

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 luglio 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articoli 2 e 3 – Segni idonei a costituire un marchio – Carattere distintivo – Rappresentazione, mediante disegno, dell’allestimento di un negozio–bandiera (“flagship store”) – Registrazione come marchio per “servizi” correlati ai prodotti posti in vendita in un simile negozio»

Nella causa C-421/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundespatentgericht (Germania), con decisione dell’8 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 24 luglio 2013, nel procedimento

Apple Inc.

contro

Deutsches Patent- und Markenamt,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 aprile 2014,

considerate le osservazioni presentate:

- per l’Apple Inc., da V. Schmitz-Fohrmann e A. Ruge, Rechtsanwälte;
- per il governo francese, da D. Colas e F.-X. Bréchet, in qualità di agenti;
- per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da F.W. Bulst ed E. Montaguti, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 2 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 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra l'Apple Inc. (in prosieguo: l'«Apple») ed il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi; in prosieguo: il «DPMA»), in merito al rigetto opposto da quest'ultimo a una domanda di registrazione di marchio.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 3 L'articolo 2 della direttiva 2008/95 così dispone:

«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».
- 4 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva:

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

(...)

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;

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;

(...».

- 5 La formulazione degli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/95 corrisponde a quella degli articoli 2 e 3 della 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), abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/95 con decorrenza dal 28 novembre 2008.

Diritto tedesco

- 6 L'articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi [Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)], del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082), corrisponde, in sostanza, all'articolo 2 della direttiva 2008/95. Il paragrafo 2 del medesimo articolo 3 dispone quanto segue:

«Non possono essere tutelati come marchi i segni costituiti esclusivamente da una forma

1. imposta dalla natura stessa del prodotto,
2. necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure
3. che dà un valore sostanziale al prodotto».

- 7 L'articolo 8 di tale legge così recita:

«(1) Sono esclusi dalla registrazione i segni idonei ad essere protetti come marchi ai sensi dell'articolo 3 che non possono essere riprodotti graficamente.

(2) Sono esclusi dalla registrazione i marchi:

1. privi di qualsiasi carattere distintivo per i prodotti o i servizi;
2. composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 8 Il 10 novembre 2010 l'Apple ha ottenuto dallo United States Patent and Trademark Office (Ufficio dei brevetti e dei marchi degli Stati Uniti) la registrazione di un marchio tridimensionale consistente nella rappresentazione, con disegno multicolore (in particolare grigio acciaio e marrone chiaro), dei propri negozi-bandiera («flagship stores») per servizi della classe 35 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato nella conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto da ultimo a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 settembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 1154, n. I-18200, pag. 89; in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»), ossia per «Servizi di vendita al dettaglio relativi a computer, software,

periferiche, telefoni portatili, elettronica di consumo e accessori, nonché dimostrazioni di prodotti correlati».

- 9 Tale rappresentazione, descritta dall'Apple come «il design e l'allestimento distintivi di un negozio al dettaglio», è la seguente:



- 10 Successivamente, l'Apple ha proceduto all'estensione internazionale di tale marchio in applicazione dell'Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi, del 14 aprile 1891, come riveduto e modificato da ultimo il 28 settembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. I-11852, pag. 390). Tale estensione è stata accettata in taluni Stati e rifiutata in altri.

- 11 Il 24 gennaio 2013 l'estensione al territorio tedesco di tale marchio tridimensionale internazionale (IR 1060321) è stata negata dal DPMA, con la motivazione che la rappresentazione degli spazi destinati alla vendita dei prodotti di un'impresa altro non sarebbe che la rappresentazione di un aspetto essenziale dell'attività di tale impresa. Se è pur vero che il consumatore può interpretare l'allestimento di un simile spazio come un'indicazione del valore e della categoria di prezzi dei prodotti, detto allestimento non verrà da lui percepito come un'indicazione dell'origine di questi ultimi. Peraltro, lo spazio di vendita rappresentato nella fattispecie non si distinguerebbe a sufficienza dai negozi di altri fornitori di prodotti elettronici.

- 12 L'Apple ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione di diniego del DPMA dinanzi al Bundespatentgericht.

- 13 Tale giudice ritiene che l'allestimento rappresentato dal segno tridimensionale riprodotto al punto 9 della presente sentenza sia caratterizzato da peculiarità che lo distinguono dal consueto allestimento degli spazi di vendita nel settore economico considerato.

- 14 Tuttavia, il Bundespatentgericht, ritenendo che la controversia sottopostagli sollevi questioni fondamentali in materia di diritto dei marchi, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 2 della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che la possibilità di tutela accordata per «il (...) confezionamento [di un prodotto]» includa parimenti la presentazione che simboleggia un servizio.

2) Se l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2008/95] debbano essere interpretati nel senso che un segno riprodotto la presentazione che simboleggia un servizio possa costituire un marchio d'impresa.

- 3) Se l'articolo 2 della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che il requisito della rappresentabilità grafica del marchio venga soddisfatto unicamente con semplice disegno, o se occorrono anche elementi integrativi, quali una descrizione della presentazione oppure valori di grandezza assoluti, in metri, o relativi, con indicazione di dati proporzionali.
- 4) Se l'articolo 2 della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che la portata della tutela del marchio relativo a servizi connessi alla vendita al dettaglio si estenda parimenti ai prodotti fabbricati dal dettagliante stesso».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni dalla prima alla terza

- 15 Si deve in limine precisare che, come emerge dalla decisione di rinvio, i termini «presentazione che simboleggia un servizio», utilizzati nelle prime due questioni, rinviano alla circostanza che l'Apple chiede la registrazione come marchio di un segno costituito dalla rappresentazione dei suoi negozi-bandiera per servizi che, a suo parere, rientrano nella classe 35 dell'Accordo di Nizza e consistono in varie prestazioni finalizzate a indurre il consumatore ad acquistare i suoi prodotti.
- 16 Pertanto, con le sue questioni dalla prima alla terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/95 debbano essere interpretati nel senso che la rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell'allestimento di uno spazio di vendita può essere registrata come marchio per servizi consistenti in varie prestazioni finalizzate a indurre il consumatore ad acquistare i prodotti dell'autore della domanda di registrazione e, in caso affermativo, se una siffatta «presentazione che simboleggia un servizio» possa essere assimilata a un «confezionamento».
- 17 Si deve anzitutto rammentare che, per poter costituire un marchio, l'oggetto della domanda di registrazione deve, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2008/95, soddisfare tre condizioni. In primo luogo, esso deve costituire un segno. In secondo luogo, tale segno deve poter essere riprodotto graficamente. In terzo luogo, il segno medesimo deve essere atto a distinguere i «prodotti» o i «servizi» di un'impresa da quelli di altre imprese (v., con riferimento all'articolo 2 della direttiva 89/104, sentenze Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punto 23; Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punto 22, e Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, punto 28).
- 18 Dalla formulazione dell'articolo 2 della direttiva 2008/95 emerge senza ambiguità che i disegni rientrano tra le categorie di segni che possono essere riprodotti graficamente.
- 19 Ne consegue che una rappresentazione, come quella di cui al procedimento principale, che raffigura l'allestimento di uno spazio di vendita mediante un insieme continuo di linee, di contorni e di forme può costituire un marchio a condizione che sia atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Di conseguenza, una tale rappresentazione soddisfa la prima e la seconda delle condizioni richiamate al punto 17 della presente sentenza,

senza che occorra attribuire rilevanza al fatto che il disegno è privo di indicazioni riguardanti le dimensioni e le proporzioni dello spazio di vendita raffigurato, e senza necessità di esaminare se un disegno siffatto possa altresì, in quanto «presentazione che simboleggia un servizio», essere assimilato a un «confezionamento» ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2008/95.

- 20 La rappresentazione mediante disegno dell'allestimento di uno spazio di vendita può inoltre essere atta a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e può, quindi, soddisfare la terza condizione ricordata al punto 17 della presente sentenza. In proposito, è sufficiente rilevare che non si può escludere che l'allestimento di uno spazio di vendita raffigurato da un segno siffatto consenta di identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la registrazione come provenienti da una determinata impresa. Come sostenuto dal governo francese e dalla Commissione, ciò può accadere nel caso in cui l'allestimento raffigurato si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore economico interessato (v., per analogia, con riferimento a segni costituiti dall'aspetto di un prodotto, sentenze *Storck/UAMI*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punto 28, e *Vuitton Malletier/UAMI*, C-97/12 P, EU:C:2014:324, punto 52).
- 21 La generica idoneità di un segno a costituire un marchio, conformemente all'articolo 2 della direttiva 2008/95, non implica tuttavia che tale segno possieda necessariamente carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, rispetto ai prodotti o ai servizi per i quali la domanda di registrazione è presentata [v., con riferimento agli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), il cui contenuto corrisponde a quello degli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/95, sentenze *Henkel/UAMI*, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 32, nonché *UAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, C-265/09 P, EU:C:2010:508, punto 29].
- 22 Tale carattere distintivo del segno dev'essere valutato in concreto, in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi contrassegnati e, dall'altro, della percezione da parte del pubblico interessato, costituito dal consumatore medio di detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (v., in particolare, sentenze *Linde e a.*, da C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, punto 41; *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, punto 34, e *UAMI/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, EU:C:2010:508, punti 32 e 35).
- 23 È sempre tramite un esame in concreto che l'autorità competente deve determinare se il segno sia o meno descrittivo quanto alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, oppure se ricada in uno degli altri impedimenti alla registrazione parimenti enunciati al citato articolo 3 (sentenza *Koninklijke KPN Nederland*, EU:C:2004:86, punti 31 e 32).
- 24 Ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della suddetta direttiva, che riguarda esclusivamente i segni costituiti da una forma di cui viene richiesta la registrazione per un prodotto e che, di conseguenza, è irrilevante ai fini della soluzione della controversia principale, le disposizioni di detto articolo 3, paragrafo 1 – come quelle contenute alle lettere b) e c) del medesimo paragrafo –, non fanno un esplicito riferimento individuale a categorie di segni (v., in tal senso, sentenza *Linde e a.*, EU:C:2003:206, punti 42 e 43). Ne consegue che i criteri di

valutazione che devono essere seguiti dall'autorità competente, in sede di applicazione di queste ultime disposizioni ai segni consistenti in un disegno che rappresenta l'allestimento di uno spazio di vendita, non sono diversi da quelli utilizzati per altri tipi di segni.

25 Per quanto riguarda, infine, la questione – anch'essa essenziale per la soluzione della controversia principale e dibattuta nel corso dell'udienza, a seguito di un quesito a risposta orale posto dalla Corte – relativa alla possibilità, o meno, che prestazioni finalizzate ad indurre il consumatore ad acquistare i prodotti dell'autore della domanda di registrazione costituiscano «servizi», ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2008/95, per i quali un segno come quello di cui al procedimento principale sia registrabile come marchio, l'Apple risponde in senso affermativo facendo riferimento alla distinzione, già operata dalla Corte, tra la vendita di prodotti, da un lato, e le prestazioni, rientranti nella nozione di «servizio», volte a condurre a tale vendita, dall'altro (sentenza *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, C-418/02, EU:C:2005:425, punti 34 e 35). La Commissione ritiene, invece, che tale giurisprudenza non si attagli ad una situazione, come quella che costituisce oggetto della controversia principale, in cui dette prestazioni siano unicamente volte ad indurre il consumatore ad acquistare i prodotti del richiedente medesimo.

26 A tale riguardo occorre considerare che, se non vi osta alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati nella direttiva 2008/95, un segno che rappresenta l'allestimento dei negozi-bandiera di un fabbricante di prodotti può validamente essere registrato non solo per tali prodotti, ma anche per prestazioni che rientrano in una delle classi dell'Accordo di Nizza relative ai servizi, ove dette prestazioni non costituiscano parte integrante della messa in vendita dei prodotti medesimi. Talune prestazioni, come quelle menzionate nella domanda dell'Apple e da questa chiarite nel corso dell'udienza – consistenti nell'effettuare, in simili negozi, dimostrazioni dei prodotti ivi esposti mediante seminari –, possono esse stesse costituire prestazioni retribuite rientranti nella nozione di «servizio».

27 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla terza che gli articoli 2 e 3 della direttiva 2008/95 devono essere interpretati nel senso che la rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell'allestimento di uno spazio di vendita di prodotti può essere registrata come marchio per servizi consistenti in prestazioni che sono correlate a detti prodotti, ma che non costituiscono parte integrante della messa in vendita dei medesimi, a condizione che tale rappresentazione sia atta a distinguere i servizi dell'autore della domanda di registrazione da quelli di altre imprese e che non vi osti alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati nella suddetta direttiva.

Sulla quarta questione

28 Come emerge dai punti 26 e 27 della presente sentenza, la direttiva 2008/95 non esclude la registrazione di un marchio per servizi correlati ai prodotti dell'autore della domanda di registrazione.

29 Per contro, come rilevato dall'Apple e dalla Commissione, la questione relativa alla determinazione della portata della tutela conferita da un simile marchio è manifestamente priva di attinenza con l'oggetto della controversia principale, dato che quest'ultima verte

esclusivamente sul diniego opposto dal DPMA alla registrazione come marchio del segno riprodotto al punto 9 della presente sentenza.

30 Di conseguenza, in applicazione della costante giurisprudenza della Corte secondo cui una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale dev'essere respinta quando risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l'oggetto del procedimento principale (v., in particolare, sentenze Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, EU:C:2006:758, punto 25, nonché Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, punto 28), la quarta questione dev'essere dichiarata irricevibile.

Sulle spese

31 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 (Terza Sezione) dichiara:

Gli articoli 2 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, devono essere interpretati nel senso che la rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni e delle proporzioni, dell'allestimento di uno spazio di vendita di prodotti può essere registrata come marchio per servizi consistenti in prestazioni che sono correlate a detti prodotti, ma che non costituiscono parte integrante della messa in vendita dei medesimi, a condizione che tale rappresentazione sia atta a distinguere i servizi dell'autore della domanda di registrazione da quelli di altre imprese e che non vi osti alcuno degli impedimenti alla registrazione enunciati nella suddetta direttiva.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.