



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

27 marzo 2019*

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b) – Diniego di registrazione o nullità – Valutazione in concreto del carattere distintivo – Qualificazione di un marchio – Rilevanza – Marchio cromatico o marchio figurativo – Rappresentazione grafica di un marchio presentato sotto forma figurativa – Requisiti per la registrazione – Rappresentazione grafica non sufficientemente chiara e precisa»

Nella causa C-578/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisione del 28 settembre 2017, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 2017, nel procedimento avviato da

Oy Hartwall Ab

con l'intervento del:

Patentti- ja rekisterihallitus,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász (relatore), e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 6 settembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Oy Hartwall Ab, da J. Palm, oikeudenkäyntiavustaja;
- per il governo finlandese, da S. Hartikainen, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da E. Gippini Fournier, I. Koskinen e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 novembre 2018,

* Lingua processuale: il finlandese.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento avviato dalla Oy Hartwall Ab in merito al rigetto, da parte del Patentti- ja rekisterihallitus (Ufficio per la proprietà intellettuale, Finlandia) di una domanda di registrazione di marchio presentata dalla Hartwall.

Contesto normativo

Direttiva 2008/95

- 3 Il considerando 6 della direttiva 2008/95 così recita:

«Gli Stati membri dovrebbero mantenere inoltre la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti attraverso la registrazione. Spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura di opposizione o un esame d'ufficio, ovvero entrambi. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa».

- 4 L'articolo 2 della direttiva, rubricato «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 Il successivo articolo 3, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», prevede, ai paragrafi 1 e 3, quanto segue:

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

(...)

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

(...)

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».

Diritto finlandese

- 6 La tavaramerkkilaki (7/1964) [legge sui marchi (7/1964)], nel testo applicabile al procedimento principale, prevede, all'articolo 1, paragrafo 2, che «possono costituire marchi di impresa tutti i segni suscettibili di essere riprodotti graficamente adatti a distinguere i prodotti immessi in commercio da altri prodotti. In particolare, un marchio può essere una parola, compreso un nome di persona, un disegno, una lettera, una cifra e la forma del prodotto o il suo confezionamento».
- 7 Ai sensi dell'articolo 13 della legge medesima, «il marchio da registrare deve servire a distinguere i prodotti del titolare del marchio dai prodotti di terzi. (...) Nella valutazione del carattere distintivo del segno occorre prendere in considerazione tutte le circostanze e, in particolare, la durata e l'ampiezza dell'uso del marchio».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 8 Con domanda del 20 settembre 2012, depositata presso l'Ufficio per la proprietà intellettuale, la Hartwall chiedeva la registrazione come marchio cromatico del segno rappresentato infra e descritto nel seguente modo: «I colori del segno sono blu (PMS 2748, PMS CYAN) e grigio (PMS 877)» (in prosieguo: il «marchio di cui trattasi»).



- 9 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 32, ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione: «Acque minerali».
- 10 A seguito di un provvedimento prodromico dell'Ufficio per la proprietà intellettuale, la Hartwall precisava di aver chiesto la registrazione del marchio oggetto della domanda come «marchio cromatico» e non come marchio figurativo.
- 11 L'Ufficio stesso respingeva la domanda con decisione del 5 giugno 2013, per assenza di carattere distintivo.
- 12 A tale proposito, l'Ufficio sottolineava che non può essere concesso un diritto esclusivo per la registrazione di colori dati se non è stato dimostrato che i colori per i quale si richieda la protezione ai sensi della legge sui marchi abbiano acquisito un carattere distintivo per effetto di un uso durevole e importante.
- 13 La decisione dell'Ufficio precisava che, alla luce dello studio di mercato prodotto dalla Hartwall, la notorietà del marchio di cui trattasi si era affermata con riguardo non ai colori di per sé considerati, bensì al segno figurativo i cui contorni sono definiti e identificati. Di conseguenza, contrariamente a quanto postulato da costante prassi dell'Ufficio medesimo, non risulterebbe dimostrato che la combinazione cromatica oggetto della domanda di protezione sia stata usata così a lungo e ampiamente per identificare i prodotti offerti dalla Hartwall da acquisire in Finlandia, al momento della domanda di registrazione, carattere distintivo a seguito dell'uso stesso.

- 14 Avverso tale provvedimento dell'Ufficio della proprietà intellettuale la Hartwall proponeva ricorso dinanzi al markkinaoikeus (Tribunale del commercio, Finlandia), il quale veniva respinto.
- 15 A sostegno di tale decisione, il markkinaoikeus (Tribunale del commercio) rilevava che la rappresentazione grafica oggetto della domanda di protezione ai sensi del diritto dei marchi non conteneva una disposizione sistematica che associava i colori considerati in modo predeterminato e costante e che, di conseguenza, il segno stesso non soddisfaceva i requisiti di rappresentazione grafica di un segno come previsto dalla legge in materia di marchi (7/1964).
- 16 Contro la decisione del markkinaoikeus (Tribunale del commercio) la Hartwall proponeva ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia).
- 17 Il giudice del rinvio rileva che, a sua conoscenza, la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione se un segno, rappresentato come un disegno a colori, possa essere o meno registrato come «marchio cromatico». Aggiunge che la Corte non si è nemmeno ancora pronunciata sugli effetti derivanti dalla classificazione di un marchio come un marchio cromatico per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo del marchio medesimo.
- 18 Il giudice del rinvio sottolinea la rilevanza della risposta a tale questione ai fini della causa dinanzi ad esso pendente, considerato che l'Ufficio della proprietà intellettuale ritiene che, nel caso di un marchio cromatico, il carattere distintivo del segno debba essere dimostrato per mezzo di un uso durevole e significativo del segno stesso.
- 19 Si interroga, quindi, sulle conseguenze derivanti dalla qualifica data ad un segno da chi ne richieda la protezione in base al diritto dei marchi.
- 20 Ciò premesso, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha disposto di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se, nell'interpretazione del requisito del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2008/95], rilevi la circostanza che la registrazione del marchio sia richiesta a titolo di marchio figurativo o di marchio cromatico.
 - 2) Nel caso in cui la qualificazione del marchio come marchio cromatico o marchio figurativo rilevi ai fini della valutazione del suo carattere distintivo, se il marchio, al di là della sua rappresentazione grafica, possa essere registrato quale marchio cromatico, come richiesto nella domanda di registrazione, oppure solo quale marchio figurativo.
 - 3) Nel caso in cui sia consentita la registrazione, quale marchio cromatico, del marchio rappresentato graficamente nella relativa domanda, se, ai fini della registrazione di un marchio rappresentato nella domanda graficamente con la precisione necessaria alla registrazione, quale marchio cromatico, come postulato dalla giurisprudenza della Corte (senza che si tratti della registrazione di un colore come marchio in sé, astratto, senza forma o contorni), sia inoltre necessaria la specifica prova di un uso effettivo, quale richiesta dall'ufficio dei brevetti e del registro, ovvero una prova di qualsivoglia genere».

Sulle questioni pregiudiziali

- 21 Va ricordato, in limine, che la direttiva 2008/95 non definisce categorie di marchi e che né l'articolo 2, né l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3, della direttiva medesima operano distinzioni tra categorie di marchi (v., in tal senso, sentenza dal 19 giugno 2014, Oberbank e a., C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 46).

- 22 A termini del considerando 6 della direttiva 2008/95, spetta agli Stati membri stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità conservando in questo campo piena libertà di adottare norme a disciplina di tali procedure.
- 23 Tale libertà, tuttavia, non può avere l'effetto di violare la definizione armonizzata della nozione di marchio e i criteri che definiscono il carattere distintivo di un marchio, quali risultanti entrambi dagli articoli 2 e 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, salvo compromettere l'effetto utile di tale direttiva e il corretto funzionamento del sistema di registrazione dei marchi di impresa.

Sulla prima questione

- 24 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 debbano essere interpretati nel senso che la qualificazione data a un segno al momento della sua registrazione da parte del richiedente, come «marchio cromatico» o «marchio figurativo», costituisca un elemento pertinente per determinare se tale segno possa costituire un marchio e, se del caso, esso possieda carattere distintivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva medesima.
- 25 A tal proposito, va rilevato, innanzitutto, che la circostanza che la registrazione di un segno sia richiesta come «marchio cromatico» o «marchio figurativo», è rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto e della portata della protezione conferita dal diritto dei marchi, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2008/95. Infatti, la qualificazione del segno come «marchio cromatico» o «marchio figurativo», contribuisce a precisare l'oggetto e la portata della protezione richiesta ai sensi del diritto dei marchi consentendo di specificare se i contorni facciano parte dell'oggetto della domanda di registrazione.
- 26 Per quanto riguarda gli effetti della qualificazione di un segno come «marchio cromatico» o «marchio figurativo» sulla valutazione del carattere distintivo, si deve rilevare che l'autorità competente, quando esamina una domanda di registrazione di marchio, è tenuta, per determinare se il segno per il quale sia stata richiesta la protezione ai sensi del diritto dei marchi rivesta un carattere distintivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/95, ad effettuare una valutazione in concreto, prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti del caso di specie, incluso, se del caso, l'uso che di tale segno sia stato fatto (v., in tal senso, sentenze del 6 maggio 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, punto 76; del 12 febbraio 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, punti da 31 a 35, nonché del 24 giugno 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 41).
- 27 L'esame del carattere distintivo di un marchio non può essere, quindi, effettuato in abstracto (sentenza del 12 febbraio 2004, *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, punto 31).
- 28 Inoltre, la Corte ha affermato che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi cromatici sono identici a quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Le difficoltà che potrebbero essere riscontrate nell'accertamento del carattere distintivo di talune categorie di marchi, in considerazione della loro peculiare natura e di cui è legittimo tener conto, non giustificano la fissazione di più rigorosi criteri di valutazione di detto carattere, che suppliscano o deroghino all'applicazione del criterio del carattere distintivo nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza relativa ad altre categorie di marchi (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, *Oberbank e a.*, C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punti 46 e 47).
- 29 Tuttavia, sebbene i criteri di valutazione del carattere distintivo siano uguali per i marchi cromatici e i marchi figurativi, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la percezione del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa quando si tratta di un segno costituito da un colore specifico o di un marchio denominativo o figurativo. Infatti, se il pubblico ha l'abitudine di percepire, immediatamente,

marchi denominativi o figurativi come segni d'identificazione dell'origine del prodotto, un semplice colore specifico difetta, di regola, della proprietà tipica di distinguere i prodotti di una determinata impresa (v., in tal senso, sentenza del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punto 65).

- 30 In tal senso la Corte ha dichiarato che, nel caso di un colore specifico, l'esistenza di un carattere distintivo anteriormente a qualsiasi utilizzazione potrebbe ipotizzarsi solamente in circostanze eccezionali, e che un colore specifico, ancorché non possieda ab initio carattere distintivo, può acquisire tale carattere, con riguardo ai prodotti o ai servizi per i quali sia richiesta la registrazione, a seguito di uso (sentenza del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punti 66 e 67).
- 31 Inoltre, ai fini della valutazione del carattere distintivo che un determinato colore può presentare come marchio, occorre tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione (sentenze del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punto 60, e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 41).
- 32 Ciò detto, si deve precisare che la giurisprudenza della Corte richiamata ai punti precedenti non può dispensare le autorità competenti in materia di marchi dal procedere a un esame in concreto del carattere distintivo che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie. Di conseguenza, sarebbe contrario ad un esame di tal genere il fatto che le autorità medesime possano riconoscere carattere distintivo a un colore specifico o a una combinazione di colori solo in base all'utilizzo del segno cromatico stesso in relazione ai prodotti o ai servizi richiesti.
- 33 Inoltre, nel caso in cui il segno la cui registrazione sia richiesta quale marchio sia costituito da una combinazione di colori designati in maniera astratta e senza contorni, secondo la giurisprudenza della Corte la rappresentazione grafica di tali colori deve comportare una disposizione sistematica che associ gli stessi colori in modo predeterminato e costante (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 33).
- 34 Infatti, nell'ambito dell'analisi in concreto e globale del carattere distintivo, si deve esaminare se, e in qual misura, la combinazione di colori che implichi una disposizione sistematica sia idonea a conferire al segno in questione un carattere distintivo intrinseco.
- 35 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 devono essere interpretati nel senso che la qualificazione data a un segno al momento della sua registrazione da parte del depositante, come «marchio cromatico» o «marchio figurativo», costituisce uno degli elementi rilevanti al fine di determinare se il segno medesimo sia idoneo a costituire un marchio ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva, e, eventualmente, se tale marchio possieda un carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva stessa, senza peraltro dispensare l'autorità competente in materia di marchi dal proprio obbligo di procedere a un'analisi in concreto e globale del carattere distintivo del marchio in questione, il che implica che l'autorità medesima non può negare la registrazione di un segno come marchio per il semplice motivo che esso non abbia acquisito carattere distintivo per effetto del suo uso in relazione ai prodotti o ai servizi richiesti.

Sulla seconda questione

- 36 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2 della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che osti alla registrazione di un marchio, come quello oggetto del procedimento principale, presentato nella domanda di marchio sotto forma di disegno, come marchio cromatico.

- 37 Nella specie, il giudice del rinvio fa presente che, conformemente alla domanda di registrazione presentata dalla Hartwall, il segno del quale è richiesta la protezione è rappresentato da un disegno a colori dai contorni delimitati, mentre la qualificazione che la Hartwall fa del marchio del quale è richiesta la registrazione riguarda una combinazione di colori senza contorni.
- 38 A tal riguardo, si deve sottolineare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, un segno può essere registrato come marchio solo qualora il richiedente ne faccia una rappresentazione grafica, conformemente al requisito di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/95, nel senso che l'oggetto e la portata della protezione richiesta siano chiaramente e precisamente determinati (v., in tal senso, sentenza del 6 maggio 2003, *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
- 39 La descrizione verbale del segno contribuisce a precisare l'oggetto e la portata della protezione richiesta ai sensi del diritto dei marchi (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2003, *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:641, punto 59, e, per tutte, sentenza del 24 giugno 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 34).
- 40 Orbene, come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi da 60 a 63 delle proprie conclusioni, qualora sussista, in una domanda di registrazione di marchio, una contraddizione tra il segno del quale sia richiesta la protezione nella forma di un disegno, e la qualificazione che il richiedente abbia dato al marchio con la conseguenza di rendere impossibile la determinazione esatta dell'oggetto e della portata della protezione richiesta ai sensi del diritto dei marchi, l'autorità competente deve negare la registrazione di tale marchio per assenza di chiarezza e precisione della domanda di marchio.
- 41 Nella specie, il segno del quale è richiesta la protezione è rappresentato da un disegno figurativo, mentre la descrizione verbale menziona una protezione riguardante unicamente due colori, vale a dire il blu e il grigio. Inoltre, la Hartwall ha precisato di richiedere la registrazione del marchio di cui trattasi come marchio cromatico.
- 42 Tali circostanze rivelano una contraddizione da cui emerge un'assenza di chiarezza e di precisione della domanda di protezione ai sensi del diritto dei marchi.
- 43 Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 2 della direttiva 2008/95 dev'essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, osta alla registrazione di un segno come marchio in considerazione dell'esistenza di una contraddizione nella domanda di registrazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulla terza questione

- 44 Alla luce della soluzione della seconda questione, non occorre procedere alla soluzione della terza questione.

Sulle spese

- 45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

- 1) **Gli articoli 2 e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che la qualificazione data a un segno al momento della sua registrazione da parte del depositante, come «marchio cromatico» o «marchio figurativo», costituisce uno degli elementi rilevanti al fine di determinare se il segno medesimo sia idoneo a costituire un marchio ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva, e, eventualmente, se tale marchio possieda un carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva stessa, senza peraltro dispensare l'autorità competente in materia di marchi dal proprio obbligo di procedere a un'analisi in concreto e globale del carattere distintivo del marchio in questione, il che implica che l'autorità medesima non può negare la registrazione di un segno come marchio per il semplice motivo che esso non abbia acquisito carattere distintivo per effetto del suo uso in relazione ai prodotti o ai servizi richiesti.**
- 2) **L'articolo 2 della direttiva 2008/95 dev'essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, osta alla registrazione di un segno come marchio in considerazione dell'esistenza di una contraddizione nella domanda di registrazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.**

Firme