

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 luglio 2005 \*

Nel procedimento C-418/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundespatentgericht (Germania) con decisione 15 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 20 novembre 2002, nella causa promossa da

**Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG**

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore) e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 1° luglio 2004,

\* Lingua processuale: il tedesco.

considerate le osservazioni presentate:

- per la Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG, dal sig. Schaeffer, Rechtsanwalt;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Bodard-Hermant, in qualità di agenti;
- per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Tappin, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. N. B. Rasmussen e dalla sig.ra S. Fries, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 gennaio 2005,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- <sup>1</sup> La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 2, 4, n. 1, lett. b), e 5, 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 d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte AG (in prosiegua: la «Praktiker Märkte») e il Deutsches Patent- und Markenamt (ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) riguardo alla registrazione di un marchio di servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio.

### **Contesto normativo**

- 3 L'art. 2 della direttiva 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».

- 4 L'art. 4, n. 1, della detta direttiva recita quanto segue:

«1. Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

- a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;

b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa ed il marchio di impresa anteriore».

5 L'art. 5, n. 1, prevede quanto segue:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa».

6 Ai termini del dodicesimo 'considerando' della direttiva, è necessario che le disposizioni della direttiva medesima siano in perfetta armonia con quelle della convenzione per la protezione della proprietà industriale, sottoscritta a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «convenzione di Parigi»), vincolante per tutti gli Stati membri della Comunità.

7 L'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale di prodotti e servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«accordo di Nizza»), è stato stipulato sulla base dell'art. 19 della convenzione di Parigi, ai termini del quale i paesi dell'Unione si riservano il diritto di concludere separatamente, tra loro, accordi particolari per la protezione della proprietà industriale.

8 La classificazione prevista da tale Accordo (in prosieguo: la «classificazione di Nizza») intitola la classe 35, relativa a taluni servizi, come segue:

«Pubblicità;

gestione di affari commerciali;

amministrazione commerciale;

lavori di ufficio».

9 La nota esplicativa relativa a tale classe precisa:

«(...)

Questa classe comprende in particolare:

— il raggruppamento, per conto terzi, di prodotti vari (eccetto il loro trasporto) in modo tale da consentire al consumatore di esaminarli agevolmente ai fini del loro acquisto;

(...)

Questa classe non comprende in particolare:

- l'attività di un'azienda la cui funzione principale consista nella vendita di merci, vale a dire di un'azienda detta commerciale;

(...).

10 L'art. 2 dell'accordo di Nizza prevede quanto segue:

«1) Fatti salvi gli obblighi imposti dal presente [a]ccordo, la portata della classificazione è quella attribuitale da ciascun Paese dell'Unione particolare. In modo particolare, la classificazione non vincola i Paesi dell'Unione particolare né quanto alla valutazione della portata della protezione del marchio, né quanto al riconoscimento dei marchi di servizio.

2) Ciascun Paese dell'Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

3) Le Amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare faranno figurare, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.

(...).

## Causa principale e questioni pregiudiziali

- 11 La Praktiker Märkte depositava presso il Deutsches Patent- und Markenamt, ai fini della registrazione, il marchio Praktiker, in particolare, per il servizio di «commercio al dettaglio di articoli di edilizia, articoli di bricolage e di giardinaggio e altri beni di consumo per il settore del “do-it-yourself”».
  
- 12 Il Deutsches Patent- und Markenamt respingeva tale domanda, ritenendo che la nozione di «commercio al dettaglio» non designi servizi indipendenti, dotati di autonomo significato economico, bensì si riferisca alla sola distribuzione di prodotti in quanto tale. Le attività economiche costituenti la sostanza della distribuzione di prodotti, in particolare l'acquisto e la vendita dei prodotti stessi, non costituirebbero servizi idonei ad essere registrati come marchi. La tutela dei marchi potrebbe essere ottenuta, a tale riguardo, solamente mediante la domanda di registrazione di un marchio che contraddistingua i vari prodotti commercializzati.
  
- 13 La Praktiker Märkte impugnava tale decisione dinanzi al Bundespatentgericht facendo valere, in particolare, che l'evoluzione economica verso una società di servizi esige una nuova valutazione del commercio al dettaglio come servizio. La decisione d'acquisto del consumatore sarebbe sempre più influenzata non solo dalla disponibilità e dal costo del prodotto, bensì anche da altri aspetti, quali la scelta e il raggruppamento dei prodotti, la loro presentazione, il servizio fornito dal personale, la pubblicità, l'immagine e lo stato del negozio, etc. Tali servizi forniti nel contesto della vendita al dettaglio consentirebbero ai commercianti al dettaglio di distinguersi dalla concorrenza. Queste prestazioni dovrebbero poter beneficiare di tutela in quanto marchio di servizi. In tal senso, la tutela prevista per i marchi sarebbe ormai riconosciuta ai servizi forniti da un commerciante al dettaglio non solo dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), bensì parimenti dalla maggior parte degli Stati membri. Sarebbe quindi necessaria una valutazione uniforme di tale questione in seno alla Comunità.

14 Ciò premesso, il Bundespatentgericht decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la vendita al dettaglio di merci costituisca un servizio ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

In caso di soluzione affermativa:

2) In qual misura il contenuto di tali servizi forniti da un commerciante al dettaglio debba essere specificato al fine di garantire che l'oggetto della tutela del marchio risulti determinato, come imposto:

a) dalla funzione del marchio, definita dall'art. 2 della direttiva, di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese,

b) dalla necessità di delimitare l'ambito di tutela di un marchio in caso di conflitto.

3) In qual misura debba essere delimitata la sfera della somiglianza [artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della direttiva] tra servizi di tal genere forniti da un commerciante al dettaglio e

a) altri servizi forniti nell'ambito della distribuzione di merci, o

b) le merci distribuite dal commerciante al dettaglio di cui trattasi».

15 Il giudice del rinvio rileva che l'art. 2 della direttiva non definisce i termini «prodotti» e «servizi», ivi utilizzati.

16 A suo avviso, la sostanza dell'attività indipendente di un commerciante al dettaglio, per mezzo della quale questi si mette in concorrenza diretta con altri distributori di prodotti e per la quale potrebbe rivelarsi necessaria la tutela autonoma quale marchio di servizi, si riduce alle attività specifiche di vendita che consentono la distribuzione dei prodotti senza limitarsi alla sua realizzazione. Si tratterebbe, nella specie, del raggruppamento di prodotti provenienti da diverse imprese, al fine di ottenere un assortimento e la relativa offerta a livello di un'entità di distribuzione, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga nell'ambito di un commercio tradizionale, di vendita per corrispondenza o di commercio elettronico. Ancorché non fatturati separatamente ad un singolo cliente, i servizi di cui trattasi potrebbero essere considerati forniti a titolo oneroso, remunerati mediante l'utile commerciale.

17 Tuttavia, secondo il Bundespatentgericht, affinché sia garantita la funzione del marchio di individuare l'origine del prodotto, l'oggetto della tutela attribuita deve essere determinato in modo sufficientemente netto. Denominazioni generiche quali «servizi di commercio al dettaglio» non consentirebbero di soddisfare l'esigenza del carattere determinato dei diritti di esclusività. Limitazioni concernenti unicamente i prodotti distribuiti non farebbero venir meno il carattere indeterminato della menzione «commercio al dettaglio» nel settore interessato, lasciando aperta la questione relativa alla determinazione dei servizi offerti, al di là della mera vendita dei prodotti di cui trattasi. Obiezioni analoghe potrebbero essere formulate riguardo alle precisazioni relative al tipo di punto vendita, come ad esempio «grande magazzino» o «supermercato».

- 18 La necessità di una limitazione, all'atto della registrazione dei marchi, del contenuto della nozione di «servizi forniti da un commerciante al dettaglio» si imporrebbe a maggior ragione nell'interpretazione della nozione di «rischio di confusione», di cui agli artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della direttiva. Infatti, anche un'adeguata precisazione, all'atto del procedimento di registrazione, del contenuto della nozione di «servizi forniti da un commerciante al dettaglio» sarebbe insufficiente, in definitiva, se al marchio di servizi registrato dovesse essere collegato un ambito di tutela non controllabile per effetto di un'interpretazione ampia della nozione di «somiglianza dei prodotti o servizi».

### **Sulle questioni pregiudiziali**

#### *Sulle prime due questioni*

- 19 Con le prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il Bundespatentgericht chiede, in sostanza, se la nozione di «servizi» contemplata dalla direttiva, segnatamente all'art. 2, vada interpretata nel senso che essa ricomprende i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio di prodotti e, in caso di soluzione affermativa, se la registrazione di un marchio di servizi per tali prestazioni sia subordinata a talune precisazioni.

#### Osservazioni presentate alla Corte

- 20 Secondo la Praktiker Märkte, il commercio al dettaglio di prodotti costituisce un servizio ai sensi della direttiva. Un marchio che lo tuteli come servizio sarebbe idoneo a soddisfare la funzione del marchio di individuare l'origine del prodotto. Non sarebbe necessario precisare il contenuto dei servizi forniti per la determinazione dell'oggetto della tutela.

- 21 All'udienza il governo francese ha dichiarato di riconoscere, ormai, che talune prestazioni specifiche connesse alla vendita al dettaglio, il cui contenuto dovrebbe essere precisato, possono costituire prestazioni autonome rispetto alla vendita e sono pertanto suscettibili di beneficiare della tutela prevista per il marchio.
- 22 Secondo il governo austriaco, il nucleo essenziale del commercio al dettaglio, vale a dire la vendita di prodotti, non costituisce un servizio tale da poter costituire oggetto, in quanto tale, della tutela prevista per il marchio, come risulta, ad avviso del governo medesimo, dalla nota esplicativa relativa alla classe 35 della classificazione di Nizza. Solo prestazioni che eccedano tale nucleo essenziale, il contenuto delle quali dovrebbe essere specificato, potrebbero dar luogo alla registrazione di un marchio di servizi.
- 23 Il governo del Regno Unito deduce che un marchio può essere validamente registrato per un servizio se i consumatori si vedono offrire, con tale marchio, un servizio identificabile che vada al di là della semplice distribuzione di merci. La nota esplicativa relativa alla classe 35 della classificazione di Nizza confermerebbe che la mera distribuzione di prodotti non rappresenta un servizio identificabile, ma che gli aspetti dell'attività del commercio al dettaglio relativi al raggruppamento, per conto terzi, di prodotti vari in modo tale da consentire al consumatore di esaminarli agevolmente ai fini del loro acquisto possono costituire un servizio tale da poter essere tutelato da un marchio. Ai fini della registrazione del marchio stesso, gli aspetti dell'attività costituente il servizio, nonché il settore o i settori dell'attività di commercio al dettaglio interessato dovrebbero essere descritti specificamente al fine di garantire la certezza dell'oggetto della tutela.
- 24 Secondo la Commissione, il commercio al dettaglio di prodotti costituisce un servizio ai sensi della direttiva quando sono soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 50 CE. La tutela di un marchio di servizi potrebbe applicarsi a tutte le attività che non siano mere attività di vendita. Non sarebbe possibile elencare in

modo esaustivo tutti i servizi di cui trattasi, i quali potrebbero ricomprendere la disposizione dei prodotti, la loro collocazione, le agevolazioni di carattere generale offerte, l'atteggiamento e l'impegno del personale, l'attenzione nei confronti dei clienti.

- 25 La questione della precisazione del contenuto dei servizi si pone, secondo la Commissione, da un punto di vista giuridico formale, per la registrazione del marchio. Tale questione ricadrebbe nella sfera di competenza degli Stati membri, come emergerebbe dal quinto 'considerando' della direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri mantengono la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, come, ad esempio, la forma delle procedure di registrazione. A tale riguardo, l'unico riferimento per la registrazione di un marchio per il commercio al dettaglio potrebbe essere costituito dalla classe 35 della classificazione di Nizza. Quanto all'accordo di Nizza, esso non imporrebbe requisiti relativi alla descrizione del servizio.

#### Giudizio della Corte

- 26 La direttiva, come emerge dal suo primo 'considerando', è diretta al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per porre rimedio alle disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.

- 27 Conformemente all'art. 1, la direttiva si applica ai «marchi di impresa di prodotti o di servizi».

- 28 La direttiva non contiene una definizione del termine «servizi», che l'art. 50 CE descrive come «prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione».
- 29 La direttiva non precisa neppure i requisiti ai quali è subordinata la registrazione di un marchio per un servizio, quando tale registrazione sia prevista dalla normativa nazionale.
- 30 A tale riguardo, si deve rilevare che, ai sensi del quinto 'considerando' della direttiva, gli Stati membri mantengono la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione dei marchi, come, ad esempio, la forma delle procedure di registrazione. Il settimo 'considerando' sottolinea, tuttavia, che la realizzazione degli obiettivi perseguiti con il ravvicinamento delle legislazioni presuppone che l'acquisizione del diritto sul marchio di impresa registrato sia in linea di massima subordinata, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni.
- 31 Orbene, la determinazione della natura e del contenuto del servizio idoneo ad essere tutelato da un marchio registrato non è ricompresa tra le disposizioni procedurali relative alla registrazione, bensì tra i requisiti materiali di acquisizione del diritto conferito dal marchio.
- 32 Se la nozione di «servizi» ricadesse nella competenza degli Stati membri, potrebbero conseguirne requisiti diversi di registrazione dei marchi di servizi in funzione della legge nazionale interessata. L'obiettivo di una acquisizione «alle stesse condizioni», in tutti gli Stati membri, del diritto sul marchio di impresa non sarebbe conseguito.

33 Spetta pertanto alla Corte dare, nell'ordinamento giuridico comunitario, un'interpretazione uniforme della nozione di «servizi» ai sensi della direttiva (v., analogamente, sentenza 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss, Racc. pag. I-8691, punti 42 e 43).

34 A tale riguardo, deve rilevarsi che la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori. Il detto commercio comprende, oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso. Tale attività consiste, in particolare, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l'atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente.

35 Nessun motivo imperativo derivante dalla direttiva ovvero da principi generali di diritto comunitario osta a che tali prestazioni siano ricomprese nella nozione di «servizi» ai sensi della direttiva e che, pertanto, il commerciante abbia diritto ad ottenere, per mezzo della registrazione del proprio marchio, la relativa tutela in quanto indicazione dell'origine dei servizi dai medesimo forniti.

36 Tale rilievo è illustrato nella nota esplicativa relativa alla classe 35 della classificazione di Nizza, a termini della quale la detta classe comprende «il raggruppamento, per conto terzi, di prodotti vari (...) in modo tale da consentire al consumatore di esaminarli agevolmente ai fini del loro acquisto» [*«the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (...) enabling customers to conveniently view and purchase those goods»* nella versione inglese della nota].

37 Per quanto attiene al regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), deve osservarsi che l'UAMI riconosce

ormai che i servizi forniti dalle imprese di commercio al dettaglio siano, in quanto tali, idonei ad essere registrati quali marchi comunitari e che siano ricompresi nella classe 35 della classificazione di Nizza (v. comunicazione 12 marzo 2001 del presidente dell'UAMI, n. 3/01, relativa alla registrazione dei marchi comunitari per i servizi al dettaglio).

38 Del resto, deve rilevarsi che, da un canto, tutti gli interessati che abbiano presentato osservazioni dinanzi alla Corte hanno riconosciuto che quantomeno alcuni servizi forniti nel contesto del commercio al dettaglio possono costituire servizi ai sensi della direttiva e che, d'altro canto, secondo le informazioni di cui dispone la Corte, tale giudizio si ispira ad una prassi ampiamente diffusa negli Stati membri.

39 Deve pertanto concludersi che la nozione di «servizi» ai sensi della direttiva comprende i servizi forniti nel contesto del commercio al dettaglio di prodotti.

40 Si pone la questione se, nel caso particolare del commercio al dettaglio, la nozione di «servizi» ai sensi della direttiva debba costituire oggetto di precisazioni.

41 A tale riguardo, nelle osservazioni sottoposte alla Corte, è stato sostenuto che occorrerebbe individuare i servizi meritevoli di tutela in quanto servizi di commercio al dettaglio, distinguendoli dai servizi che, strettamente connessi alla vendita dei prodotti, non potrebbero dar luogo alla registrazione di un marchio. È stato peraltro sottolineato che la domanda di registrazione del marchio dovrebbe designare concretamente il servizio o i servizi per i quali il richiedente richiede la tutela.

- 42 Si è sostenuto che tali precisazioni sarebbero necessarie, segnatamente, per garantire la funzione essenziale del marchio, vale a dire la tutela dell'identità d'origine dei prodotti o dei servizi designati dal marchio, e per evitare che taluni marchi di servizi di commercio al dettaglio ricevano una tutela troppo ampia e indeterminata.
- 43 La difficoltà delle questioni così sollevate è illustrata dalle diverse soluzioni proposte degli interessati che hanno presentato osservazioni, nonché dalle informazioni di cui dispone la Corte riguardo alle attuali prassi seguite dagli Stati membri.
- 44 Per le ragioni esposte nel prosieguo, non occorre fondarsi su una nozione di «servizi di commercio al dettaglio» ai sensi della direttiva più restrittiva di quella che si ricava dalla descrizione contenuta al punto 34 della presente sentenza.
- 45 Deve rilevarsi, in limine, che una distinzione tra le diverse categorie di servizi forniti in occasione della vendita di prodotti, che presupporrebbe una delimitazione più restrittiva della nozione di «servizi di commercio al dettaglio», si rivelerebbe artificiale di fronte alla realtà dell'importante settore economico che tale commercio rappresenta. Tale distinzione solleverebbe inevitabilmente difficoltà, sia riguardo alla definizione generale dei criteri da accogliere, sia riguardo all'applicazione, in pratica, dei criteri medesimi.
- 46 Occorre certamente ammettere che una delimitazione più restrittiva della nozione di «servizi di commercio al dettaglio» ridurrebbe la tutela concessa al titolare del

marchio e diminuirebbe, conseguentemente, il numero di casi in cui sorgerebbero questioni relative all'applicazione degli artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva.

- 47 Tale rilievo, tuttavia, non è sufficiente a giustificare un'interpretazione restrittiva.
- 48 Infatti, nessun elemento indica che eventuali problemi conseguenti alla registrazione di marchi per servizi del commercio al dettaglio non potrebbero trovare soluzione sulla base delle due disposizioni della direttiva di cui trattasi, come interpretate dalla Corte. A tale riguardo, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22, e 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 16). Nell'ambito di tale valutazione globale, è possibile prendere in considerazione, se necessario, le peculiarità della nozione di «servizi di commercio al dettaglio», connesse con il suo vasto ambito di applicazione, tenendo debitamente conto dei legittimi interessi di tutte le parti interessate.
- 49 Ciò premesso, ai fini della registrazione di un marchio relativo a servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio, non è necessario designare concretamente il servizio o i servizi per i quali la registrazione è richiesta. Ai fini della loro individuazione, è sufficiente il ricorso a formule generali, come «raggruppamento di prodotti vari in modo tale da consentire al consumatore di esaminarli agevolmente ai fini del loro acquisto».

50 Per contro, deve esigersi che il richiedente precisi i prodotti o i tipi di prodotti interessati da tali servizi mediante, ad esempio, indicazioni come quelle contenute nella domanda di registrazione presentata nella controversia principale (v. punto 11 della presente sentenza).

51 Siffatte precisazioni faciliterebbero l'applicazione degli artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva, senza limitare sensibilmente la tutela concessa al marchio. Esse faciliterebbero, del pari, l'applicazione dell'art. 12, n. 1, della direttiva, a termini del quale «[i]l marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i (...) servizi per i quali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso».

52 Le prime due questioni pregiudiziali devono pertanto essere risolte nel senso che la nozione di «servizi» prevista dalla direttiva, in particolare all'art. 2, comprende i servizi forniti nell'ambito della vendita al dettaglio di prodotti.

Ai fini della registrazione di un marchio per tali servizi, non occorre designare concretamente il servizio o i servizi di cui trattasi. Per contro, occorrono precisazioni riguardo ai prodotti o ai tipi di prodotti relativi ai detti servizi.

### *Sulla terza questione*

53 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «somiglianza» prevista dagli artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della direttiva,

generatrice, eventualmente, di un rischio di confusione ai sensi delle dette disposizioni, vada interpretata in funzione di criteri restrittivi specifici riguardo ai marchi di servizi che tutelano servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio di prodotti.

- 54 Dalla decisione di rinvio emerge che, nella causa principale, la domanda di registrazione del marchio Praktiker per servizi di commercio al dettaglio è stata respinta alla luce del rilievo che la nozione rivendicata di «commercio al dettaglio» non designava servizi tali da costituire oggetto della registrazione di un marchio.
- 55 La domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcun elemento dal quale risulti l'eventuale necessità per il giudice del rinvio di pronunciarsi sulla nozione di «somiglianza», prevista dagli artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della direttiva, in relazione con un rischio di confusione ai sensi delle dette disposizioni.
- 56 Le dette disposizioni, ancorché pertinenti ai fini della soluzione delle prime due questioni, non lo sono, pertanto, nell'ambito della terza questione.
- 57 Orbene, la Corte non è competente a risolvere questioni pregiudiziali qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica oppure anche qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari a fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., segnatamente, sentenza 16 ottobre 2003, causa C-421/01, Traunfellner, Racc. pag. I-11941, punto 37).

58 Ciò premesso, la terza questione pregiudiziale va ritenuta ipotetica riguardo alla causa principale e, conseguentemente, va dichiarata irricevibile.

### Sulle spese

59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento 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 (Seconda Sezione) dichiara:

- 1) **La nozione di «servizi» prevista dalla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in particolare all'art. 2, comprende i servizi forniti nell'ambito della vendita al dettaglio di prodotti.**
- 2) **Ai fini della registrazione di un marchio per tali servizi, non occorre designare concretamente il servizio o i servizi di cui trattasi. Per contro, occorrono precisazioni riguardo ai prodotti o ai tipi di prodotti relativi ai detti servizi.**

Firme