mancata presa in considerazione delle funzioni essenziali degli emblemi di Stato

59. In genere con emblema si intende qualsiasi geroglifico, simbolo o impresa in cui è rappresentata una figura, con cui si pone in evidenza il motto che accompagna la rappresentazione grafica²². In campo giuridico, invece, i dizionari specializzati associano, quasi all'unanimità, questo vocabolo ai simboli distintivi collegati alla sovranità dei paesi, come le bandiere e gli stemmi²³,

57. La ricorrente nella causa C-202/08 P contesta innanzi tutto alla sentenza impugnata di non avere considerato l'emblema

22 — *Diccionario de la lengua española*, Real Academia Española, 21ª ed., Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1992, pag. 803. Anche *Le nouveau petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, Ed. Dictionnaires Le Robert, Parigi, 1993, pag. 829.

23 — *Black's Law Dictionary*, 7ª ed., Ed. West Group, St. Paul, Minneapolis (Stati Uniti), 1999, pag. 540, e *Creifelds Rechtswörterbuch*, 16ª ed., Ed. C. H. Beck, Monaco di Baviera, 2000, pag. 663 (voce «Hoheitszeichen»).

attribuendo loro anche la peculiarità di evocare lo Stato, altri organismi territoriali, partiti politici o altri enti pubblici ²⁴.

saliti sul podio piangendo di emozione mentre viene issata la bandiera della propria nazione, al suono dell'inno nazionale, o quando le truppe del loro esercito rendono omaggio alle proprie insegne.

60. Il diritto internazionale fornisce una classica manifestazione della bandiera come riflesso della sottomissione ad una sovranità; è uso invalso riservare agli Stati il potere di attribuire la propria nazionalità alle imbarcazioni ²⁵, autorizzandole ad inalberare il vessillo corrispondente al paese il cui ordinamento giuridico disciplina la navigazione, uso che è stato codificato nella Convenzione di Montego Bay ²⁶.

62. Le osservazioni precedenti evidenziano che i vincoli esistenti fra gli emblemi nazionali ed i sudditi di un medesimo Stato affondano le radici nella storia, nella cultura, nelle tradizioni, nelle terre, nel percorso internazionale e anche nell'idiosincrasia tipica di un popolo. In generale, tali emblemi sono simboli di una nazione, di cui i portatori si sentono, in misura maggiore o minore, orgogliosi; anche quando ciò non si verifica tutti i membri di tale collettività individuano la propria bandiera fra un milione perché il loro subconscio la riconosce, indipendentemente dai gusti.

61. Dal punto di vista sociologico, tuttavia, l'identificazione di un'insegna o di un emblema con una determinata nazione non riguarda solo imbarcazioni o aeromobili, bensì qualsiasi cittadino. Per illustrare in modo plastico questa affermazione rimando all'immagine di migliaia di persone che sventolavano bandierine della Star Banner ²⁷ durante la recente cerimonia d'insediamento di Barack Obama come quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti. Sono tuttavia assolutamente certo che tutti i cittadini conservino un qualche ricordo di simili dimostrazioni di partecipazione nel proprio luogo di origine o di atleti, campioni olimpici

63. Supponendo che vi siano delle «funzioni essenziali» degli emblemi nazionali, come dedotto dalla ricorrente, si dovrebbe porre in risalto quella dell'identificazione con un paese e della rappresentazione della sua sovranità. All'interno di uno Stato potrebbero dunque svolgere una funzione catalizzante nei confronti dei suoi abitanti; su scala internazionale, per contro, facilitano la divisione fra nazionalità.

64. Orbene, i marchi svolgono nel mondo del commercio un ruolo differente rispetto a quello degli emblemi. La Corte si è pronunciata più volte sulla missione degli ideogrammi iscritti nei registri dei marchi.

24 — Così Cornu, G., *Vocabulaire juridique*, 8^a ed., Ed. Presses Universitaires de France, 2000, pag. 328.

25 — Dupuy, J.-M., *Droit international public*, 4^a ed., Ed. Dalloz, Parigi, 1998, pag. 72.

26 — Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982, in vigore dal 16 novembre 1994. È stata approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione del Consiglio 23 marzo 1998, 98/392/CE (GU L 179, pag. 1).

27 — Chiamata anche, affettivamente, Stars and Stripes e Old Glory.

65. Secondo una costante giurisprudenza, il diritto di marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato CE intende stabilire. In detto sistema, le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, identificandoli grazie a contrassegni distintivi²⁸.

66. In questo contesto, il marchio adempie la propria funzione essenziale nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'origine del prodotto o del servizio contrassegnato, identificando detto prodotto o servizio senza confusione rispetto a quelli di provenienza diversa²⁹ e assicurando che tutto ciò che ricade in tale marchio è stato fabbricato o fornito sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della sua qualità³⁰.

67. Non è opportuno insistere sulle diversità fra le richiamate «funzioni essenziali» dei marchi commerciali e quelle degli emblemi nazionali. Il contrasto fra le due realtà, tuttavia, costituisce solo un indizio di un trattamento giuridico eterogeneo, dovendosi ulteriormente esaminare se il legislatore abbia

voluto disciplinare le due realtà allo stesso modo nell'ambito del diritto della proprietà industriale.

ii) Marchi registrati ed emblemi: differenze anche in termini di tutela

68. La giurisprudenza ha già elaborato esempi relativi alla tutela dei segni registrati. Così, basandosi sul decimo 'considerando' della direttiva 89/104/CEE³¹, che corrisponde al settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, ha evidenziato che la tutela accordata dal marchio di impresa registrato mira a garantire la funzione d'origine dello stesso e che, in caso di somiglianza con un altro ideogramma o tra i prodotti o servizi, il rischio di confusione rappresenta il motivo specifico della tutela³².

69. Secondo la Corte, inoltre, i poteri del titolare di un contrassegno registrato di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, corrispondente all'art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, possono essere invocati solamente quando l'identità o la somiglianza

28 — Sentenze 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG (Racc. pag. I-3711, punto 13); 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell (Racc. pag. I-6959, punto 21); 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273, punto 47), e 17 marzo 2005, causa C-228/03, Gillette Company e Gillette Group Finland (Racc. pag. I-2337, punto 25).

29 — Sentenze 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punto 28); 29 aprile 2004, causa C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier (Racc. pag. I-5791, punto 20), e 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion (Racc. pag. I-8551, punto 23).

30 — Sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 1139, punto 7); 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 30), e Arsenal Football Club, cit. alla nota 28, punto 48.

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

32 — Sentenze Medion, cit. alla nota 29, punto 24; 10 aprile 2008, causa C-102/07, adidas e adidas Benelux (Racc. pag. I-2439, punto 28), e 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holdings e O2 (UK) (Racc. pag. I-4231, punto 47).

dei marchi e dei prodotti o servizi designati generi smarrimento nel consumatore³³.

70. In tali norme, per rischio di confusione si intende il pericolo che il pubblico creda che i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate³⁴.

71. Da ultimo, il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti, segnatamente, gli elementi distintivi e dominanti, o la percezione da parte del consumatore medio del marchio come un tutt'uno, senza esaminarne i singoli elementi³⁵. Per valutare il grado di somiglianza fra i marchi, occorre determinarne il grado di somiglianza visuale, auditiva e concettuale e ponderare questi elementi tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio³⁶.

33 — Sentenza Medion, cit. alla nota 29, punto 25.

34 — Sentenze 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I-3819, punto 17); Medion, cit. alla nota 29, punto 26, e 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker (Racc. pag. I-4529, punto 33).

35 — Sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191, punti 22 e 23); Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. alla nota 34, punti 18 e 25; 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode (Racc. pag. I-4861, punto 40); 23 marzo 2006, causa C-206/04 P, Mülhens/UAMI (Racc. pag. I-2717, punti 18 e 19), e UAMI/Shaker, cit. alla nota 34, punto 35; v. anche ordinanza 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord/UAMI (Racc. pag. I-3657, punto 28).

36 — Sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. alla nota 34, punto 27; 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI (Racc. pag. I-643, punto 37), e UAMI/Shaker, cit. alla nota 34, punto 36; v. anche ordinanza 27 aprile 2006, causa C-235/05 P, L'Oréal/UAMI (punto 40).

72. Pertanto non è difficile capire che la difesa degli emblemi di Stato risponde a criteri profondamente diversi da quelli che vigono per i marchi. Tuttavia, in assenza di regole comunitarie di origine giurisprudenziale, occorre cercare un orientamento nelle norme giuridiche applicabili e nella dottrina.

73. Inizialmente, la Convenzione di Parigi associava la tutela degli emblemi nazionali all'ordine pubblico³⁷, forse perché si riteneva che tali simboli appartenessero a tutti i cittadini, motivo per cui non è possibile concedere un diritto esclusivo a favore di un'impresa³⁸.

74. Nella versione attuale, frutto della revisione di Lisbona, l'art. 6 ter della suddetta Convenzione internazionale configura una tutela assoluta in due casi: da un lato, si estende a tutti prodotti e, quando così sia previsto dal diritto nazionale, a tutti i servizi³⁹ della nomenclatura di Nizza; d'altro lato, essa non è subordinata alla creazione di un nesso fra il marchio di cui si chiede la registrazione e l'emblema. L'art. 6 ter, n. 1, lett. c), seconda

37 — Bogisch, A., «Les cents premières années de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle», in *La Propriété industrielle*, OMPI, n. 7/8 — luglio/agosto, 1983, pag. 224.

38 — Lema Devesa, C., «Artículo 7 — Motivos de denegación absolutos», in Casado Cerviño, A./Llobregat Hurtado, M.-L. (a cura di), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, 2ª ed., Ed. La Ley, Madrid, 2000, pag. 100.

39 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, pag. 170; l'idea è implicita nella nota a piè di pagina n. 82.

frase, della suddetta Convenzione⁴⁰ consente infatti la registrazione o l'uso di un segno qualora non induca in errore il pubblico quanto all'esistenza di un nesso fra la società che lo utilizza e l'organizzazione intergovernativa titolare dell'emblema, per cui, a contrario sensu, si deduce che tale collegamento non è richiesto ai fini degli emblemi di Stato, bensì unicamente per quelli dei suddetti organismi internazionali⁴¹.

dei contrassegni imprenditoriali, non incidono sugli emblemi nazionali.

75. Conseguentemente, sono sufficienti la replica esatta o l'imitazione⁴² dell'emblema per fare attivare la tutela conferita, a norma dell'art. 6 ter, ai simboli nazionali, ossia non solo il rifiuto o l'invalidazione della registrazione dei contrassegni che pretendano di appropriarsene, bensì anche il divieto di utilizzo ove non si disponga dell'autorizzazione obbligatoria delle autorità competenti. Si noti che, in quanto impedimento assoluto⁴³, gli uffici dei marchi disciplinati dalla Convenzione di Parigi devono intervenire d'ufficio, mentre la protezione dei marchi commerciali si ottiene sempre su istanza di parte.

77. Questa panoramica sulle diversità fra la funzione essenziale e la tutela dei marchi d'impresa e degli emblemi confuta la tesi della ricorrente nella causa C-202/08 P, favorevole ad applicare in via analogica gli stessi criteri di protezione ad entrambi i tipi di contrassegni.

78. Conseguentemente, la sentenza impugnata si è a ragione discostata da quanto auspicato dall'American Clothing, per cui gli argomenti della stessa devono essere respinti.

76. Da ultimo appare chiaro che gli istituti giuridici della nullità e della decadenza, tipici

b) L'errore nell'interpretazione dell'«imitazione dal punto di vista araldico»

79. La ricorrente nella causa C-202/08 P contesta alla sentenza impugnata di aver effettuato un'esegesi erronea dell'espressione «imitazione dal punto di vista araldico», soprattutto poiché ha privilegiato una descrizione araldica rispetto ad una geometrica, in contrasto con l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi.

40 — Paragrafo 8 delle presenti conclusioni.

41 — Bodenhausen, G.H.C., *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, BIRPI, 1969, pag. 101.

42 — Qui seguo nuovamente Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.*, pag. 170, applicando tuttavia all'ambito comunitario il suo giusto commento sul diritto spagnolo.

43 — Lema Devesa, C., *op. cit.*, pag. 100, nega tale carattere proprio per l'eventuale autorizzazione.

80. Orbene, in questa critica è insita una divergenza sul significato della perifrasi riportata nella norma citata. In assenza di riferimenti giurisprudenziali con cui corroborare le mie spiegazioni, devo fare nuovamente ricorso alla dottrina e alle regole basilari dell'ermeneutica giuridica.

81. In primo luogo, in forza della citata tutela «assoluta» conferita agli emblemi, gli Stati ottengono un monopolio sulla registrazione, non sull'uso⁴⁴, in merito a questi simboli, sebbene subordinatamente a taluni limiti, in quanto il monopolio non comprende la figura che integra l'emblema, bensì unicamente la sua espressione araldica, considerando che in numerose occasioni questi contrassegni ufficiali sono realizzati con ideogrammi di uso generale, come ad esempio un animale, una pianta, stelle o altri simboli analoghi⁴⁵. La nozione di «emblema nazionale», inoltre, deve essere interpretata restrittivamente⁴⁶.

82. In secondo luogo, il punto di vista araldico non comporta la descrizione di un erudito in tale scienza. Nonostante l'eredità dell'araldica non sia affatto da disprezzare, sia per il suo impatto sulle arti plastiche sia per il suo ricco vocabolario tecnico, non è presumibile che il consumatore medio padroneggi

tale lessico, estremamente complesso per i soggetti estranei a tale ambito.

83. Nemmeno una descrizione geometrica soddisferebbe i requisiti del citato art. 6 ter. La minuziosità che tale esposizione comporta inficerebbe la tutela che la suddetta norma accorda agli emblemi, poiché sarebbe sufficiente una sfumatura per negare l'identità fra due descrizioni.

84. Il Tribunale di primo grado ha dunque correttamente basato la specificazione dell'emblema canadese sulla relazione presentata dal Canada all'ufficio dell'OMPI, in quanto il suddetto testo permetteva di fare trasparire le eventuali somiglianze e differenze fra il marchio richiesto e il simbolo di quel paese. Essendo stata registrata solo la bandiera con il simbolo e null'altro, non è ravvisabile alcun errore nella sentenza impugnata per aver considerato la spiegazione più semplice dell'emblema, una foglia di acero di colore rosso⁴⁷, dato che l'American Clothing non ha fatto valere alcun tipo di errore di fatto o diritto.

85. In terzo luogo, per quanto attiene all'«imitazione», il confronto non è utile per determinare il rischio di confusione. Occorre

44 — Vi è unanimità nella dottrina che riconosce la libera commercializzazione degli emblemi nazionali entro i limiti stabiliti dalla legislazione dei singoli Stati; per tutti, Fezer, K. H., *Markenrecht*, 2ª ed., Ed. C.H. Beck, Monaco di Baviera, 1999, pag. 476.

45 — Ströbele, P., «Absolute Schutzhindernisse», in Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz*, 8ª ed., Ed. Heymanns, Monaco, 2006, pag. 411.

46 — Così interpreto l'opinione di Fezer, K.-H., op. cit., pag. 473.

47 — Punto 73 della sentenza impugnata.

che la copia riunisca le connotazioni araldiche che distinguono l'emblema da altri segni⁴⁸. Queste caratteristiche sono solitamente rinvenibili nella nota che gli Stati firmatari della Convenzione di Parigi inviano all'Ufficio dell'OMPI.

sarebbero state snaturate. Al contempo, questa società si sente discriminata in quanto lo stesso UAMI avrebbe interpretato diversamente gli artt. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 e 6 ter della Convenzione di Parigi in contesti analoghi.

86. In sintesi, in considerazione delle spiegazioni che precedono, non è ravvisabile nella sentenza impugnata alcun errore di interpretazione della locuzione «imitazione dal punto di vista araldico», per cui gli argomenti della ricorrente che si riferiscono a ciò devono essere respinti.

c) Gli errori dovuti alla mancata valutazione di alcune particolarità del contrassegno richiesto come marchio

87. L'American Clothing contesta al Tribunale di primo grado di aver trascurato l'«impressione d'insieme» generata dai marchi complessi. La ricorrente addebita inoltre al suddetto Tribunale di non avere sostenuto la registrazione presso l'UAMI effettuando un «disclaimer» («dichiarazione di rinuncia»), con il quale avrebbe desistito dalla tutela dell'emblema contestato, seguendo la prassi delle autorità canadesi in materia di marchi. Dal momento che il Tribunale non avrebbe agito in tali termini, le prove prodotte dall'American Clothing circa la prassi del «disclaimer» in Canada

88. Circa l'impressione d'insieme del marchio, la menzionata protezione assoluta degli emblemi nazionali si estende anche, in forza dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, ai casi in cui i simboli siano solo una parte di un altro contrassegno. Non si può dare un altro significato alla norma citata, quando aggiunge «(...) sia come elementi di detti marchi (...)». Ove non fosse intesa in questo senso, la tutela che tale norma accorda agli emblemi sarebbe completamente inefficace, dato che, se questi ultimi fossero collocati in una figura composta da più elementi, si eluderebbe l'ostacolo alla registrazione.

89. La prassi della dichiarazione di rinuncia è una facoltà dell'UAMI per salvare la registrazione in alcuni casi, non già un obbligo. L'agenzia comunitaria, comunque, non fa uso di tale potere giacché riconosce il principio secondo cui i segni che presentano numerose componenti non possono reclamare la protezione di uno solo⁴⁹. Sebbene la ricorrente chieda a questa Corte di giustizia che ordini all'UAMI di accettare un «disclaimer», è opportuno non dimenticare che, a norma

48 — Bodenhausen, G.H.C., op. cit., pag. 100; Ströbele, P., op. cit., pag. 411.

49 — Bender, A., «Der Ablauf des Anmeldeverfahrens», in Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis — Band I Markenverfahrensrecht*, Ed. C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2007, pag. 585.

dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'ufficio è tenuto a provvedere a quanto necessario per conformarsi al disposto delle sentenze dei giudici comunitari.

90. Tuttavia, contrariamente a quanto afferma l'*American Clothing*, la sentenza impugnata non nega l'esperienza dell'ufficio canadese dei marchi; al punto 85 essa si limita a constatare, in modo convincente, che la suddetta impresa non aveva provato una serie di argomenti relativi a tale punto. La ricorrente non precisa le modalità con cui si sarebbe verificato tale snaturamento, per cui tale censura, che mette in dubbio la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale di primo grado, cerca miglior sorte in sede di impugnazione. L'art. 58 dello Statuto, tuttavia, vieta a questa Corte ogni intervento circa l'accertamento dei fatti. Dato che la critica dello snaturamento non è stata corroborata da prove — unico modo con cui questa Corte può essere coinvolta in aspetti relativi ai fatti⁵⁰ — l'argomento analizzato deve essere dichiarato inammissibile.

91. Ad abundantiam, se si accogliesse questo argomento della ricorrente invocando controverse passate risolte dall'UAMI, secondo una giurisprudenza consolidata le decisioni adottate dalle commissioni di ricorso in forza del regolamento n. 40/94 relativamente alla

registrazione di un segno come marchio comunitario rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente in base a detto regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente⁵¹. Risulta dunque inconferente la censura di discriminazione rivolta alla sentenza controversa.

92. Circa l'esperienza di altre autorità nazionali in materia di marchi, il Tribunale di primo grado ha ricordato, al punto 84 della sentenza impugnata, che il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, costituito da norme proprie, che persegue obiettivi specifici, in modo totalmente indipendente dai sistemi nazionali. Di conseguenza, l'UAMI esamina i segni esclusivamente alla luce di tale normativa comunitaria senza essere vincolato dalle decisioni degli uffici degli Stati membri, sebbene tenga conto, come elementi di fatto, dei marchi già registrati nei paesi dell'Unione europea⁵².

⁵⁰ — Per esempio, sentenze 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, *DKV/UAMI (Companyline)* (Racc. pag. I-7561, punti 21 e 22), e conclusioni da me presentate in tale causa (paragrafi 59 e 60); 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 a C-252/99 P e C-254/99 P, *Limburgse Vinyl Maatschappij, LVM e a./Commissione* (Racc. pag. I-8375, punti 330 e 331); v. anche ordinanza 5 febbraio 2004, causa C-326/01 P, *Telefon & Buch* (Racc. pag. I-1371, punto 35).

⁵¹ — Sentenze 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, *BioID/UAMI* (Racc. pag. I-7975, punti 47-51); 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, *Deutsche SiSi-Werke/UAMI* (Racc. pag. I-551, punto 48), nonché ordinanze 13 febbraio 2008, causa C-212/07 P, *Indorata-Serviços e Gestão/UAMI* (punti 43 e 44), e 12 febbraio 2009, cause riunite C-39/08 e C-43/08, *Bild digital* (punto 13).

⁵² — In questo senso, sentenze 12 febbraio 2004, causa C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland* (Racc. pag. I-1619, punti 42-44), e causa C-218/01, *Henkel* (Racc. pag. I-1725, punti 61 e 62), nonché le conclusioni da me presentate in tale causa, paragrafi 23 e 24. V. anche ordinanza *Bild digital*, cit. alla nota 51, punti 14-16.

93. Da ultimo, la ricorrente censura il Tribunale di primo grado per non avere studiato le condizioni abituali di uso del marchio richiesto. A suo parere, le modalità con cui intendeva utilizzare il proprio ideogramma non avrebbero dato adito ad alcun equivoco, dato che il pubblico lo avrebbe interpretato come un ornamento, senza associarlo all'emblema.

d'uopo respingere l'unico motivo d'impugnazione dell'American Clothing e, di conseguenza, anche il ricorso nel suo complesso.

B — Ricorso d'impugnazione nella causa C-208/08 P

94. Tuttavia, come risulta dal punto 77 della sentenza impugnata, l'applicazione dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi non è subordinata ad un eventuale errore dei soggetti interessati circa l'origine dei prodotti designati dal marchio richiesto o all'esistenza di un nesso fra il titolare del segno e lo Stato di cui riproduce l'emblema. Per parte della dottrina, la ratio dell'art. 6 ter, lett. a), consiste nella necessità di evitare che il consumatore creda in un nesso «ufficiale» fra il segno e lo Stato a causa della mera presenza dell'emblema nazionale nel marchio⁵³. Tuttavia, sebbene l'interesse della normativa risieda nell'evitare il collegamento con l'emblema nazionale, ciò non assurge a requisito per l'applicazione della normativa. Anche questo argomento, pertanto, deve essere respinto.

1. Definizione delle posizioni

96. Nel proprio ricorso d'impugnazione, l'UAMI chiede l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui ha affermato che il combinato disposto dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94, e dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi non è applicabile ai marchi di servizi⁵⁴.

95. In considerazione delle spiegazioni che precedono, dopo avere confutato le domande della ricorrente nella causa C-202/08 P, è

97. La sua domanda processuale si sostanzia in un unico motivo, l'errore di diritto commesso dal Tribunale di primo grado nell'aver interpretato letteralmente il menzionato articolo della Convenzione di Parigi, senza considerarne lo spirito né

53 — Bodenhausen, G.H.C., op. cit., pag. 99; nel diritto inglese: Kitchen, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody Stuart, T. e Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14^a ed., Ed. Sweet & Maxwell, Londra, 2005, pag. 219; nel diritto spagnolo, Marco Arcalá, L.A., «Artículo 5. Prohibiciones absolutas», in Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (a cura di), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2^a ed., Ed. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, volume I, pag. 234.

54 — Punti 22-33 della sentenza impugnata.

l'impianto complessivo. In sintesi, l'agenzia comunitaria propugna un'interpretazione estensiva della norma convenzionale, a supporto della quale svolge le seguenti considerazioni:

- 1) la revisione della Convenzione effettuata a Lisbona nel 1958 ha esteso l'obbligo degli Stati contraenti di tutelare i segni di commercio e di fabbrica anche a quelli dei servizi, introducendo l'art. 6 *sexies*⁵⁵, poiché la riforma aspira ad equiparare le due categorie, quella dei beni e quella delle prestazioni;
- 2) secondo quanto si evince dall'art. 29, n. 1, del regolamento n. 40/94, l'obiettivo non consisteva nel disciplinare in modo diverso i marchi di commercio e quelli di servizi;
- 3) l'art. 16 del TLT, con il quale, inteso a contrario sensu, il Tribunale di primo grado ha confermato che il citato art. 6 *sexies* non trovava applicazione ai marchi di servizi, apporta solamente una precisazione circa l'ambito operativo della Convenzione, senza modificarlo; e
- 4) la Corte si è espressa, almeno implicitamente, a favore della parità di trattamento fra entrambe le classi di segni, giacché nella causa nota come «Fincas Tarragona»⁵⁶, nel risolvere una questione pregiudiziale la sentenza non ha sciolto, in modo preventivo e d'ufficio, il dubbio circa l'applicabilità ai marchi di servizi del combinato disposto dell'art. 4, n. 2, lett. d), della direttiva 89/104, e dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi, che, come il citato art. 6 ter, menziona esclusivamente i marchi di commercio o di fabbrica.

98. L'*American Clothing*, invece, evidenzia il carattere chiaro e incondizionato dell'art. 6 ter, che non sarebbe applicabile ai marchi di servizi.

99. Essa è dell'avviso che la citata sentenza *Fincas Tarragona* non abbia esaminato l'art. 6 bis della Convenzione di Parigi, e per giunta il Tribunale di primo grado anche in precedenza avrebbe affermato che tale articolo non comprende i marchi di servizi⁵⁷.

⁵⁵ — Riprodotto al paragrafo 9 delle presenti conclusioni.

⁵⁶ — Sentenza 22 novembre 2007, causa C-328/06, Nieto Nuño (Racc. pag. I-10093).

⁵⁷ — Allude alle sentenze del Tribunale di primo grado 11 luglio 2007, causa T-263/03, Mülhens/UAMI (punto 54), e causa T-150/04, Mülhens (Racc. pag. II-2353, punto 59).

100. Deduce inoltre che l'art. 6 sexies della Convenzione di Parigi non incide sull'art. 6 ter, giacché dall'Atto di Lisbona risulta che in quella conferenza non ha trovato seguito un'idea più ambiziosa volta ad assimilare i marchi di servizi a quelli di commercio.

Un'analisi separata di ciascuna di queste norme aiuta a ricavare utili conseguenze.

101. La società ritiene che l'art. 16 del TLT non incida sul controverso art. 6 ter della Convenzione di Parigi, bensì che lo completi, estendendone il campo di azione ai servizi.

a) La corretta interpretazione dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi

104. La finalità essenziale della Convenzione consiste nel ribadire il principio del trattamento nazionale, corredandolo di alcune regole minime di tutela degli oggetti di proprietà industriale cui si riferisce⁵⁸.

2. Analisi del ricorso

102. Sebbene concordi con l'UAMI quando denuncia un errore di diritto nell'interpretazione del combinato disposto dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, dissento quando sostiene che l'errore scaturisca dall'esegesi letterale di tale norma; inoltre, non approvo neanche un'applicazione estensiva che faccia ricorso all'art. 6 sexies e al TLT, poiché ciò costituisce una forzatura eccessiva del senso di tutti gli articoli citati.

105. Il modello del trattamento nazionale comprende, da un lato, il divieto di discriminazione dei segni stranieri, accordando loro una tutela giudiziaria identica a quella dei brevetti, dei marchi e dei modelli in ambito statale. Esso contiene, d'altro canto, una norma di conflitto in virtù della quale nei paesi firmatari della Convenzione le controversie in materia di proprietà industriale devono essere giudicate con riferimento alla *lex loci protectionis*, ossia, in base all'ordinamento dello Stato nel quale si cerca la tutela giuridica dell'invenzione, del marchio o del disegno, conformemente al principio di territorialità che ispira la Convenzione⁵⁹.

103. Il Tribunale di primo grado ha travisato la finalità della Convenzione di Parigi e il rinvio a tale Convenzione operato dall'art. 7 del regolamento sul marchio comunitario.

58 — Beier, F.-K., «One Hundred Years of International Cooperation — The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future», in *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, volume 15, n. 1/1984, pag. 11; Bodenhäusen, G.H.C., op. cit., pagg. 12 e 13.

59 — Beier, F.-K., op. cit., pagg. 9 e 10. Bodenhäusen, G.H.C., op. cit., pag. 30.

106. Conseguentemente, i firmatari della Convenzione di Parigi si impegnano ad applicare nel medesimo modo le proprie leggi in materia di proprietà industriale ai marchi dei propri cittadini e a quelli dei cittadini degli altri Stati contraenti, e questi ultimi possono invocare, come minimo, la tutela dispensata nella Convenzione.

107. Pertanto, il Tribunale di primo grado versa in errore quando nega parzialmente la salvaguardia degli emblemi in forza dell'art. 6 ter, perché, anche se la suddetta disposizione non comprende i marchi di servizi, ad essa non spetta nemmeno occuparsi diffusamente dell'ambito operativo della tutela assoluta degli emblemi. La norma in questione richiede solo agli Stati firmatari di non registrare marchi di fabbrica o di commercio identici o che contengano un emblema nazionale. I paesi firmatari, tuttavia, restano i liberi di estendere l'ambito di applicazione della norma ai marchi di servizi⁶⁰. In questo senso l'UAMI coglie nel segno quando invoca il carattere di «norma de minimis» della Convenzione e non di «legge uniforme». Nel diritto comunitario non mancano esempi di questo tipo di normative che autorizzano gli Stati membri ad andare oltre i requisiti fissati in una direttiva, ricorrendo al cosiddetto metodo di «armonizzazione minima».

108. Invece, contrariamente all'opinione dell'UAMI, l'art. 6 sexies non sostiene un'interpretazione estensiva dell'art. 6 ter, entrambi della Convenzione. L'art. 6 sexies esorta

unicamente gli Stati firmatari a proteggere i marchi di servizi, senza pretenderne la registrazione. Le modalità di tale protezione dei segni, dunque, sono riservate a ciascun paese, il quale può così assimilarle ai marchi di fabbrica e di commercio o stabilire un regime speciale. In ogni caso, a parte i riferimenti concreti ai servizi nella Convenzione, come quelli di cui agli artt. 2 e 3 in relazione all'art. 5⁶¹, spetta al legislatore nazionale stabilire il grado di equivalenza dei marchi che designano prestazioni con quelli che figurano su beni di consumo⁶².

109. In sintesi, l'estensione ai marchi di servizio della protezione accordata agli emblemi nazionali non si deduce dalla Convenzione di Parigi, bensì dalla normativa nazionale o comunitaria.

b) Sulla portata dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94

110. Il dilemma se questo impedimento assoluto alla registrazione si applichi anche ai marchi di servizi dipende, quindi, dal regolamento sul marchio comunitario e, a mio parere, deve essere risolto affermativamente.

60 — Bodenhausen, G.H.C., op. cit., pag. 99.

61 — Bodenhausen, G.H.C., op. cit., pag. 90.

62 — Bogsch, A., op. cit., pag. 229.

111. In primo luogo il settimo e il nono 'considerando' di tale regolamento, così come l'art. 1, n. 1, rafforzano la rilevanza di detto impedimento, a parità di condizioni, sia per i segni apposti su beni sia per quelli che designano prestazioni di servizi. Inoltre, salvo errori o omissioni, nel regolamento non vi è nessuna norma che li differenzi, soprattutto sotto il profilo della loro registrazione o dei diritti del titolare.

112. In secondo luogo, dal momento che il legislatore europeo, nell'esercizio della propria competenza, ha equiparato i due contrassegni nell'ambito del regolamento n. 40/94, non avrebbe senso attribuirgli l'intenzione di limitare la protezione degli emblemi nazionali proprio per i servizi, che rappresentano il settore di attività economica di maggior peso nel prodotto interno lordo di tutti gli Stati membri.

113. In questo contesto, sono convinto che il rinvio di cui all'art. 7, n. 1, lett. h), debba essere interpretato come riferito all'impedimento alla registrazione di cui all'art. 6 ter della Convenzione, ma non al suo presunto ambito di applicazione.

114. In terzo luogo non condivido il ragionamento del Tribunale di primo grado, secondo cui nell'elaborare il citato regolamento, il legislatore europeo era cosciente che il rinvio dell'art. 7, n. 1, lett. h), comportasse una limitazione dell'opponibilità delle insegne nazionali ai marchi di commercio o di

fabbrica, lasciandole senza tutela rispetto ai marchi di servizi⁶³. Presumo piuttosto che gli Stati membri fossero perfettamente consapevoli del fatto che la Convenzione di Parigi non comportasse tale restrizione e che non limitasse nemmeno la competenza di decidere la natura della difesa che intendevano garantire ai marchi di servizi nello spazio comunitario.

115. È improbabile che, come lascia intendere la sentenza impugnata, nell'ambito del regolamento n. 40/94, il cui carattere è talmente innovativo e la cui approvazione ha richiesto l'unanimità in forza dell'art. 235 del Trattato CEE (ora art. 308 CE), nessuno Stato abbia ravvisato l'indebolimento della tutela dei simboli nazionali che, secondo questa sentenza, il citato rinvio dell'art. 7, n. 1, lett. h), comporta, a maggior ragione se si considera la sensibilità dei governi nei confronti di questi emblemi.

116. Pertanto, è d'uopo accogliere il motivo unico di impugnazione invocato dall'UAMI nella causa C-208/08 P, relativo ad un errore

63 — Punto 32 della sentenza impugnata.

di diritto nell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, e annullare la sentenza oggetto del ricorso di impugnazione proposto dall'agenzia comunitaria.

delle spese derivanti dal procedimento, come prescrive l'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

VII — Spese

117. La soluzione che propongo suggerisce di condannare l'American Clothing a farsi carico

118. Poiché è risultata soccombente nelle cause C-202/08 P e C-208/08 P, la citata impresa deve essere inoltre condannata alle spese di entrambe le impugnazioni, in forza del combinato disposto dell'art. 122, n. 1, e dell'art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte.

VIII — Conclusione

119. Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco che la Corte di giustizia voglia:

- 1) Respingere il ricorso d'impugnazione proposto dall'American Clothing Associates SA nella causa C-202/08 P avverso la sentenza pronunciata il 28 febbraio 2008 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado nella causa T-215/06.
- 2) Accogliere l'unico motivo d'impugnazione proposto dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nella causa C-208/08 P

avverso la sentenza pronunciata il 28 febbraio 2008 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado nella causa T-215/06 e annullare la suddetta sentenza nella parte in cui ha dichiarato che l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in combinato disposto con l'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, non si applica ai marchi di servizi.

- 3) Condannare l'American Clothing Associates SA a tutte le spese relative ai due gradi di giudizio e, segnatamente, a quelle maturate in sede di impugnazione per i due ricorsi.