



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MICHAL BOBEK
presentate il 2 luglio 2019¹

Causa C-240/18 P

**Constantin Film Produktion GmbH
contro**

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Diniego di registrazione del segno denominativo
“Fack Ju Göhte” – Impedimento alla registrazione assoluto – Buon costume»

I. Introduzione

1. Non si può di certo affermare che le opere di Johann Wolfgang von Goethe siano state universalmente apprezzate all'epoca della loro pubblicazione. Di certo vi fu chi le amò da subito in modo appassionato. Esse incontrarono, però, anche forti critiche e rifiuti. In particolare, *Die Leiden des jungen Werthers* (I dolori del giovane Werther) venne messo al bando in numerosi territori tedeschi e altrove. Come espresso, ad esempio, nella lettera della cancelleria danese al re di Danimarca con cui si chiedeva che il libro fosse bandito dalla Danimarca, il libro era considerato un'opera che «mette in ridicolo la religione, abbellisce i vizi e può corrompere la moralità pubblica»².

2. Non senza una dose di ironia storica, più di duecento anni dopo, a Goethe (una versione del cognome) si associa ancora una minaccia per la morale pubblica. Tuttavia, la scena, il contesto e i ruoli sono notevolmente cambiati.

3. La Constantin Film Produktion GmbH (in prosieguo: la «ricorrente») intendeva registrare come marchio dell'Unione europea presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale il segno denominativo «Fack Ju Göhte», che è il titolo di una commedia tedesca di successo prodotta dalla ricorrente. La domanda è stata respinta. Il rigetto della domanda era fondato sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»)³. L'EUIPO ha considerato il segno denominativo richiesto contrario «al buon costume».

¹ Lingua originale: l'inglese.

² «Die Religion verspottet, die Laster beschönigt und gute Sitten verderben kann», Lettera del 19 settembre 1776 della cancelleria danese al re di Danimarca, riportata in Müller, P. (ed.), *Der junge Goethe im zeitgenössischen Urteil*. Akademie-Verlag GmbH, Berlino, 1969, pag. 130. V. altresì Mandelkow, K.R. (ed.), *Goethe im Urteil seiner Kritiker: Dokumente zur Wirkungsgeschichte Goethes in Deutschland. Teil I 1773 – 1832*, Verlag C.H. Beck, Monaco, 1975, XXV-XXXII e pagg. da 41a 47.

³ GU 2009, L 78, pag. 1. Sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

4. La presente impugnazione invita la Corte a chiarire, a quanto mi consta per la prima volta, quale verifica giuridica si debba applicare per valutare se respingere una domanda di registrazione di un marchio sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009: quando una domanda di registrazione di un marchio deve essere considerata «contrari[a] all'ordine pubblico e al buon costume»? Inoltre, la Corte è altresì chiamata a specificare, nel contesto del caso di specie, la portata dell'obbligo di motivazione dell'EUIPO, qualora intenda adottare una decisione che potrebbe apparentemente discostarsi dalle sue precedenti decisioni in materie simili.

II. Contesto normativo

5. L'articolo 7 del regolamento n. 207/2009 recita come segue:

«Impedimenti assoluti alla registrazione:

1. Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;

(...)

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte dell'Unione.

(...)».

III. Fatti e procedimento

A. Fatti

6. I fatti, quali risultano dalla sentenza impugnata⁴, possono essere sintetizzati come segue.

7. Il 21 aprile 2015 la ricorrente ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione quale marchio dell'Unione europea del segno denominativo «Fack Ju Göhte». I servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

8. Il 25 settembre 2015 la domanda è stata respinta in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

9. Il 1° dicembre 2016 l'impugnazione della ricorrente avverso tale decisione è stata rigettata dalla quinta commissione di ricorso dell'EUIPO (procedimento R 2205/2015-5, Fack Ju Göhte) (in prosieguo: «la decisione contestata»). La quinta commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse costituito da consumatori di lingua tedesca nell'Unione europea (in Germania e in Austria). Essa ha altresì rilevato che i prodotti ed i servizi in parola erano rivolti al consumatore generico, ma alcuni di essi erano diretti a bambini e adolescenti. Per quanto riguarda la percezione del

⁴ Sentenza del 24 gennaio 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, non pubblicata, EU:T:2018:27).

segno richiesto da parte del pubblico di riferimento, secondo la commissione di ricorso la pronuncia dell'elemento denominativo «Fack ju» è identica a quella dell'espressione inglese «Fuck you» e, di conseguenza, il suo significato è il medesimo. La commissione di ricorso ha altresì dichiarato che, anche se il pubblico di riferimento non attribuiva connotazioni sessuali all'espressione «Fuck you», quest'ultima costituiva tuttavia un'offesa di cattivo gusto, scioccante e triviale. In tale contesto, la commissione di ricorso ha fatto riferimento a diversi esempi di precedenti decisioni adottate in relazione a segni denominativi contenenti i termini «Fuck» o «Ficken» e a decisioni adottate dal Tribunale dell'Unione europea nonché da organi giurisdizionali tedeschi e dall'Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi.

10. Quanto all'aggiunta dell'elemento «Göhte», secondo la commissione di ricorso, il fatto che uno scrittore rispettato come Johann Wolfgang von Goethe venisse offeso dopo la sua morte in maniera così degradante e triviale e, per giunta, usando un'ortografia non corretta, non ha contribuito ad attenuare il carattere dell'offesa. Al contrario, ciò poteva rappresentare un livello aggiuntivo di violazione del buon costume.

11. La commissione di ricorso ha altresì dichiarato che, sebbene il titolo di un film di successo fosse identico al marchio richiesto, da ciò non si poteva desumere che il pubblico di riferimento non sarebbe stato turbato dal marchio in parola. Il fatto che le parole «Fack ju» siano state usate per il titolo del film non è indicativo dell'accettazione sociale delle parole di cui trattasi. La commissione di ricorso ha affermato che sebbene una domanda di registrazione di un marchio debba essere valutata sulla base della percezione dei consumatori al momento della domanda, non è possibile superare l'ostacolo costituito dall'impedimento alla registrazione in parola tramite la prova del carattere distintivo in seguito all'uso di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. Non ci si può dunque basare sul successo del film per autorizzare la registrazione di un marchio che è intrinsecamente scioccante.

B. Sentenza impugnata e procedimento dinanzi alla Corte

12. Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2017, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione contestata. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il suddetto ricorso.

13. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduceva due motivi, fondati sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f) e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

14. Per quanto concerne il motivo attinente alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, la ricorrente ha affermato che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato tale disposizione, in quanto il segno in oggetto non era né triviale né scioccante né offensivo.

15. In primo luogo, il Tribunale ha accolto l'osservazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico di riferimento è il consumatore generico (in Germania o in Austria) e che la percezione di cui tener conto è quella del consumatore medio, il quale è ragionevolmente informato e attento⁵.

16. In secondo luogo, quanto alla percezione del segno in parola, il Tribunale ha rilevato che il consumatore medio noterà la somiglianza tra tale segno e l'espressione inglese di uso frequente «Fuck you», a cui viene aggiunto l'elemento «göhte», che ricorda il nome dello scrittore Johann Wolfgang von Goethe. Il termine «fuck» può genericamente essere utilizzato come sostantivo, aggettivo, avverbio e interiezione. Il suo significato si evolve nel tempo e dipende dal contesto in cui viene usato. Il suo

⁵ Punti da 14 a 16 della sentenza impugnata.

primo significato ha una connotazione sessuale di carattere triviale, ma tale termine può essere parimenti usato per esprimere rabbia, opposizione o disprezzo. Anche così, tuttavia, siffatta espressione presenta ancora una trivialità intrinseca e il fatto che vi sia aggiunto l'elemento «göhte» non attenua tale trivialità⁶.

17. Secondo il Tribunale, inoltre, il fatto che il film «Fack Ju Göhte» sia stato visto da milioni di persone non significa che il pubblico di riferimento non sarà turbato dal segno di cui trattasi⁷.

18. Per detti motivi, Il Tribunale ha condiviso il ragionamento della commissione di ricorso. Ha altresì respinto ulteriori argomenti dedotti dalla ricorrente.

19. In primo luogo, la ricorrente ha anche affermato che avrebbe dovuto essere effettuata una valutazione separata dell'ordine pubblico, da un lato, e del buon costume, dall'altro. Secondo il Tribunale, tuttavia, una siffatta distinzione non si evince dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 e, in ogni caso, la commissione di ricorso ha effettivamente rigettato la domanda di registrazione del segno in parola in quanto quest'ultimo era contrario al buon costume⁸.

20. In secondo luogo, la ricorrente ha dedotto che la specifica ortografia di «fack» e «ju» è sufficientemente differente dall'espressione «Fuck you». Secondo la ricorrente, il segno in parola «rappresenta, nel suo insieme, un segno denominativo composito dotato di carattere intrinsecamente distintivo, originale e memorizzabile e presenta un contenuto satirico, ironico e giocoso facilmente percepibile dal pubblico di riferimento»⁹. Il Tribunale ha rilevato, in tale contesto, che il pubblico di riferimento intenderà il segno in parola come trascrizione fonetica dell'espressione «Fuck you» e lo assocerà alla trivialità di detta espressione. L'ortografia specifica non conferisce un significato satirico al segno di cui trattasi¹⁰.

21. In terzo luogo, abbinato al film Fack ju Göhte, il segno, secondo la ricorrente, evidenzia «come uno scherzo, l'occasionale frustrazione degli studenti rispetto alla scuola e utilizza, a tal fine, una scelta di parole tratte dal gergo degli adolescenti»¹¹. Il Tribunale ha, tuttavia, rilevato che è il marchio stesso, ossia il segno in relazione ai prodotti o ai servizi così come essi appaiono all'atto della registrazione del marchio, a dover essere valutato al fine di determinare se esso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume. Il Tribunale ha aggiunto che «nel campo dell'arte, della cultura e della letteratura, vi è la costante preoccupazione di salvaguardare la libertà di espressione, che non esiste nel campo dei marchi»¹². Inoltre, non è stato dimostrato che il pubblico di riferimento avrebbe riconosciuto il carattere scherzoso del segno.

22. In quarto luogo, la ricorrente ha affermato che al segno in parola è stata erroneamente attribuita una connotazione sessuale. Tale argomento è stato ritenuto inoperante dal Tribunale nella misura in cui la commissione di ricorso ha concluso che, anche senza siffatta connotazione sessuale, il pubblico di riferimento avrebbe trovato il segno di cattivo gusto, scioccante e triviale¹³.

6 Punto 18 della sentenza impugnata.

7 Punto 19 della sentenza impugnata.

8 Punti da 22 a 24 della sentenza impugnata.

9 Punto 25 della sentenza impugnata.

10 Punto 26 della sentenza impugnata.

11 Punto 27 della sentenza impugnata.

12 Punti 28 e 29 della sentenza impugnata.

13 Punti 31 e 32 della sentenza impugnata.

23. In quinto luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui il segno è rivolto agli adolescenti (e soprattutto agli studenti) e suggerisce intrattenimento, il Tribunale ha dichiarato che a dover essere esaminata non è la percezione di quella parte del pubblico di riferimento che non è turbata da nulla o di quella parte di pubblico che si sente offesa con grande facilità, ma la percezione di una persona ragionevole che abbia una soglia media di sensibilità e di tolleranza¹⁴.

24. In sesto luogo, la ricorrente ha sostenuto che nella decisione *Die Wanderhure*,¹⁵ la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha riconosciuto che il successo e la reputazione di un film che abbia lo stesso nome possa escludere che un segno sia qualificato come contrario al buon costume. Il Tribunale, tuttavia, ha replicato che le due situazioni non sono simili, in quanto il segno richiesto nella causa *Die Wanderhure* era descrittivo del contenuto del film dallo stesso nome, il che non avviene in relazione al segno di cui al caso di specie. Il Tribunale ha altresì aggiunto che il segno di cui alla causa *Die Wanderhure* era meno scioccante¹⁶.

25. In settimo luogo, il Tribunale non ha accolto l'argomento della ricorrente secondo cui nulla indicava, anzitutto, che il segno potesse non essere inteso come un'intrinseca indicazione dell'origine dei prodotti e dei servizi in parola e, secondariamente, che esso potesse essere considerato contrario al buon costume in Stati membri diversi dalla Germania e dall'Austria¹⁷.

26. Dopo aver respinto tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno del primo motivo del ricorso, il Tribunale ha respinto, in quanto inoperante, il secondo motivo, secondo cui vi era stata una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

27. A sostegno della presente impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi. Con il primo motivo, la ricorrente afferma che vi sono stati errori nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009. Il secondo e il terzo motivo vertono sulla violazione dei principi della parità di trattamento, della certezza del diritto e della buona amministrazione.

28. L'EUIPO ha depositato una comparsa di risposta in cui i tre motivi sono contestati.

29. La ricorrente e l'EUIPO sono stati sentiti all'udienza del 13 febbraio 2019.

IV. Valutazione

30. Le presenti conclusioni sono articolate come segue. Inizierò con la questione che è centrale in relazione al primo motivo: quale verifica deve essere effettuata per valutare l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 (A)? Anzitutto affronterò l'aspetto della tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e il suo ruolo nel diritto dei marchi (A.1). Passerò poi alla distinzione che deve essere compiuta tra le nozioni di ordine pubblico e di buon costume ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 e, in particolare, alle conseguenze in termini di mezzi di prova e di parametri per motivare la scelta di basarsi sull'una o sull'altra per respingere la domanda di registrazione di un marchio (A.2).

¹⁴ Punti 33 e 34 della sentenza impugnata.

¹⁵ Decisione della quarta commissione di ricorso del 28 maggio 2018 (R 2889/2014-4, *DIE WANDERHURE*).

¹⁶ Punti da 35 a 40 della sentenza impugnata.

¹⁷ Punti 42 e 43 della sentenza impugnata.

31. Applicando tale quadro analitico alla presente causa, mi è d'obbligo concludere che il primo motivo deve essere accolto e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata (A.3). Se la Corte è della medesima opinione, la causa si conclude qui. Tuttavia, per completezza e per assistere appieno la Corte, affronterò altresì il secondo e il terzo motivo, che esaminerò congiuntamente, dal momento che essi pongono in sostanza la medesima questione: la portata dell'obbligo di motivazione dell'EUIPO nei casi in cui quest'ultimo applichi le medesime norme a circostanze di fatto simili, ma apparentemente discostandosi dall'approccio in precedenza adottato dall'EUIPO in casi analoghi (B).

A. Primo motivo: errori nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009

32. Il primo motivo si suddivide in quattro parti. Sebbene la loro presentazione non sia un esempio di chiarezza, esse possono essere intese come segue.

33. In primo luogo, secondo la ricorrente, il Tribunale ha violato il principio dell'esame individuale, in quanto non ha esaminato il segno richiesto, «Fack Ju Göhte», ma un segno diverso, ossia «Fuck you, Goethe».

34. Inoltre, la ricorrente sostiene che perfino le espressioni «Fuck» e «Fuck you» hanno perso il loro significato triviale a causa dell'evoluzione della lingua nella società. Non esiste un generico diniego di registrazione di domande basate su tali termini, come dimostrato dalla registrazione di marchi quali «Fucking Hell» e «MACAFUCKER»¹⁸.

35. In secondo luogo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha applicato troppo estensivamente l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 quando ha rilevato che il segno denominativo «Fack Ju Göhte» è intrinsecamente triviale e che l'elemento «göhte» non può attenuare tale trivialità. L'applicazione di detto impedimento alla registrazione, relativo al buon costume, dovrebbe essere rigorosa. Tale impedimento fa riferimento a valori soggettivi che devono essere applicati il più oggettivamente possibile. Pur individuando tale aspetto, il Tribunale non ne ha tenuto conto con un grado sufficiente di sensibilità. Il segno richiesto avrebbe dovuto essere considerato nella sua interezza, insieme all'impatto visivo che produce la trascrizione fonetica in lingua tedesca dell'espressione «Fuck you». Il segno che ne risulta è inoffensivo, allegro e infantile. Combinato all'elemento «göhte» fa semplicemente riferimento a sgradevoli lezioni delle scuole superiori.

36. In terzo luogo, secondo la ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che non sia stato accertato che il pubblico di lingua tedesca non è turbato dal segno richiesto in relazione ai prodotti e ai servizi in oggetto. A tal proposito, la ricorrente afferma che il Tribunale ha applicato in maniera erranea l'onere della prova. Essa afferma, inoltre, che la percezione del segno da parte del pubblico è di importanza centrale e la valutazione di tale percezione non può essere scollata da una base empirica. La ricorrente evidenzia ancora l'importanza dell'evoluzione della lingua e il successo dell'omonimo film, nonché il fatto che il Goethe-Institut utilizza il film per fini pedagogici.

37. In quarto luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto in relazione al bilanciamento tra l'interesse della ricorrente alla registrazione del segno di cui trattasi e l'interesse del pubblico a non essere esposto a marchi impressionanti, volgari, offensivi o minacciosi.

¹⁸ Marchio dell'Unione europea n. 6025159 «Fucking Hell» e marchio dell'Unione europea n. 10279644 «MACAFUCKER».

38. L'EUIPO respinge tutti questi gli argomenti. Esso ritiene che, in primo luogo, il Tribunale abbia effettivamente esaminato il segno corretto e, in secondo luogo, che il motivo attinente al significato erroneo del segno in parola sia una questione di fatto che non può essere esaminata nell'ambito di un'impugnazione. In terzo luogo, il Tribunale ha correttamente preso in considerazione l'evoluzione della lingua. In quarto luogo, l'EUIPO respinge parimenti l'argomento secondo cui la valutazione della percezione del segno controverso era puramente soggettiva. La possibilità che tale segno non sia triviale (e che possa essere inteso come uno scherzo) è stata espressamente esaminata.

39. In quinto luogo, il motivo secondo cui la nozione di buon costume è stata interpretata in modo erroneo quale nozione che si estende al di là dei marchi manifestamente osceni o gravemente scioccanti, è inoperante in quanto è stato accertato che il segno di cui trattasi è percepito come intrinsecamente triviale e scioccante e dunque rappresenta un «segno manifestamente osceno».

40. In sesto luogo, il motivo relativo all'applicazione erronea dell'onere della prova è, secondo l'EUIPO, infondato. Se presentati con fatti generalmente noti o con una valutazione che indica l'inidoneità di un segno alla registrazione, spetta al ricorrente confutare tali argomenti. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato il fatto generalmente noto secondo cui i consumatori non percepiscono nello stesso modo il titolo di un film e un marchio, data la differenza tra di essi quanto a natura e funzione. A tale riguardo, il Tribunale ha osservato che non è stato dimostrato che il pubblico di riferimento riconosca la presunta battuta contenuta nel segno in parola, se si considera, inoltre, che la percezione di cui si doveva tener conto era quella dei consumatori che non hanno visto il film e che non hanno familiarità con il «gergo dei giovani».

41. Infine, il motivo relativo al mancato bilanciamento degli interessi è infondato, in quanto tale operazione è già stata effettuata dal legislatore e tradotta nel testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, il Tribunale non ha esaminato il marchio in astratto ma in modo specifico e completo, in relazione al pubblico di riferimento e ai prodotti e ai servizi oggetto della domanda.

42. Gli argomenti dedotti dalla ricorrente sono di varia natura. Alcuni di essi potrebbero davvero essere respinti in quanto riguardano questioni di fatto in linea di principio escluse dal controllo che la Corte può esercitare in sede di impugnazione. Ciò detto, non si può ignorare che, restando entro i confini fattuali della presente causa, la ricorrente contesta la verifica giuridica che deve essere applicata ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009. La (non) corretta identificazione del contesto entro cui taluni fatti devono essere valutati avrebbe un impatto diretto e decisivo sulla valutazione dei fatti stessi. Tuttavia, la questione del contesto giuridico in cui taluni fatti devono essere valutati non è certamente una questione di fatto.

43. A mio avviso, la questione cruciale sollevata dal primo motivo della presente impugnazione è di quali elementi si debba tener conto per valutare se una domanda di registrazione di un marchio debba essere respinta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, in quale misura il contesto e l'impatto sociali sono rilevanti ai fini di tale valutazione? La valutazione dovrebbe fondarsi sul «segno in quanto tale» (facendo riferimento alle sue caratteristiche intrinseche) o si dovrebbero parimenti prendere in considerazione elementi del suo contesto sociale e una reazione comprovata nell'ambito del pubblico di riferimento? Un'ulteriore domanda sollevata dal primo motivo riguarda, specificamente, il ruolo che la libertà di espressione svolge nel campo dei marchi.

44. Inizierò la mia analisi dall'ultimo punto, che è forse il più semplice (1.), prima di passare alla distinzione da compiersi tra la nozione di ordine pubblico e la nozione di buon costume ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 (2.), per poi applicare tali criteri alla presente causa (3.).

1. Tutela del marchio e libertà di espressione

45. Con il quarto argomento del primo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che il bilanciamento degli interessi effettuato dal Tribunale era erraneo. Come approfondito all'udienza, tale critica è in linea di principio rivolta al punto 29 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha rilevato che la libertà di espressione non si applica nel settore dei marchi. All'udienza, la ricorrente ha manifestato il proprio dissenso rispetto a tale dichiarazione in quanto, a suo avviso, le garanzie associate alla libertà di espressione in realtà si applicano al settore dei marchi.

46. Nella sua memoria di replica, l'EUIPO ha dichiarato che non vi è stato alcun errore nella valutazione del bilanciamento degli interessi e che tale operazione è stata già recepita dal legislatore nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, quando all'udienza gli è stata esplicitamente rivolta una domanda in tal senso, l'EUIPO ha riconosciuto che l'affermazione del Tribunale al punto 29 della sentenza impugnata è erranea.

47. La libertà di espressione ha veramente un ruolo nel diritto dei marchi.

48. In primo luogo, il rispetto per i diritti fondamentali rappresenta una condizione per la legittimità di qualsiasi provvedimento dell'Unione. L'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dei diritti fondamentali ivi garantiti si estende a qualsiasi attività o omissione di istituzioni e organi dell'Unione¹⁹. Lo stesso deve naturalmente valere per il settore dei marchi, in relazione ad attività e omissioni di organi dell'Unione come l'EUIPO.

49. In secondo luogo, la natura commerciale di una potenziale attività non giustifica la limitazione o addirittura l'esclusione della tutela dei diritti²⁰. Si potrebbe rammentare che la Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha dichiarato che la libertà di espressione, sancita nell'articolo 10 CEDU, si applica a prescindere dal tipo di messaggio, anche quando si tratta di un annuncio commerciale²¹. Essa ha applicato la libertà di espressione in modo specifico per valutare le restrizioni imposte dalla normativa nazionale in materia di marchi o di altre forme di annuncio pubblicitario²².

50. In terzo luogo, l'applicabilità della libertà di espressione nel settore dei marchi è stata esplicitamente confermata nei considerando del regolamento (UE) n. 2015/2424, recante modifica del regolamento n. 207/2009 ed è ad oggi riconosciuta nel regolamento 2017/1001²³.

¹⁹ L'articolo 51, paragrafo 1, della Carta rende applicabili le disposizioni della Carta alle istituzioni e agli organi dell'Unione in qualsiasi loro attività (definizione *istituzionale* dell'ambito di applicazione), mentre le medesime disposizioni si applicano agli Stati membri soltanto «nell'attuazione del diritto dell'Unione» (definizione *funzionale* dell'ambito di applicazione).

²⁰ V. altresì, per analogia, conclusioni dell'avvocato generale Fennelly nella causa Germania/Parlamento e Consiglio (C-376/98, EU:C:2000:324, paragrafi 154 e 155).

²¹ Corte EDU, 25 agosto 2015, Dor c. Romania (CE:ECHR:2015:0825DEC005515312, § 43 e giurisprudenza ivi citata).

²² Corte EDU, 24 febbraio 1994, Casado Coca c. Spagna (CE:ECHR:1994:0224JUD001545089, § 35 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì Corte EDU, 25 agosto 2015, Dor c. Romania (CE:ECHR:2015:0825DEC005515312, § 43 e giurisprudenza ivi citata) e Corte EDU, 30 gennaio 2018, Sekmadienis Ltd. c. Lituania, (CE:ECHR:2018:0130JUD006931714, §§ da 75 a 84).

²³ Considerando 21 del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), GU 2015, L 341, pag. 21. Quest'ultimo è entrato in vigore il 23 marzo 2016, vale a dire dopo che la ricorrente ha presentato la domanda di cui alla presente causa il 21 aprile 2015. V. altresì considerando 21 del regolamento 2017/1001.

51. In quarto luogo, in via alquanto subordinata, una siffatta concezione del diritto è altresì compatibile con la precedente giurisprudenza del Tribunale²⁴ e con la stessa prassi decisionale dell'EUIPO²⁵.

52. Pertanto, la libertà di espressione si applica chiaramente al settore del diritto dei marchi. Tale asserzione, tuttavia, solleva più questioni di quante ne risolva. Per quanto affascinante possano essere a livello astratto il tema e la discussione dello stesso²⁶, resta aperta la questione di come esattamente tale conferma contribuisca a risolvere la presente causa.

53. Da un lato, l'affermazione dell'EUIPO secondo cui i diritti fondamentali e il loro bilanciamento sono già stati presi in considerazione dal legislatore nella formulazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 è difficilmente difendibile. Non vi è alcun tipo di indicazione circa il modo in cui esattamente un siffatto bilanciamento dovrebbe essere realizzato nei singoli casi. Sugerire che tale aspetto sia stato già affrontato in maniera adeguata semplicemente inserendo le nozioni di ordine pubblico e di buon costume nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), è, alla luce dei diritti e interessi in gioco, caratterizzati da molte sfaccettature, semplicemente insostenibile²⁷.

54. Dall'altro lato, interpellata sul punto all'udienza, la ricorrente ha avuto qualche difficoltà a spiegare in modo preciso come l'esplicita previsione della libertà di espressione avrebbe dovuto modificare la verifica ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f). Le proposte avanzate dalla ricorrente si riducevano effettivamente all'affermazione secondo cui, se l'EUIPO e il Tribunale avessero preso in considerazione la sua libertà di espressione nella procedura di registrazione, essi avrebbero autorizzato la registrazione del marchio contestato, dal momento che l'EUIPO era troppo rigoroso e avrebbe dovuto essere più favorevole alla libertà di espressione contenuta nel marchio in parola o realizzata da quest'ultimo.

55. Detto argomento è strettamente collegato, se non addirittura sovrapposto, alla critica formulata dalla ricorrente a livello di principio, in relazione all'accertamento della sensibilità al buon costume individuata dall'EUIPO, che alla ricorrente pare scollegata dalla considerazione che il pubblico rilevante e le autorità tedesche hanno dell'espressione «Fack Ju Göhte». Pertanto, la libertà di espressione non è affatto un criterio indipendente di valutazione, ma avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, condurre l'EUIPO ad una visione diversa (più liberale) di buon costume. Ciò a sua volta porta l'argomento al punto cruciale del primo motivo di impugnazione, già evidenziato sopra: a cosa si riferiscono esattamente le nozioni di ordine pubblico e di buon costume e in che modo devono essere accertate?

24 Ad esempio, sentenza del 20 settembre 2011, Couture Tech/UAMI (Raffigurazione dello stemma sovietico) (T-232/10, EU:T:2011:498, punti da 68 a 71).

25 Ad esempio, decisioni delle commissioni di ricorso del 6 luglio 2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, punto 15; del 28 maggio 2015, R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE, punto 12; del 2 settembre 2015, R 519/2015-4, JEWISH MONKEYS, punto 16; del 14 dicembre 2015, R 1627/2015-4, PICA, punto 16; e del 28 giugno 2017, R 2244/2016-2, BREXIT, punti da 26 a 34.

26 Sul collegamento tra diritti di proprietà intellettuale e tutela dei diritti umani, v. ad esempio, recentemente, Geiger, C. e Izyumenko, E., «Intellectual property before the European Court of Human Rights», in Geiger, C., Nard, C.A. and Seuba, X., *Intellectual Property and the Judiciary*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, pagg. da 9 a 90, in particolare pagg. da 50 a 62; Ramsey, L.P., «A Free Speech Right to Trademark Protection?», *The Trademark Reporter*, vol. 106, n. 5, 2016, pag. 797.

27 Nella presente causa, la ricorrente ha invocato la libertà di espressione. Naturalmente, però, la libertà di espressione, così come altri diritti ed interessi che fanno parte dell'equazione, non è limitata ai titolari (o possibili titolari) di diritti conferiti dalla protezione dei marchi. Infatti, la libertà di espressione può essere invocata anche da coloro che fanno un uso non consentito di un marchio per motivi che essi ritengono socialmente importanti. V., ad esempio, Geiger, C. e Izyumenko, E. (eds.), «Intellectual property before the European Court of Human Rights», in Geiger, C., Nard, C.A. e Seuba, X., *Intellectual Property and the Judiciary*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, pagg. da 9 a 90, in particolare pagg. da 50 a 54, e Senftleben, M., «Free signs and free use: How to offer room for freedom of expression within the trademark system», in Geiger, C., *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, pagg. da 354 a 376. V. altresì conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro nelle cause riunite Google France e Google (da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2009:569, paragrafo 102).

56. In sintesi, pur non essendo un obiettivo primario del diritto dei marchi, la libertà di espressione vi resta evidentemente presente. In tale prospettiva, l'affermazione del Tribunale di cui al punto 29 della motivazione, è forse intesa a veicolare un concetto lievemente diverso: non che la libertà di espressione non svolga alcun ruolo nel diritto dei marchi, bensì che, al contrario di quanto avviene nel campo delle arti, della cultura e della letteratura, il peso che deve essere attribuito alla libertà di espressione nel settore del diritto dei marchi possa essere in qualche misura diverso, magari un po' più leggero, nel bilanciamento complessivo di diritti ed interessi in gioco.

57. Se intesa in base al primo significato (letterale), l'affermazione di cui al punto 29 della sentenza impugnata è manifestamente erronea. Se interpretata in modo corrispondente al secondo significato appena esposto, siffatta affermazione è, a mio avviso, difendibile: sebbene la libertà di espressione, nonché altri diritti fondamentali potenzialmente in gioco, debbano essere presi in considerazione nell'operazione di bilanciamento complessivo, la tutela della libertà di espressione non è l'obiettivo primario della protezione dei marchi.

2. Ordine pubblico e/o buon costume?

58. Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale è stato chiarito che il segno di cui trattasi è stato esaminato in modo specifico alla luce del buon costume e non dell'ordine pubblico²⁸. Tale affermazione è stata esplicitamente confermata dall'EUIPO all'udienza.

59. Al contempo, tuttavia, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le nozioni di «ordine pubblico» e di «buon costume» sono diverse ma spesso si sovrappongono²⁹. Pertanto, l'EUIPO non è tenuto ad operare una distinzione tra i due concetti.

60. Non condivido tale opinione. Dal fatto che le due nozioni potrebbero in alcuni casi sovrapporsi non deriva che non vi sia l'obbligo di distinguerle. Ma soprattutto, come può essere chiaramente dimostrato dalla causa qui in esame, la differenza concettuale tra di esse ha ripercussioni su *che cosa* esattamente deve essere valutato e *in che modo*, se si invoca una delle due nozioni.

61. Al fine di spiegare tale differenza, inizierò con alcuni brevi commenti circa lo scopo della protezione dei marchi e il ruolo che svolge a tale riguardo l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 (a), prima delineando in che modo la differenza tra le due nozioni già opera nella pratica (b), e infine, proponendo in che modo i due termini dovrebbero essere distinti (c).

a) Scopo della protezione dei marchi

62. Generalmente si dice che la protezione di un marchio conferisce al relativo titolare un diritto esclusivo sul collegamento che il pubblico di riferimento effettua tra il titolare stesso e i prodotti o i servizi collegati³⁰. Ciò consente ai commercianti di imprimere nella mente del consumatore i loro prodotti o servizi, associando qualità, innovazione o altre caratteristiche all'immagine di uno specifico

²⁸ Punto 24 della sentenza impugnata.

²⁹ Punto 23 della sentenza impugnata.

³⁰ V., ad esempio, Cohen Jehoram, T., Van Nispen, C. e Huydecoper, T., *European Trademark Law: Community trademark law and harmonized national trademark law*, Wolters Kluwers, Alphen aan den Rijn, 2010, pag. 9 e segg. V. altresì il documento di lavoro dei servizi della Commissione della valutazione d'impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario e la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) del 27 marzo 2013, [SWD (2013) 95 final, pag. 5], e il memorandum sulla creazione di un marchio CEE, del 6 luglio 1976, [SEC(76) 2462, pag. 7].

marchio. In tal senso, la Corte ha dichiarato che il diritto esclusivo conferito dalla protezione dei marchi ha il fine di garantire che il marchio possa adempiere la *sua funzione essenziale* di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio nonché *altre funzioni* come quelle di indicare la qualità di tale prodotto e servizio o quelle di comunicazione, investimento e pubblicità³¹.

63. La registrazione di un segno quale marchio è soggetta a diversi limiti. Per quanto rileva ai fini della presente causa, la registrazione può essere esclusa sulla base dei cosiddetti impedimenti relativi o assoluti, che tutelano rispettivamente «i diritti esclusivi preesistenti sui segni, come ad esempio altri marchi o nomi commerciali (...)» e «vari tipi di interessi pubblici»³².

64. L'impedimento assoluto alla registrazione concernente «l'ordine pubblico e il buon costume», in esame nella presente causa, è previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009³³. Sebbene esso operi come limite rispetto al quale dei segni possano godere della specifica protezione conferita da un marchio, è importante rilevare che il suo obiettivo non consiste nell'impedire del tutto la commercializzazione di segni la cui registrazione è stata negata. La questione se l'uso di un segno sia inammissibile al di là del rifiuto della protezione del marchio è essenzialmente rimessa alle leggi nazionali degli Stati membri³⁴. Infatti, il rigetto della domanda di registrazione di un segno in base a tale impedimento non impedisce necessariamente la commercializzazione dello stesso³⁵. Il conferimento del diritto esclusivo nell'ambito della protezione dei marchi e la possibilità di commercializzare prodotti o servizi sono questioni distinte, regolate da normative diverse.

65. Ciò detto, le osservazioni delle parti, scritte e all'udienza, hanno rivelato l'esistenza di un certo disaccordo circa la misura in cui l'EUIPO dovrebbe perseguire una concezione rigorosa dell'ordine pubblico e/o del buon costume ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.

66. Da un lato, la ricorrente ha sostanzialmente affermato che l'EUIPO non deve assumere il ruolo di «polizia del buon gusto/cattivo gusto» mediante un'interpretazione estensiva dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f). Dall'altro, secondo quanto suggerito dall'EUIPO, il legislatore evidentemente si augurava che l'EUIPO stesso svolgesse in qualche misura un ruolo nella protezione dell'ordine pubblico e del buon costume, semplicemente in virtù dell'introduzione di dette nozioni nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.

31 Sentenze del 25 gennaio 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punti da 21 a 25) e del 23 marzo 2010, Google France e Google, (da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punto 77 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì sentenze del 18 giugno 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punto 30 e giurisprudenza ivi citata); del 25 marzo 2010, BergSpechte (C-278/08, EU:C:2010:163, punto 31); e del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, punto 38). V. altresì Werkman, C.J., *Trademarks: Their creation, psychology and perception*, J.H. de Bussy, Amsterdam, 1974, pagg. da 4 a 9.

32 Sakulin, W., *Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, pag. 30.

33 La disposizione equivalente si trova all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1) e all'articolo 6 quinquies, punto B, comma terzo, della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, del 20 marzo 1883, come rivista e modificata, il quale stabilisce che la registrazione dei marchi considerati non potrà essere rifiutata o invalidata che nei casi seguenti: «quando essi siano contrari alla morale o all'ordine pubblico e specialmente siano di natura tale da ingannare il pubblico. Resta inteso che un marchio non potrà essere considerato contrario all'ordine pubblico per la sola ragione che esso non è conforme a disposizioni della legislazione sui marchi, salvo il caso in cui questa disposizione non riguardi essa stessa l'ordine pubblico».

34 Hasselblatt, G.N., *Community Trade Mark Regulation: A Commentary*, CH Beck-Hart-Nomos, Monaco, 2015, pag. 125: «la logica sottostante l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f) non è dunque quella di mettere un filtro ai segni il cui uso commerciale va con ogni mezzo impedito. Piuttosto, l'obiettivo di tale disposizione consiste nell'evitare che segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume godano dei privilegi derivanti dalla registrazione come marchi».

35 V., ad esempio, sentenze del 9 marzo 2012, Cortés del Valle López/UAMI (¡Que bueno ye! HIJOPUTA) (T-417/10, non pubblicata, EU:T:2012:120, punti 26 e 27) e del 14 novembre 2013, Efag Trade Mark Company/UAMI (FICKEN LIQUORS) (T-54/13, non pubblicata, EU:T:2013:593, punto 44).

67. Su tale punto, devo concordare con l'EUIPO, ma con un'importante precisazione. In base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), l'EUIPO ha veramente un ruolo da ricoprire nella protezione dell'ordine pubblico e del buon costume. Inoltre, detto ruolo e i suoi contorni saranno specifici e indipendenti da altri sistemi normativi nell'ambito dei quali possono essere utilizzate siffatte nozioni, giacché il settore del diritto dei marchi è un sistema normativo separato.

68. La tutela dell'ordine pubblico e del buon costume, tuttavia, non è di certo il ruolo centrale o predominante dell'EUIPO e del diritto dei marchi dell'Unione europea. L'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f) ha di fatto la funzione di rete di sicurezza, ponendo potenziali limiti alla realizzazione di altri scopi³⁶. Tuttavia, esso non è certamente di per sé uno scopo.

b) «Ordine pubblico» e «buon costume» applicati nella prassi

69. Le nozioni di «ordine pubblico» e di «buon costume» previste nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 sono le stesse?

70. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l'EUIPO non è tenuto a compiere una distinzione tra le medesime³⁷. Tale posizione pare essere stata ripresa da alcuni autori che considerano intercambiabili le due nozioni³⁸. Per alcuni di essi, una siffatta distinzione non è necessaria da un punto di vista pratico, in quanto le loro conseguenze giuridiche sono identiche³⁹.

71. L'applicazione pratica presenta un quadro assai vario. Affrontando in primo luogo la prassi dell'EUIPO, l'esame appare talvolta condotto considerando le due nozioni congiuntamente⁴⁰, talvolta sembra maggiormente, o anche esclusivamente, concentrato sull'aspetto dell'ordine pubblico⁴¹, mentre in altri casi l'EUIPO ha condotto la propria analisi prendendo in considerazione il buon costume⁴².

72. A titolo di esempio, l'EUIPO ha respinto la domanda di registrazione del segno «MECHANICAL APARTHEID» per giochi elettronici, pubblicazioni collegate ed intrattenimento, in quanto detto segno è contrario all'ordine pubblico dell'Unione europea, contraddicendo «i valori indivisibili ed universali su cui si fonda l'Unione, vale a dire la dignità umana, la libertà, l'integrità fisica, l'eguaglianza e la solidarietà, i principi di democrazia e lo Stato di diritto»⁴³.

³⁶ V. paragrafi da 62 a 64 delle presenti conclusioni.

³⁷ V. punto 23 della sentenza impugnata.

³⁸ V., ad esempio, Cohen Jehoram, T., Van Nispen, C., e Huydecoper, T., *European Trademark Law: Community trademark law and harmonized national trademark law*, Wolters Kluwers, Alphen aan den Rijn, 2010, pag. 171.

³⁹ V. Hasselblatt, G.N., *Community Trade Mark Regulation: A Commentary*, CH Beck-Hart-Nomos, Monaco, 2015, pag. 125. V. altresì le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio (C-377/98, EU:C:2001:329, paragrafi da 95 a 99).

⁴⁰ V., ad esempio, decisioni delle commissioni di ricorso del 29 settembre 2004, R 0174/2004-2, BIN LADIN, punti 17 and 18, e del 28 giugno 2017, R 2244/2016-2, BREXIT, in particolare il punto 42; decisioni delle commissioni di ricorso del 6 luglio 2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, e del 17 settembre 2012, R 2613/2011-2, ATATURK.

⁴¹ V. decisioni delle commissioni di ricorso del 6 febbraio 2015, R 2804/2014-5, MECHANICAL APARTHEID, punto 30, e del 22 settembre 2015, R 1997/2014-4, OSHO, punti 34 e 36. V. altresì sentenza del 15 marzo 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) (T-1/17, EU:T:2018:146, punti 42 e 48).

⁴² V., ad esempio, decisioni delle commissioni di ricorso del 1° settembre 2011, R 168/2011-1, fucking freezing! by TÜRPIZ (FIGURATIVE MARK), punti 25 e 29; e del 23 febbraio 2015, R 793/2014-2, FUCK CANCER, punto 19. V., per un quadro della prassi relativa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'Unione europea, Parte B: Esame; Sezione 4: Impedimenti assoluti alla registrazione; Capitolo 7: Marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume [articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sul marchio europeo], pagg. da 4 a 6.

⁴³ V. decisione della commissione di ricorso del 6 febbraio 2015, R 2804/2014-5, MECHANICAL APARTHEID, punto 30.

73. Il buon costume sembra aver costituito la base della valutazione della commissione di ricorso che ha portato quest'ultima ad autorizzare (annullando dunque il rigetto del primo esaminatore) la registrazione del marchio «JEWISH MONKEYS»⁴⁴. Tale marchio riprendeva il nome di un gruppo musicale che combinava elementi di folklore yiddish con la musica pop⁴⁵. Riferendosi alla propria decisione nella causa Die Wanderhure⁴⁶, la commissione di ricorso ha rilevato il «grande successo di pubblico» e la mancanza di obiezioni da parte della polizia rispetto alle esibizioni del gruppo⁴⁷. Nel valutare la trivialità dell'espressione in parola, la medesima ha osservato, tra l'altro, che erano in discussione «i valori del diritto europeo in quanto sistema giuridico che tutela i diritti umani fondamentali, non un testo di regole linguistiche per la soppressione del vocabolario indesiderato»⁴⁸.

74. Vi sono anche casi in cui l'«ordine pubblico» e il «buon costume» vengono considerati congiuntamente. Per quanto riguarda il marchio «BIN LADIN», la commissione di ricorso ha ritenuto «ampiamente evidente che [il marchio fosse] contrario all'*ordine pubblico e al buon costume*, in quanto i reati di terrorismo sono assolutamente contrari ai principi etici e morali riconosciuti non soltanto in tutti gli Stati membri dell'Unione, ma in tutte le nazioni civilizzate»⁴⁹.

c) «Ordine pubblico» e «buon costume»: differenza concettuale

75. Gli esempi sopra citati dimostrano che, nonostante la sovrapposizione tra le due categorie (che è una logica conseguenza della sovrapposizione tra norme giuridiche e norme etiche a cui esse si riferiscono), tra le due vi è anche un certo grado di differenziazione. Direi che vi è in effetti una differenza concettuale in relazione a come, da chi e riguardo a che cosa è definito il contenuto di ciascuna di tali categorie.

76. L'*ordine pubblico* è una concezione normativa di valori e obiettivi che la pertinente autorità pubblica stabilisce dover essere perseguiti ora ed in futuro, ossia in prospettiva. L'ordine pubblico esprime pertanto le intenzioni dell'ente normativo pubblico quanto alle norme che devono essere rispettate nel contesto sociale. Il suo contenuto dovrebbe poter essere accertato per mezzo di fonti ufficiali di diritto e/o documenti politici. Comunque sia espresso, in modo molto simile a tracciare una rotta, l'ordine pubblico deve anzitutto essere stabilito da una pubblica autorità e soltanto dopo può essere realizzato⁵⁰.

44 V. decisione della commissione di ricorso del 2 settembre 2015, R 519/2015-4, JEWISH MONKEYS, in particolare i punti 3, 10, 15 e 16. È interessante osservare che la decisione era rivolta, quale pubblico di riferimento, ai potenziali sostenitori del gruppo musicale e non a coloro che potrebbero incontrare il marchio nella loro vita di ogni giorno.

45 Ibidem, punto 11.

46 Decisione della commissione di ricorso del 28 maggio 2018, R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE..

47 Decisione delle commissioni di ricorso del 2 settembre 2015, R 519/2015-4, JEWISH MONKEYS, punto 11.

48 Ibidem, punto 16.

49 Il corsivo è mio. V. decisione della commissione di ricorso del 29 settembre 2004, R 176/2004-2, BIN LADIN, punto 17. A tale riguardo, v. altresì la decisione della commissione di ricorso del 6 luglio 2006, R 495/2005-G, SCREW YOU, punto 20, in cui si dichiara che «i segni che offendono gravemente la sensibilità religiosa di un gruppo considerevole della popolazione dovrebbero essere esclusi dal registro, se non per ragioni morali, almeno per ragioni di ordine pubblico, ossia per il rischio che ne derivi disordine pubblico».

50 V., per un approccio analogo, Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'Unione europea, Parte B. Esame; Sezione 4: Impedimenti assoluti alla registrazione; Capitolo 7: Marchi contrari all'ordine pubblico o buon costume (Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), RMUE), pag. 4: «l'«ordine pubblico» si riferisce al corpus giuridico dell'Unione applicabile in un determinato settore, nonché all'ordinamento giuridico e allo Stato di diritto definiti dai trattati e dalla normativa derivata dell'Unione, che riflettono una comprensione comune di alcuni principi e valori fondamentali, come i diritti umani».

77. Il *buon costume* si riferisce, a mio avviso, a valori e convinzioni a cui una determinata società aderisce in un dato momento, stabiliti e attuati dal consenso sociale predominante nell'ambito di tale società in un dato momento. A differenza della natura discendente dell'ordine pubblico, il buon costume si sviluppa dal basso verso l'alto. Si evolve altresì nel corso del tempo: ma nell'accertarlo, lo sguardo è principalmente fisso sul passato e sul presente. Naturalmente, in termini di ciò che si vuole raggiungere, anche il buon costume è normativo e rivolto al futuro, nel senso che tale insieme di regole ha anche l'ambizione di indurre e di mantenere un determinato comportamento⁵¹.

78. La differenza fondamentale tra le due nozioni consiste nel modo in cui esse sono stabilite e dunque verificate. La Corte EFTA ha fatto riferimento ad una differenziazione analoga nell'ambito della direttiva 2008/95/CE⁵², quando ha dichiarato che «il rifiuto basato su motivi di “ordine pubblico” deve fondarsi su una valutazione di criteri oggettivi mentre l'opposizione ad un marchio basata sul “buon costume” attiene ad una valutazione di valori soggettivi»⁵³.

79. Dal momento che l'*ordine pubblico* è strutturato in modo discendente, il suo contenuto può essere verificato «oggettivamente», in quanto detto ordine pubblico deve essere stato stabilito da qualche parte. L'ordine pubblico può dunque essere studiato «a tavolino» negli uffici delle autorità pubbliche, facendo riferimento a leggi, politiche e dichiarazioni ufficiali. Può essere necessario trovare la fonte esatta di una data affermazione politica, di modo che la relativa comunicazione (o piuttosto il rifiuto di prevedere qualcosa facendo riferimento all'ordine pubblico) soddisfi i criteri della prevedibilità, dell'assenza di arbitrarietà e della buona amministrazione. Tuttavia, una volta soddisfatti tali requisiti, occorrono volontà e ambizioni amministrative unilaterali.

80. Non si può, invece, dire lo stesso a proposito del *buon costume*. Quest'ultimo non può essere individuato al di fuori delle norme e del contesto sociali. La sua identificazione richiede almeno una qualche valutazione empirica di ciò che la società di riferimento (il pubblico in parola) considera, in un determinato momento, un'accettabile regola di condotta. In altri termini, per osservare se uno specifico segno è contrario al buon costume, è necessario avvalersi di mezzi di prova relativi al caso specifico per accertare in che modo il pubblico di riferimento reagirebbe, presumibilmente, se tale segno fosse apposto sui corrispondenti prodotti o servizi.

81. Vorrei sottolineare che, per quanto concerne il risultato di fatto, in alcuni casi, le due categorie si sovrapporranno⁵⁴. Un buon grado di ordine pubblico dovrebbe idealmente riflettere e consolidare la moralità pubblica. In altri casi, ciò che inizialmente è stato soltanto ordine pubblico si trasformerà in modo graduale anche in buon costume⁵⁵.

82. In generale, non insisterei nel trasformare la distinzione tra ordine pubblico e buon costume in una dissertazione accademica. Tuttavia, nell'ambito della presente causa, tale distinzione fa la differenza. Essa è importante proprio per sapere che cosa avrebbe dovuto essere preso in considerazione da parte dell'EUIPO e, indirettamente, del Tribunale, quando il primo ha respinto la domanda di registrazione della ricorrente invocando lo specifico impedimento del buon costume e il secondo ha accolto tale approccio.

51 V. altresì, a tale riguardo, ibidem, pagg. da 4 a 5, in cui si afferma che la nozione di buon costume «esclude la registrazione come marchi dell'Unione europea di parole o frasi blasfeme, razziste, discriminatorie o offensive, ma solo se quel significato è chiaramente trasmesso dal marchio richiesto in modo inequivocabile».

52 Direttiva 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). Detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2436 citata alla nota 33.

53 V. sentenza della Corte EFTA, causa E-5/16, Comune di Oslo, punto 86.

54 Ad esempio, non nutro dubbi circa il fatto che i marchi collegati ad atti di terrorismo o ad organizzazioni terroristiche o che facciano riferimento a tali atti e organizzazioni, saranno contrari sia all'ordine pubblico (in quanto rientra nell'ordine pubblico la lotta a tali attività e il mantenimento della pace nella società) sia al buon costume (in quanto è evidente che quasi tutta la società europea aborrirà atti di tal genere).

55 L'introduzione, avvenuta due decenni fa per opera del legislatore ceco, di una nuova norma che dà la cosiddetta «priorità assoluta» ai pedoni (i quali in passato correvano parecchi rischi) che attraversano la strada rispetto ai veicoli in transito nelle apposite zone, è un buon esempio di tale scenario. Ciò che originariamente era percepito come un'altra norma di ordine pubblico in materia di traffico, si è (auspicabilmente) trasformato nel frattempo anche in una norma etica.

83. In sintesi, se intende far valere l'impedimento (assoluto) alla registrazione costituito dal buon costume, l'EUIPO deve dire, facendo riferimento alla percezione prevalente tra il pubblico in questione, per quale motivo ritiene che un dato segno offenderebbe il buon costume. Di certo non si propone che l'EUIPO debba effettuare uno studio empirico approfondito per stabilire in che cosa consista il buon costume in relazione ad un determinato segno. Infatti, condivido senza difficoltà la proposta che l'EUIPO ha formulato all'udienza, secondo cui il massimo che si può fornire è una «stima informata». Tuttavia, tale stima deve essere radicata in un contesto sociale specifico e non può ignorare la prova evidente che conferma o potenzialmente solleva dubbi su cosa l'EUIPO considera conforme o non conforme al buon costume in una data società in un dato momento.

3. La presente causa

84. Dal mio punto di vista, nella presente causa, la valutazione dell'EUIPO, sostenuta dal Tribunale, non ha soddisfatto tali parametri.

85. L'elenco delle categorie di prodotti e servizi indicati nella domanda di registrazione della ricorrente è piuttosto vario⁵⁶. Non era, tuttavia, in discussione se il segno denominativo potesse essere ammesso soltanto per alcune categorie e non per altre. Non ravviso dunque alcun motivo per sollevare tale questione in sede di impugnazione.

86. Ciò che è stato, tuttavia, oggetto di discussione e che è cruciale è il fatto che l'EUIPO, mentre richiama l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, ha definito il pubblico di riferimento *generico e di lingua tedesca*. Pertanto, da un lato, il pubblico di riferimento è stato definito tenendo conto non soltanto di studenti delle scuole superiori appassionati del film in parola, ma anche delle persone che potrebbero non aver mai sentito parlare del film e potrebbero essere comprensibilmente sorprese trovando sullo scaffale, durante la spesa settimanale, una pagnotta (classe 30) o un prodotto per il bucato (classe 3) recanti l'etichetta «Fack Ju Göhte».

87. Dall'altro lato, la limitazione geografica/linguistica del pubblico di riferimento al pubblico di lingua tedesca dell'Unione europea è, alla luce del già citato articolo 7, paragrafo 2, certamente possibile. Ha, tuttavia, implicazioni alquanto importanti. L'intrinseca trivialità o la natura offensiva del segno, soprattutto, devono quindi essere esaminate con esclusivo riguardo al pubblico generico delle persone che non sono di madrelingua inglese. Considerando lo specifico segno in parola, ciò che può sembrare intrinsecamente triviale e offensivo ad una persona di madrelingua inglese può non sembrare tale ad una persona che parla tedesco (senza esserne madrelingua), soprattutto se posta di fronte ad una trascrizione fonetica inusuale di un'offesa proveniente da una lingua straniera.

88. Sia quel che sia, come deve essere valutato un segno perché sia conforme al buon costume? Una volta che l'autorità di controllo abbia optato per tale impedimento, la differenza fondamentale rispetto all'approccio accolto dal Tribunale è, a mio avviso, il fatto che una siffatta valutazione non può essere effettuata tenendo conto solo ed esclusivamente del segno denominativo, isolato dai più ampi elementi della percezione e del contesto sociali, se ne esiste prova.

89. A tal proposito, le parti hanno ampiamente discusso del fatto che il film «Fack Ju Göhte» fosse stato autorizzato ad essere proiettato con detto titolo e che non vi fosse, a quanto pare, alcuna restrizione all'accesso da parte di un pubblico giovane. Gli argomenti della ricorrente al riguardo suggerivano in sostanza che, se le rispettive autorità di controllo negli Stati germanofoni dell'Unione europea non avevano avuto alcun problema con il titolo del film, perché allora l'EUIPO dovrebbe sollevarne nel processo di registrazione di un marchio eponimo? L'EUIPO ha sostenuto, invece, che la normativa sull'uscita e la proiezione dei film in uno Stato membro è semplicemente una questione del tutto diversa dalla normativa europea in materia di marchi.

⁵⁶ V. l'elenco indicato nel paragrafo 7 delle presenti conclusioni.

90. Ad un livello strutturale ed istituzionale, concordo con l'EUIPO: classificazione e regolamentazione dei film in uno Stato membro rappresentano veramente un sistema normativo diverso dal diritto dei marchi. Pertanto, ciò che un'autorità nazionale di controllo dei film ha deciso in relazione alle condizioni per l'uscita e la proiezione di un film non è certamente di per sé determinante ai fini della valutazione che deve essere effettuata ai sensi della normativa sui marchi e, a livello più specifico, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.

91. Tuttavia, a differenza dell'EUIPO, non ritengo che la valutazione possa fermarsi a quel punto. Anche se si tratta di sistemi normativi realmente diversi, vi è una sostanziale sovrapposizione tra tali sistemi paralleli: i due contesti di valutazione hanno come punto di partenza lo stesso pubblico e la valutazione della moralità e della trivialità nell'ambito dello stesso pubblico nello stesso momento o in un momento molto simile. A tale livello, come riconosciuto dallo stesso EUIPO⁵⁷, per inciso, il giudizio morale sulla trivialità di un'espressione è realmente importante.

92. In tale ottica, le precedenti valutazioni effettuate da vari organi nazionali diventano effettivamente rilevanti. Se esistono e sono portate all'attenzione dell'EUIPO, le valutazioni di siffatti organi nazionali, che senza dubbio si trovano in una posizione migliore, rispetto ad un ufficio marchi dell'Unione europea, per valutare che cosa sia (im)morale e triviale in un dato momento in un dato Stato membro, dovrebbero essere tenute nella giusta considerazione.

93. Naturalmente, ciò non impedisce all'EUIPO di concludere che il marchio richiesto è contrario al buon costume, soprattutto se tali principi devono essere accertati su scala europea. Tali conclusioni e prove empiriche, in particolare quando riguardano esattamente lo stesso spazio linguistico e geografico scelto dall'EUIPO per la propria valutazione, rendono tuttavia più stringenti i parametri della motivazione che l'EUIPO deve fornire se vuole distaccarsi da quanto gli organi nazionali hanno accertato essere i parametri accettabili di moralità nell'ambito dello stesso spazio, con riguardo, a quanto risulta, allo stesso pubblico e allo stesso momento.

94. Nel caso di specie, tale parametro non è stato rispettato. Nelle varie fasi del procedimento dinanzi all'EUIPO così come dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha posto l'accento, senza che tali dichiarazioni venissero contraddette, sul fatto che il film era stato un grande successo nei paesi di lingua tedesca, a quanto risulta senza dare adito ad una vera e propria disputa circa il titolo dello stesso; che il titolo del film aveva ricevuto le autorizzazioni del caso ed era stato ammesso alla proiezione per un pubblico giovane; e che la percezione positiva del film può essere altresì comprovata dal suo inserimento nel programma didattico del Goethe-Institut.

95. Si ribadisce che nessuna di tali dichiarazioni è di per sé concludente. Del pari, la sorte del film non è decisiva per la registrazione di un marchio. Tuttavia, a fronte di prove così stringenti riguardo alla percezione sociale della moralità e della potenziale trivialità dello stesso identico titolo, l'EUIPO avrebbe dovuto dedurre argomenti molto più convincenti per poter affermare che, sebbene diversi organi del pubblico di lingua tedesca non valutassero l'espressione in grado di suscitare scetticismo in tale pubblico, non si può comunque registrare un marchio eponimo perché è un'offesa al buon costume arrecata allo stesso identico pubblico.

⁵⁷ In tal senso, le direttive concernenti l'esame dei marchi dell'Unione europea, citate nella nota 50, a pag. 5 affermano che «la normativa e la prassi nazionale sono considerate come prove concrete che consentono di valutare la percezione del pubblico di riferimento all'interno del territorio d'interesse».

96. Una siffatta percezione secondo me riflette correttamente anche il ruolo svolto dal buon costume nell'ambito del diritto dei marchi dell'Unione europea. Dal momento che individuare e accertare il buon costume (nonché l'ordine pubblico) non è di certo la funzione principale dell'EUIPO⁵⁸, è difficile immaginare che l'EUIPO abbia l'incarico di iniziare improvvisamente a coniare una solida idea di buon costume, sganciata da quella che sembra essere prevalente nello Stato membro o negli Stati membri in questione (o piuttosto molto più severa di quest'ultima).

97. In breve, ritengo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto interpretando in modo erroneo l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, perché non ha tenuto conto di elementi del contesto importanti al fine di valutare se il segno richiesto fosse conforme al buon costume.

98. Il primo motivo d'impugnazione dovrebbe essere quindi accolto e la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata.

B. Secondo e terzo motivo

99. Se la Corte dovesse giungere alla medesima conclusione in relazione al primo motivo, l'esame del secondo e del terzo motivo potrebbe risultare superfluo. Tuttavia, l'avvocato generale è chiamato ad assistere la Corte completamente, indipendentemente dal percorso che essa decide di seguire. Nell'ambito della presente causa, il secondo e il terzo motivo danno ulteriore mordente al primo motivo: valutare che cosa sia o non sia conforme al buon costume sarà sempre una decisione soggettiva. Tuttavia, con particolare riguardo a siffatti giudizi di valore, dovrebbe essere almeno in qualche misura chiaro quali criteri verranno presi in considerazione nel compiere tale scelta, in modo tale che vi sia almeno un ragionevole grado di prevedibilità riguardo alla potenziale soluzione. Il secondo e il terzo motivo dimostrano tuttavia che una simile chiarezza e prevedibilità sostanzialmente mancano nel caso di specie.

100. Il secondo e il terzo motivo riguardano la presunta violazione dei principi della parità di trattamento (secondo motivo) e di buona amministrazione (terzo motivo). La ricorrente contesta essenzialmente il fatto che il Tribunale non abbia sanzionato la disparità di trattamento della domanda di registrazione della ricorrente, tenuto conto di una precedente decisione adottata dall'EUIPO nella causa *Die Wanderhure*⁵⁹.

101. Con il secondo motivo, la ricorrente critica il fatto che il Tribunale abbia confermato la decisione contestata nonostante le somiglianze tra la fattispecie di cui alla presente causa, da un lato, e quella di cui alla causa *Die Wanderhure*, dall'altro. La ricorrente sottolinea che la ragione addotta dall'EUIPO e approvata dal Tribunale per spiegare le diverse soluzioni consisteva nel fatto che il segno richiesto e concesso nella causa *Die Wanderhure* descrive il contenuto di un film. Secondo l'EUIPO, ciò non era il caso del segno richiesto dalla ricorrente. Quest'ultima non è d'accordo e afferma che anche il segno di cui trattasi descrive il contenuto di un film nella misura in cui esprime la frustrazione degli studenti dovuta all'obbligo di seguire sgradite lezioni delle scuole superiori. La ricorrente contesta inoltre la mancanza di spiegazioni riguardo al motivo per il quale non si può ritenere che il segno in parola descriva il contenuto di un film. Inoltre, l'affermazione del Tribunale secondo cui il segno «*die Wanderhure*» è molto meno scioccante e triviale del segno richiesto dalla ricorrente non si fonda su alcuna ragione oggettiva.

102. Il terzo motivo si limita all'affermazione che il Tribunale ha altresì violato il principio di buon andamento dell'amministrazione non applicando alla ricorrente le conclusioni raggiunte dall'EUIPO nella decisione *Die Wanderhure* e non esaminando le circostanze concrete del caso di specie.

⁵⁸ V. paragrafi da 65 a 68.

⁵⁹ Decisione della commissione di ricorso del 28 maggio 2018, R 2889/2014-4, *DIE WANDERHURE*.

103. Per quanto riguarda il secondo motivo, l'EUIPO replica che il motivo della ricorrente che verte sulla mancata considerazione di una decisione precedente è manifestamente infondato in quanto l'EUIPO ha esplicitamente analizzato la citata decisione precedente (*Die Wanderhure*). L'argomento della ricorrente in merito alle somiglianze tra le due fattispecie attiene ad una questione di fatto e pertanto non rientra nell'ambito dell'impugnazione.

104. L'EUIPO sostiene inoltre che l'argomento della ricorrente riguarda la portata dell'obbligo di motivazione nei casi in cui vengono raggiunte due soluzioni diverse in due fattispecie simili. L'obbligo di motivazione rivendicato dalla ricorrente obbligherebbe in realtà l'EUIPO a dichiarare successivamente un possibile errore di diritto commesso in una precedente decisione (diventa tuttavia definitiva) senza che le parti del procedimento precedente abbiano l'opportunità di prendere posizione su tale affermazione. Siffatto obbligo di motivazione risulterebbe altresì problematico se un marchio già registrato dovesse essere in seguito dichiarato nullo⁶⁰. Detta questione è tuttavia in qualche modo ipotetica nella presente causa, in quanto il Tribunale ha fatto sua la dichiarazione dell'EUIPO relativa all'impossibilità di confrontare le due fattispecie.

105. L'EUIPO respinge il terzo motivo in quanto irricevibile nella misura in cui afferma che vi sia stata una violazione del principio di certezza del diritto senza fornire alcuna spiegazione. Per quanto concerne la presunta violazione del principio di buona amministrazione, l'EUIPO ritiene che tale asserzione non soddisfi il requisito di cui all'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, in base a cui l'atto d'impugnazione deve contenere «i motivi e gli argomenti di diritto dedotti, nonché un'esposizione sommaria di detti motivi». Secondo l'EUIPO, detto motivo corrisponde al primo motivo di impugnazione e la ricorrente non ha presentato argomenti che comprovassero una violazione del principio di buona amministrazione, al di là della presunta violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.

106. A mio avviso, gli argomenti dedotti dalla ricorrente nell'ambito del primo e del secondo motivo di impugnazione riguardano, in linea di principio, lo stesso aspetto: la presunta mancanza di coerenza nella prassi decisionale dell'EUIPO, in particolare quando la decisione contestata nel caso di specie è in contrasto con la soluzione raggiunta da parte dell'EUIPO nella causa *Die Wanderhure*. Tale affermazione può essere di fatto intesa in due modi, come violazione del principio di parità di trattamento (secondo motivo) o, se si tratta di organi amministrativi, come una questione di buona amministrazione (terzo motivo)⁶¹. Infatti, il principio di buona amministrazione riguarda l'obbligo di motivazione che spiega il fatto che l'EUIPO si sia discostato dalla sua prassi precedente. In tal senso, tale principio va logicamente di pari passo con il principio della parità di trattamento in quanto quest'ultimo impone che si raggiungano risultati simili in fattispecie simili e risultati diversi in fattispecie diverse.

107. Esaminerò pertanto congiuntamente i due motivi dedotti.

108. L'obbligo di motivazione è previsto anche dall'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, con il medesimo ambito di applicazione del secondo paragrafo dell'articolo 296 TFUE⁶². La Corte ha altresì dichiarato che «l'EUIPO è tenuto a esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio di parità di trattamento e il principio di buon andamento dell'amministrazione»⁶³. Ciò

⁶⁰ A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (impedimenti assoluti alla registrazione) e dell'articolo 53, paragrafo 1, del medesimo regolamento (impedimenti relativi alla registrazione).

⁶¹ Preciso che il titolo del terzo motivo fa riferimento non soltanto al principio del buon andamento dell'amministrazione, ma anche al principio della certezza del diritto. Tuttavia, la ricorrente non commenta quest'ultimo principio e il terzo motivo deve intendersi riferito esclusivamente al principio del buon andamento dell'amministrazione.

⁶² Riguardo all'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, v. sentenza del 28 giugno 2018, *EUIPO/Puma* (C-564/16 P, EU:C:2018:509, punto 65).

⁶³ V. sentenza del 28 giugno 2018, *EUIPO/Puma* (C-564/16 P, EU:C:2018:509, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

significa, in particolare, che «l'EUIPO deve (...) prendere in considerazione le decisioni dallo stesso già adottate su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, atteso che l'applicazione di tali principi deve conciliarsi (...) con il rispetto del principio di legalità»⁶⁴.

109. La Corte ha inoltre rilevato che «il diritto a un buon andamento dell'amministrazione comporta, in particolare, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della [Carta] (...), l'obbligo per l'amministrazione di motivare le sue decisioni. Tale obbligo (...) ha il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di tutelare i propri diritti e, dall'altro, al giudice dell'Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione adottata»⁶⁵.

110. Quanto recentemente dichiarato dalla Corte e sopra citato già confuta numerosi argomenti dedotti dall'EUIPO nel presente procedimento. In primo luogo, adottare le proprie decisioni in modo coerente non significa che le soluzioni debbano essere identiche. Non equivale neppure ad immutabilità o all'impossibilità di correggere precedenti errori o di modificare l'approccio o l'interpretazione. Significa semplicemente attenersi, per quanto possibile, ad un approccio decisionale coerente, come, nel caso di specie, i criteri e gli elementi di cui si deve tenere conto nella valutazione delle categorie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 207/2009 e il rigore o la mitezza con cui sono applicati. Vorrei evidenziare con chiarezza: la coerenza dell'approccio è qualcosa di diverso dall'identità delle soluzioni.

111. In secondo luogo, l'imperativo della coerenza dell'approccio e dei criteri da applicare ha una conseguenza di carattere procedurale: è, naturalmente, sempre possibile discostarsi dal precedente approccio decisionale, ma motivando e spiegando in maniera coerente tale scostamento.

112. È in questo frangente che la decisione *Die Wanderhure*, così come una serie di altre decisioni dell'EUIPO citate nelle presenti conclusioni mal si conciliano con la decisione su «Fack Ju Göhte».

113. La decisione *Die Wanderhure* aveva ad oggetto il segno «DIE WANDERHURE», che era anche il titolo di un romanzo tedesco e di un adattamento cinematografico. L'esaminatore ha concluso che tale segno non poteva essere tutelato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), in quanto includeva un'espressione offensiva, poiché in tedesco il termine «Hure» è un sinonimo di «prostituta» utilizzato nel registro colloquiale per riferirsi ad una persona che ha molti partner sessuali⁶⁶.

114. Detta decisione è stata annullata dalla commissione di ricorso. Quest'ultima ha osservato che l'esaminatore si era limitato a porre l'accento sulla seconda parte del termine, senza commentare la prima. La commissione di ricorso ha descritto il contenuto del romanzo e del film che hanno lo stesso nome del segno richiesto e ha rilevato il loro ampio successo di pubblico. Il romanzo e il film narrano la storia di una giovane donna itinerante, che offre i propri servizi nel quindicesimo secolo e a beneficiare dei suoi servizi sono gli ecclesiastici del Concilio di Costanza. La commissione di ricorso ha osservato che tale successo ha dimostrato che il pubblico non si è sentito offeso dal contenuto del libro o dal titolo. Ha inoltre precisato che la città di Costanza non vi ha ravvisato alcun problema, dal momento che ha organizzato speciali itinerari a piedi «sulle orme del segno richiesto»⁶⁷.

64 Sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, punto 61). V. altresì sentenza del 16 gennaio 2019, Polonia/Stock Polska e EUIPO (C-162/17 P, non pubblicata, EU:C:2019:27, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

65 Sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, punto 64).

66 Decisione della commissione di ricorso del 28 maggio 2015, R 2889/2014-4, *DIE WANDERHURE*, punto 3.

67 Decisione della commissione di ricorso del 28 maggio 2015, R 2889/2014-4, *DIE WANDERHURE*, punti da 6 a 9.

115. La commissione di ricorso ha rilevato che un marchio è «immorale» «se il destinatario dei prodotti, leggendo il segno richiesto (...), è offeso o denigrato o se singoli o gruppi di persone vengono discriminati o ridicolizzati»⁶⁸. Non era, tuttavia, il caso del segno in quella causa⁶⁹. Inoltre, «è anche possibile che un'espressione, triviale secondo il dizionario, venga intesa in modo puramente umoristico a seconda del contesto». La valutazione, che deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, tutela, secondo la commissione di ricorso, «i valori del diritto europeo quale sistema giuridico che tutela i diritti umani fondamentali [ma che non è concepito per essere] un testo di regole linguistiche finalizzato all'eliminazione delle parolacce»⁷⁰.

116. Nella presente causa, con specifico riferimento a detta decisione e ai motivi su cui si è fondata è stato detto che l'approccio complessivamente adottato dall'EUIPO a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 era effettivamente alquanto liberale in precedenza e la causa *Die Wanderhure* è stata ritenuta una dimostrazione di tale approccio⁷¹. La ricorrente evidenzia, in particolare, che, se il termine «*Die Wanderhure*» può non essere considerato scioccante o volgare benché si riferisca ad una donna che offre prestazioni sessuali dietro corrispettivo, a fortiori si deve giungere ad una conclusione del genere in relazione al segno «*Fack Ju Göhte*».

117. Alla luce di quanto esposto, ritengo che, date le innegabili somiglianze prima facie tra il contesto in cui è stata presentata la domanda di registrazione del segno di cui trattasi, da un lato, e la fattispecie relativa alla causa *Die Wanderhure*, dall'altro, nonché il fatto che la ricorrente abbia più volte fatto riferimento a tale decisione nelle sue osservazioni, sembra ragionevole aspettarsi che l'EUIPO fornisca (e il Tribunale richieda) una spiegazione plausibile in relazione alle differenti soluzioni raggiunte in tali due fattispecie.

118. A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 40 della sentenza impugnata, che la domanda di registrazione del segno controverso e la domanda di registrazione presentata nella causa *Die Wanderhure* non possono essere considerate simili. Ciò si spiega, secondo il Tribunale (riferendosi alla valutazione della commissione di ricorso), in primo luogo con il fatto che il segno «*Die Wanderhure*» descriveva il contenuto del film di cui costituiva il titolo, mentre ciò non è vero nel caso del segno di cui trattasi nella presente causa. Non era dunque possibile, secondo il Tribunale, dal grande successo del film *Fack Ju Göhte* dedurre che il pubblico avrebbe immediatamente riconosciuto il titolo nel segno richiesto e non ne sarebbe rimasto scioccato. In secondo luogo, il segno «*Die Wanderhure*» è, agli occhi del pubblico di riferimento, molto meno scioccante⁷².

119. Nessuna di queste spiegazioni mi convince.

120. In primo luogo, non mi è chiaro in che modo il Tribunale sia giunto alla conclusione che, nella causa *Die Wanderhure*, il marchio era descrittivo del contenuto del film, mentre «*Fack Ju Göhte*» non lo è. Benché ciò possa essere ritenuto una questione di fatto, l'oggetto fondamentale del contendere nel caso di specie è la verifica giuridica adottata dall'EUIPO e dal Tribunale quando valutano la domanda di registrazione di un segno che contiene un'espressione presumibilmente triviale, corrispondente al titolo di un film (o romanzo) di successo e quando tale successo spinge gli organi pubblici (che sia la città di Costanza o il Goethe-Institut) ad adottare il linguaggio utilizzato per propri scopi pubblici (in un caso il turismo, nell'altro caso l'apprendimento della lingua).

68 Decisione della commissione di ricorso del 28 maggio 2015, R 2889/2014-4, *DIE WANDERHURE*, punto 12.

69 Decisione della commissione di ricorso del 28 maggio 2015, R 2889/2014-4, *DIE WANDERHURE*, punto 13.

70 Decisione della commissione di ricorso del 28 maggio 2015, R 2889/2014-4, *DIE WANDERHURE*, punto 12.

71 V. altresì decisioni della commissione di ricorso del 21 gennaio 2010, R 385/2008-4, *Fucking Hell*; del 1° settembre 2011, R 168/2011-1, *FUCKING FREEZING!*; e del 2 settembre 2015, R 519/2015-4, *JEWISH MONKEYS*, commentata al paragrafo 73 delle presenti conclusioni. V. inoltre (in parte) decisione della commissione di ricorso del 6 luglio 2006, R 495/2005-G, *SCREW YOU*.

72 Punto 40 della sentenza impugnata.

121. Per quanto riguarda specificamente l'importanza dell'«equivalenza» tra il segno richiesto e il nome di un film, non riesco a discernere, in primo luogo, per quale motivo tale circostanza dovrebbe essere importante e, in secondo luogo, come tale «equivalenza» sia stata valutata.

122. Infatti, anche se venisse chiarito in modo preciso che cosa si intende per «un titolo descrittivo del contenuto di un film», non è chiaro in che modo il fatto che un marchio corrisponda al contenuto di un film possa di per sé sottrarre un dato segno all'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, il ragionamento su tale punto contraddice semplicemente l'approccio complessivo alla valutazione proposto dall'EUIPO in relazione a «Fack Ju Göhte» (in virtù del quale il segno deve essere valutato in quanto tale, in modo isolato, quale intrinsecamente triviale, indipendentemente dalla circostanza se vi sia o meno un film eponimo), mentre in Die Wanderhure, è stato scelto l'approccio esattamente opposto (il segno è stato valutato nel suo contesto sociale e il successo del romanzo e del film è stato usato come argomento chiave per affermarne la natura non offensiva).

123. Noto, pertanto, che gli approcci alla valutazione di fattispecie simili sotto il profilo dei fatti e identiche sul piano giuridico sono in modo piuttosto evidente opposti tra loro, senza neppure addentrarmi nella discussione (in realtà fattuale) circa il motivo per cui un pubblico generico, presumibilmente di madrelingua tedesca, che veda il marchio DIE WANDERHURE⁷³ su prodotti o (soprattutto) su servizi⁷⁴, un'espressione che ogni persona che parli tedesco comprenderà immediatamente, dovrebbe di per sé essere molto meno turbato rispetto a coloro che potrebbero iniziare a chiedersi che cosa dovrebbe significare «Fack Ju Göhte», non avendo visto il film.

124. Ritengo che perseguire l'obiettivo della coerenza nella prassi decisionale sia un obiettivo a lungo termine, come riconosciuto anche dall'EUIPO all'udienza. Se si considera la molteplicità dei possibili scenari concreti a cui l'EUIPO si può trovare di fronte, il compito non è di certo semplice. Tali difficoltà non possono però essere invocate quale motivo per abbassare o addirittura rinunciare ai parametri quando si devono spiegare le ragioni di una decisione.

125. Si può soltanto ribadire, ancora una volta, che un siffatto obbligo non significa che non si possa giungere ad una diversa soluzione in un caso specifico, se la differenza tra i casi è adeguatamente spiegata, o modificare completamente l'approccio interpretativo, se lo scostamento è comunicato e spiegato. L'analogia con il processo decisionale giudiziario a tale riguardo è alquanto evidente, sebbene naturalmente i parametri stabiliti in materia di motivazione non siano altrettanto stringenti. Agli organi giurisdizionali, analogamente, non è fatto divieto di cambiare la propria giurisprudenza nel tempo⁷⁵ ma essi sono tenuti a spiegare un potenziale cambiamento di una data linea giurisprudenziale⁷⁶.

126. In entrambi i casi, il comune denominatore è l'eguaglianza di fronte alla legge, ma anche, dal punto di vista del destinatario di una decisione, la sua prevedibilità. Anche l'operatore più prudente non può pianificare l'intera sua strategia commerciale se, in un determinato caso, si tiene conto di taluni elementi e l'approccio alla valutazione è, nell'insieme, piuttosto liberale e permissivo, mentre in circostanze concrete simili, relative all'applicazione delle stesse norme giuridiche ad un caso diverso, gli stessi elementi o elementi simili sono dichiarati privi di rilevanza e l'approccio complessivo è molto più rigoroso.

⁷³ Il titolo inglese della serie di libri tedeschi (tradotti da Lee Chadeayne) è *The Wandering Harlot*. Tuttavia, se adattate al linguaggio moderno, potrebbero essere utilizzate anche traduzioni molto meno fini.

⁷⁴ È abbastanza interessante il fatto che la registrazione del marchio sembra essere valida non soltanto per i prodotti (classi 9 e 16), ma anche per i servizi (classi 35, 38, e 41).

⁷⁵ V., ad esempio, Corte EDU, 14 gennaio 2010, *Atanasovski c. the former Yugoslav Republic of Macedonia* (CE:ECHR:2010:0114JUD003681503, § 38).

⁷⁶ V., in particolare, Corte EDU, 14 gennaio 2010, *Atanasovski c. the former Yugoslav Republic of Macedonia* (CE:ECHR:2010:0114JUD003681503, § 38); Corte EDU, 7 giugno 2007, *Salt Hiper SA c. Spagna* (CE:ECHR:2007:0607JUD002577903, § 26); e Corte EDU, 30 novembre 2010, *S.S. BALIKLIÇEŞME Beldesi tar. kal. Kooperatifi c. Turchia* (CE:ECHR:2010:1130JUD000357305, § 28).

127. Infine, riconosco certamente lo specifico contesto normativo del diritto dei marchi e il fatto che registrazioni passate possono essere contestate in un momento successivo, anche sulla base di un'applicazione erranea dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009⁷⁷. Tuttavia, ancora non comprendo in che modo detto argomento dovrebbe favorire uno scostamento anche dal requisito minimo della coerenza nella prassi decisionale amministrativa, che è di fatto un principio trasversale applicabile a qualsiasi settore della pubblica amministrazione, compreso il diritto dei marchi.

128. In sintesi, a mio avviso il Tribunale è incorso in un errore di diritto per non aver sanzionato il fatto che l'EUIPO non abbia adeguatamente spiegato lo scostamento dalla propria passata prassi decisionale o non abbia motivato in modo congruo il fatto che sulla domanda di registrazione del segno controverso si dovesse decidere in modo diverso rispetto alla soluzione raggiunta in un caso simile, sottoposto all'attenzione dell'EUIPO da parte della ricorrente.

V. Conclusioni nella presente causa

129. Con la presente impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza e di condannare l'EUIPO alle spese. Essa non chiede altresì l'annullamento della decisione contestata.

130. Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e del principio ivi sancito dell'economia processuale e dell'efficacia del procedimento, tuttavia, quando la sentenza impugnata è annullata, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

131. Ritengo che quest'ultima condizione sia soddisfatta nella presente causa.

132. Per le ragioni esposte sopra nella sezione A delle presenti conclusioni, suggerisco che il primo motivo sia accolto. Il Tribunale ha erroneamente interpretato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 207/2009, il che si è quindi tradotto in un corrispondente difetto di motivazione (rilevante) della sentenza impugnata. Indipendentemente dalle potenziali conclusioni della Corte sul secondo ed il terzo motivo, se la Corte dovesse accogliere il primo motivo, inevitabilmente anche la decisione contestata della commissione di ricorso dell'EUIPO dovrebbe essere annullata di conseguenza dal Tribunale per i medesimi motivi.

133. Date simili circostanze, non si renderebbe necessaria una nuova valutazione della causa da parte del Tribunale.

VI. Spese

134. Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, essa statuisce sulle spese.

135. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile all'impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

⁷⁷ Paragrafo 104 e nota 60 delle presenti conclusioni.

136. La ricorrente ha chiesto la condanna alle spese dell'EUIPO. Qualora la Corte aderisca alla mia proposta relativamente all'esito della presente impugnazione, quest'ultima sarà respinta. L'EUIPO sarebbe pertanto condannato alle spese relative sia al procedimento di primo grado nella causa T-69/17 sia a quello d'impugnazione.

VII. Conclusione

137. Propongo che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 gennaio 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte), (T-69/17, non pubblicata, EU:T:2018:27);
- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale del 1° dicembre 2016 (procedimento R 2205/2015-5, Fack Ju Göhte);
- condannare l'EUIPO a farsi carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Constantin Film Produktion GmbH relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d'impugnazione nella presente causa.