



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 settembre 2015\*

«Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 3, paragrafo 3 — Nozione di “carattere distintivo acquisito a seguito dell’uso” — Marchio tridimensionale — Wafer ricoperto di cioccolato composto da quattro barrette Kit Kat — Articolo 3, paragrafo 1, lettera e) —

Segno costituito al tempo stesso dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto e da quella necessaria per ottenere un risultato tecnico — Processo di fabbricazione incluso nel risultato tecnico»

Nella causa C-215/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) (Regno Unito) [Corte suprema (Inghilterra e Galles), Divisione della cancelleria (Proprietà intellettuale)] con decisione del 27 gennaio 2014, pervenuta in cancelleria il 28 aprile 2014, nel procedimento

**Société des Produits Nestlé SA**

contro

**Cadbury UK Ltd,**

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, E. Levits, M. Berger e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 aprile 2015,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Société des Produits Nestlé SA, da T. Scourfield e T. Reid, solicitors, nonché da S. Malynicz, barrister;
- per la Cadbury UK Ltd, da P. Walsh e S. Dunstan, solicitors, nonché da T. Mitcheson, QC;
- per il governo del Regno Unito, da L. Christie, in qualità di agente, assistito da N. Saunders, barrister;

\* Lingua processuale: l’inglese.

— per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;  
— per il governo polacco, da B. Majczyna, B. Czech, e J. Fałdyga, in qualità di agenti;  
— per la Commissione europea, da F. W. Bulst e J. Samnadda, in qualità di agenti,  
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 giugno 2015,  
ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafi 1, lettere b) ed e), sub i) e ii), e 3, 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 L 299, pag. 25).
- 2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Société des Produits Nestlé SA (in prosieguito: la «Nestlé») e la Cadbury UK Ltd (in prosieguito: la «Cadbury») avente a oggetto l'opposizione proposta da quest'ultima avverso la domanda della Nestlé diretta alla registrazione come marchio nel Regno Unito di un segno tridimensionale avente la forma di un wafer ricoperto di cioccolato composto da quattro barrette.

### **Contesto normativo**

#### *Il diritto dell'Unione*

- 3 La direttiva 2008/95 ha abrogato e sostituito la prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1, e rettifica in GU 1989, L 207, pag. 44).
- 4 Il considerando 1 della direttiva 2008/95 precisa quanto segue:  

«La direttiva [89/104] è stata modificata nel suo contenuto (...). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva».
- 5 Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2008/95, «[p]ossono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente (...), a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».
- 6 L'articolo 3 della direttiva 2008/95, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità» e che riprende, senza modifiche sostanziali, il contenuto dell'articolo 3 della direttiva 89/104, così dispone:  

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

(...)

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

(...)

- e) i segni costituiti esclusivamente:
- i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
  - ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
  - iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

(...)

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

(...)).

#### *Il diritto del Regno Unito*

- 7 Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della legge del 1994 sui marchi (Trade Marks Act 1994), sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo, salvo se, prima della data di deposito della domanda di registrazione, essi abbiano effettivamente acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto.
- 8 Ai sensi del punto 2 del medesimo articolo, un segno non può essere registrato come marchio ove esso sia costituito esclusivamente da una forma imposta dalla natura stessa del prodotto o da una forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

#### **Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali**

- 9 Il prodotto di cui trattasi nel procedimento principale è stato venduto nel Regno Unito dal 1935 dalla Rowntree & Co Ltd, con il nome di «Rowntree's Chocolate Crisp». Nel 1937 il nome del prodotto è stato modificato in «Kit Kat Chocolate Crisp» ed è stato abbreviato successivamente in «Kit Kat». Nel 1988 detta società, la cui nuova denominazione sociale era Rowntree plc, è stata acquistata dalla Nestlé.
- 10 Il prodotto è stato venduto per anni in una confezione a due strati, uno interno argentato e uno esterno sul quale era stampato un logo rosso e bianco in cui comparivano le parole «Kit Kat», mentre la confezione attuale è costituita da un unico strato sul quale compare lo stesso logo. La rappresentazione del logo è mutata nel corso del tempo senza però subire grandi cambiamenti.

- 11 La forma di base del prodotto è rimasta quasi identica dal 1935, solo le sue dimensioni sono state leggermente modificate. L'aspetto attuale del prodotto non confezionato è il seguente:



- 12 Occorre notare che su ogni barretta sono impresse le parole «Kit Kat» in rilievo, nonché alcuni segmenti dell'ovale che costituiscono parte del logo.
- 13 L'8 luglio 2010 la Nestlé ha presentato una domanda di registrazione del segno tridimensionale, qui di seguito rappresentato graficamente (in prosieguo: il «marchio controverso»), come marchio nel Regno Unito.



- 14 Il marchio controverso differisce così dall'effettiva forma del prodotto poiché esso non contiene le parole «Kit Kat» in rilievo.
- 15 La registrazione è stata chiesta per i seguenti prodotti della classe 30 ai sensi dell'Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato:
- «Cioccolato; dolci al cioccolato; prodotti di cioccolato; dolci; preparati a base di cioccolato; prodotti da forno; dolci; prodotti di pasticceria; biscotti ricoperti di cioccolato; wafer ricoperti di cioccolato; prodotti di pasticceria; biscotti; wafer».
- 16 La domanda è stata accolta dall'Ufficio dei marchi del Regno Unito ed è stata pubblicata ai fini dell'opposizione. Secondo tale Ufficio, sebbene il marchio controverso sia privo di carattere distintivo intrinseco, il richiedente la registrazione del predetto marchio ha dimostrato che esso ha acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto.
- 17 Il 28 gennaio 2011 la Cadbury ha proposto opposizione avverso la domanda di registrazione deducendo diversi motivi, in particolare quello secondo cui la registrazione dovrebbe essere negata in base alle disposizioni della legge del 1994 sui marchi, che traspongono l'articolo 3, paragrafi 1, lettere b) ed e), sub i) e ii), e 3, della direttiva 2008/95.
- 18 Con decisione del 20 giugno 2013, l'esaminatore dell'Ufficio dei marchi del Regno Unito ha ritenuto che il marchio controverso fosse privo di carattere distintivo intrinseco e che esso non avesse neppure acquisito un siffatto carattere dopo l'uso che ne era stato fatto.

- 19 L'esaminatore ha ritenuto che la forma per la quale era stata presentata domanda di registrazione fosse costituita da tre caratteristiche:
- la forma di base di tavoletta rettangolare;
  - la presenza, la posizione e la profondità delle scanalature disposte longitudinalmente sulla tavoletta, e
  - il numero delle scanalature che, insieme alla larghezza della tavoletta, determina il numero delle «barrette».
- 20 L'esaminatore ha ritenuto che la prima di tali caratteristiche sia una forma imposta dalla natura stessa dei prodotti e non possa pertanto essere oggetto di registrazione, a eccezione, tuttavia, dei «prodotti di pasticceria» e dei «dolci», per i quali la forma del marchio differisce notevolmente dalle norme del settore. Dal momento che le altre due caratteristiche sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, egli ha respinto la domanda di registrazione quanto al resto.
- 21 Il 18 luglio 2013 la Nestlé ha proposto appello avverso tale decisione dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), contestando l'affermazione secondo la quale il marchio controverso non aveva acquisito un carattere distintivo tramite il suo uso prima della data pertinente. Inoltre, la Nestlé sostiene che il marchio controverso non è costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto o dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico.
- 22 Con appello incidentale proposto il medesimo giorno, la Cadbury contesta la decisione del 20 giugno 2013 nella parte in cui detto giudice ha dichiarato che, per quanto riguarda i prodotti di pasticceria e i dolci, il marchio controverso possiede un carattere distintivo intrinseco e non è costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto o da quella necessaria per ottenere un risultato tecnico.
- 23 La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) ritiene, anzitutto, che l'esaminatore non avrebbe dovuto effettuare una distinzione tra i prodotti di pasticceria e i dolci, da una parte, e tutti gli altri prodotti appartenenti alla classe 30 dell'Accordo di Nizza, dall'altra, né in relazione alla prova del carattere distintivo del marchio controverso né per quanto concerne l'applicabilità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub i) e ii), della direttiva 2008/95.
- 24 Per quanto concerne, poi, la questione se il marchio controverso abbia acquisito un carattere distintivo tramite il suo uso prima della data pertinente, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia il giudice del rinvio si chiede se, al fine di dimostrare che un marchio ha acquisito un carattere distintivo, sia sufficiente che, alla data pertinente, una percentuale significativa degli ambienti interessati riconosca il marchio e lo associ ai prodotti del richiedente la registrazione. Infatti, detto giudice ritiene che spetti piuttosto a quest'ultimo provare che una percentuale significativa degli ambienti interessati fa affidamento sul marchio, anziché su altri marchi eventualmente presenti, in quanto indicativo della provenienza dei prodotti.
- 25 Infine, per quanto concerne la forma imposta dalla natura stessa del prodotto e quella necessaria per ottenere un risultato tecnico, il giudice del rinvio rileva che la giurisprudenza sull'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub i) e ii), della direttiva 2008/95 è ridotta.

26 Alla luce di quanto sopra, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property) ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se, al fine di dimostrare che un marchio ha acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva [2008/95], sia sufficiente, per il richiedente la registrazione, dimostrare che, alla data pertinente, una percentuale significativa degli ambienti interessati riconosce il marchio e lo associa al prodotto del richiedente nel senso che, se dovesse individuare chi ha commercializzato il prodotto recante tale marchio, identificherebbe il richiedente; oppure se il richiedente debba dimostrare che una percentuale significativa degli ambienti interessati fa affidamento sul marchio (anziché su altri marchi eventualmente presenti) in quanto indicativo della provenienza del prodotto.
- 2) Quando una forma è costituita da tre caratteristiche essenziali, una delle quali è imposta dalla natura stessa del prodotto e due sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub i), e/o sub ii), della direttiva [2008/95] osti alla registrazione di tale forma come marchio.
- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che osta alla registrazione di forme necessarie per ottenere un risultato tecnico con riferimento al modo in cui il prodotto è fabbricato anziché al modo in cui il prodotto funziona».

### **Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento**

- 27 Dal momento che la fase orale è stata chiusa l'11 giugno 2015 a seguito della pronuncia delle conclusioni dell'avvocato generale, la Nestlé ha chiesto la riapertura di detta fase orale con lettera del 26 giugno 2015, depositata presso la cancelleria della Corte il 30 giugno 2015.
- 28 A sostegno di tale domanda, la Nestlé fa valere, in particolare, che, poiché le conclusioni dell'avvocato generale non rispondono in modo sufficiente alla prima questione, il giudice del rinvio non può prendere posizione in merito a essa.
- 29 Inoltre, la Nestlé sostiene che le conclusioni dell'avvocato generale si basano su un'interpretazione errata delle osservazioni scritte da essa presentate.
- 30 Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l'avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev'essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o gli interessati menzionati all'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (v. sentenza Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 27 nonché giurisprudenza ivi citata).
- 31 Nel caso di specie, sentito l'avvocato generale, la Corte considera di essere sufficientemente edotta per statuire, che non sussiste alcun fatto nuovo tale da influenzarla in modo decisivo e che la presente causa non dev'essere risolta sulla base di argomenti che non sono stati oggetto di discussione tra le parti.
- 32 Peraltro, è d'uopo rilevare che, ai sensi dell'articolo 252, secondo comma, TFUE, l'avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia, richiedono il suo

intervento. Tuttavia, la Corte non è vincolata né alle conclusioni dell'avvocato generale né alla motivazione in base alla quale egli vi perviene (v. sentenza Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

33 Di conseguenza, si deve respingere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento.

### **Sulle questioni pregiudiziali**

#### *Osservazioni preliminari*

34 In primo luogo occorre rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2008/95.

35 Come emerge dalla sentenza Oberbank e a. (C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 31), la direttiva 2008/95 ha semplicemente operato una codificazione della direttiva 89/104, per cui le disposizioni di cui trattasi nella presente causa non hanno subito nessuna modifica sostanziale a livello della loro formulazione, del loro contesto o del loro obiettivo, rispetto alle disposizioni equivalenti della direttiva 89/104. Ne consegue che i riferimenti alla giurisprudenza relativa alla direttiva 89/104 rimangono pertinenti ai fini della presente causa.

36 In secondo luogo, conformemente all'articolo 2 della direttiva 2008/95, un segno che riproduce la forma di un prodotto può, in via di principio, costituire un marchio a condizione che, da un lato, possa essere riprodotto graficamente e, dall'altro, sia adatto a distinguere il prodotto o servizio di un'impresa da quelli di altre imprese.

37 Orbene, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 individua espressamente taluni segni costituiti dalla forma del prodotto elencando gli specifici impedimenti alla registrazione, vale a dire allorché detti segni sono costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico e dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

38 Dal momento che il suddetto articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 è un ostacolo preliminare che può impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto possa essere registrato, ne consegue che, se è soddisfatto uno dei tre criteri menzionati in tale disposizione, siffatto segno non può essere registrato come marchio (v., in tal senso, sentenze Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 76, nonché Linde e a., da C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, punto 44).

39 Inoltre, un segno che è escluso dalla registrazione in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 non può mai acquisire un carattere distintivo ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva per l'uso che ne è stato fatto (v., in tal senso, sentenze Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 75, nonché Linde e a., da C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, punto 44).

40 Di conseguenza, nell'ambito di una domanda di registrazione di un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto, è necessario verificare, anzitutto, se non sussistano impedimenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 che possano ostare alla registrazione, per poi esaminare se il segno di cui trattasi abbia potuto eventualmente acquisire un carattere distintivo ai fini dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva.

41 In tal modo, e al fine di rispettare la logica e l'ordine scelti dal legislatore dell'Unione nella redazione dell'articolo 3 della direttiva 2008/95, si deve invertire l'ordine di esame delle questioni pregiudiziali procedendo anzitutto all'analisi delle questioni seconda e terza, relative all'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95, prima di esaminare la prima questione concernente l'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva.

*Sulla seconda questione*

- 42 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla registrazione come marchio di un segno costituito dalla forma del prodotto, allorché tale forma è costituita da tre caratteristiche essenziali, una delle quali è imposta dalla natura stessa del prodotto e le altre due sono necessarie per ottenere un risultato tecnico.
- 43 Innanzitutto, è d'uopo ricordare che i diversi impedimenti alla registrazione elencati all'articolo 3 della direttiva 2008/95 devono essere interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi (v., in tal senso, sentenze *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, punti da 25 a 27, nonché *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 77).
- 44 La ratio degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 consiste nell'evitare che la tutela del diritto dei marchi sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti (v., in tal senso, sentenze *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 78, e *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, punto 18).
- 45 In effetti si tratta di impedire che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti nel tempo, altri diritti che il legislatore dell'Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza [v., in tal senso, sentenza *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, punto 19, e, per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), disposizione che è in sostanza identica all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95, sentenza *Lego Juris/UAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 45].
- 46 Per quanto riguarda la questione se i diversi impedimenti alla registrazione possano essere applicati in concomitanza, la Corte ha precisato che risulta chiaramente dal tenore letterale dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 che i tre impedimenti alla registrazione hanno natura autonoma, dal momento che ciascuno di essi si applica indipendentemente dagli altri (v., in tal senso, sentenza *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, punto 39).
- 47 La Corte ne ha dedotto che se è soddisfatto uno solo dei criteri menzionati in tale disposizione, il segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto non può essere registrato come marchio, essendo irrilevante che detto segno possa essere escluso dalla registrazione sulla base di più impedimenti allorché uno solo di essi si applica pienamente a tale segno (v., in tal senso, sentenza *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, punti 40 e 41).
- 48 Di conseguenza, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 non esclude che le caratteristiche essenziali di un segno possano rientrare in uno o più impedimenti alla registrazione elencati. Tuttavia, in siffatta ipotesi, il diniego di registrazione è subordinato alla condizione che almeno uno di tali impedimenti si applichi pienamente al segno di cui trattasi.

- 49 In effetti, l'obiettivo di interesse generale sotteso all'applicazione dei tre impedimenti alla registrazione previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 osta al diniego di registrazione qualora nessuno di questi tre impedimenti sia pienamente applicabile (sentenza Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punto 42).
- 50 Un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 che non consenta di escludere dalla registrazione un marchio allorché dalle analisi risulta che sono applicabili più di uno dei tre impedimenti alla registrazione, o che al contrario consenta un'applicazione di tale disposizione nell'ipotesi in cui ciascuno dei tre impedimenti alla registrazione elencati sia stato riscontrato solo in parte, violerebbe in modo manifesto l'obiettivo di interesse generale sotteso all'applicazione dei tre impedimenti alla registrazione previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95, come ricordato ai punti da 43 a 45 della presente sentenza.
- 51 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95 dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla registrazione, come marchio, di un segno costituito dalla forma del prodotto, allorché tale forma ricomprende tre caratteristiche essenziali, una delle quali è imposta dalla natura stessa del prodotto e le altre due sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, a condizione, tuttavia, che almeno uno degli impedimenti alla registrazione elencati in tale disposizione si applichi pienamente alla forma di cui trattasi.

*Sulla terza questione*

- 52 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva 2008/95, che consente di escludere dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, debba essere interpretato nel senso che riguarda soltanto il modo in cui il prodotto di cui trattasi funziona o se si applichi anche al modo in cui è fabbricato.
- 53 Al riguardo si deve rilevare che il tenore letterale della suddetta disposizione contempla espressamente la forma del prodotto necessaria per ottenere un «risultato tecnico», senza accennare al processo di fabbricazione di tale prodotto.
- 54 Interpretando letteralmente detta disposizione, l'impedimento alla registrazione ivi previsto si limita al modo in cui il prodotto funziona, dal momento che il risultato tecnico costituisce l'esito di una data fabbricazione della forma di cui trattasi.
- 55 Tale interpretazione è confermata dall'obiettivo perseguito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva 2008/95 che consiste, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 44 della presente sentenza, nell'evitare che sia conferito un monopolio su soluzioni tecniche che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. In effetti dal punto di vista del consumatore le caratteristiche funzionali del prodotto sono determinanti, e le modalità di fabbricazione di quest'ultimo rilevano in misura ridotta.
- 56 Del resto, risulta dalla giurisprudenza che le modalità di fabbricazione non sono neppure determinanti nell'ambito della valutazione delle caratteristiche funzionali essenziali della forma di un prodotto. Infatti, la registrazione di un segno costituito dalla forma attribuibile esclusivamente al risultato tecnico dev'essere esclusa anche se il risultato tecnico di cui trattasi può essere ottenuto tramite altre forme e, di conseguenza, altri processi di fabbricazione (v., in tal senso, sentenza Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 83).

57 Dalle suesposte considerazioni discende che si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva 2008/95, che consente di escludere dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, dev'essere interpretato nel senso che esso riguarda il modo in cui il prodotto di cui trattasi funziona e non si applica al modo in cui esso è fabbricato.

*Sulla prima questione*

58 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il richiedente la registrazione di un marchio che ha acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 debba fornire la prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio contrassegnato da quell'unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa, o se sia sufficiente che egli dimostri che una percentuale significativa degli ambienti interessati riconosce detto marchio e lo associa ai suoi prodotti.

59 In proposito si deve ricordare innanzitutto che la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (sentenza Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 30).

60 Infatti, tramite il suo carattere distintivo, un marchio è atto a identificare il prodotto o il servizio che esso designa come proveniente da una determinata impresa, e quindi a distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese (v., in tal senso, sentenze Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, punto 46; Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punto 35, nonché Oberbank e a., C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 38).

61 Il suddetto carattere distintivo dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi designati da tale marchio e, dall'altro, della percezione presunta degli ambienti interessati, vale a dire i consumatori medi della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (v., in tal senso, sentenze Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punto 34 e giurisprudenza ivi citata; Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punto 25, nonché Oberbank e a., C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punto 39).

62 Il carattere distintivo, che costituisce dunque una delle condizioni generali richieste affinché un segno possa essere registrato come marchio, può essere intrinseco, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, o essere stato acquisito a seguito dell'uso che ne è stato fatto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva.

63 Per quanto concerne più in particolare l'acquisto del carattere distintivo conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, l'espressione «uso del marchio in quanto marchio» deve essere intesa come riferentesi esclusivamente a un uso del marchio finalizzato all'identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto o del servizio come proveniente da una determinata impresa (sentenza Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punto 29).

64 È vero che la Corte ha ammesso che siffatta identificazione, e dunque l'acquisto di un carattere distintivo, può risultare sia dall'uso, in quanto parte di un marchio registrato, di un elemento di questo, come pure dall'uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato. Essa ha tuttavia precisato che in entrambi i casi è necessario che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio contrassegnato dal solo marchio di cui è chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa (sentenza Nestlé, C-353/03,

EU:C:2005:432, punto 30, nonché, nell'ambito del regolamento n. 40/94, il cui articolo 7, paragrafo 3, corrisponde in sostanza all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, sentenza Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punto 27).

- 65 Pertanto, indipendentemente dalla questione se l'uso concerna un segno in quanto parte di un marchio registrato o in combinazione con questo, il presupposto essenziale è che, in conseguenza di tale uso, il segno la cui registrazione come marchio è richiesta possa designare, nella mente degli ambienti interessati, i prodotti ai quali si riferisce come provenienti da una determinata impresa (v., in tal senso, sentenza Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punto 28).
- 66 Se ne deve dedurre, come emerge dai paragrafi da 48 a 52 delle conclusioni dell'avvocato generale, che se il marchio di cui è chiesta la registrazione è stato oggetto di un uso in quanto parte di un marchio registrato o in combinazione con siffatto marchio, resta cionondimeno il fatto che, al fine della registrazione del marchio stesso, il richiedente la registrazione deve fornire la prova che solo detto marchio, rispetto ad altri marchi eventualmente presenti, è indicativo dell'origine dei prodotti come provenienti da una determinata impresa.
- 67 Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla prima questione dichiarando che, al fine di ottenere la registrazione di un marchio che ha acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in quanto parte di un altro marchio registrato o in combinazione con questo, il richiedente la registrazione deve fornire la prova che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell'unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa.

### **Sulle spese**

- 68 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 (Prima Sezione) dichiara:

- 1) **L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), 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, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla registrazione di un segno costituito dalla forma del prodotto in quanto marchio allorché tale forma ricomprende tre caratteristiche essenziali, una delle quali è imposta dalla natura stessa del prodotto e le altre due sono necessarie per ottenere un risultato tecnico, a condizione, tuttavia, che almeno uno degli impedimenti alla registrazione elencati in tale disposizione si applichi pienamente alla forma di cui trattasi.**
- 2) **L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva 2008/95, che consente di escludere dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, dev'essere interpretato nel senso che esso riguarda il modo in cui il prodotto di cui trattasi funziona e non si applica al modo in cui esso è fabbricato.**
- 3) **Al fine di ottenere la registrazione di un marchio che ha acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in quanto parte di un altro marchio registrato o in combinazione con questo, il richiedente la registrazione deve fornire la prova**

**che gli ambienti interessati percepiscono il prodotto o il servizio designato da quell'unico marchio, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa.**

Firme