

**LA REGISTRABILITÀ DEI MARCHI SONORI:
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
E FORMA DIGITALE**

*di Fabio Bravo **

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
27 novembre 2003
(nel procedimento C-283/01)

MARCHI – MARCHIO SONORO – SEGNI DISTINTIVI NON PERCEPIBILI VISIVAMENTE – SEGNI SUSCETTIBILI DI COSTITUIRE UN MARCHIO - REGISTRAZIONE DEL MARCHIO – CAPACITÀ DISTINTIVA – RAPPRESENTAZIONE GRAFICA – SEGNI SUSCETTIBILI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA – SEGNI SONORI – SEQUENZA DI NOTE MUSICALI – DESCRIZIONE SCRITTA – ONOMATOPEA – FORMA DIGITALE E SUPPORTO INFORMATICO – RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI - DIRETTIVA 89/104/CEE – ART. 2.

I segni sonori non sono inadeguati, per natura, a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

L'art. 2 della direttiva 89/104/CEE non vieta la registrazione dei suoni come marchi. Di conseguenza, gli Stati membri non possono escludere tale registrazione in linea di principio.

I segni sonori devono essere considerati come marchi quando siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e siano suscettibili di rappresentazione grafica.

* Avvocato (www.studiolegalebravo.it; fabio.bravo@studiolegalebravo.it) e Dottore di Ricerca in «Informatica giuridica e diritto dell'informatica» presso l'Università di Bologna.

L'art. 2 della direttiva 89/104/CEE deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio un segno che di per sé non è percettibile visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante figure, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.

Riguardo a un segno sonoro, tali requisiti non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono un'opera musicale conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per contro, tali requisiti sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurano, in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni.

(massime non ufficiali)

dal testo:

(omissis)

Con sentenza 13 luglio 2001, giunta alla Corte il 18 luglio seguente, lo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) ha sollevato, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

Le dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Shield Mark BV (in prosieguo: la «Shield Mark») e il sig. Kist, il quale esercita la propria attività sotto la denominazione Memex, in merito all'utilizzazione da parte di quest'ultimo, nell'ambito della propria attività, di segni sonori

precedentemente registrati dalla Shield Mark presso l'ufficio marchi del Benelux (in prosieguo: il «BBM») come marchi sonori.

(omissis)

Causa principale e questioni pregiudiziali

La Shield Mark è titolare di quattordici marchi registrati presso il BBM, il primo il 5 giugno 1992, gli ultimi il 2 febbraio 1999, per diversi prodotti e servizi delle classi 9 [programmi per computer registrati (software), ecc.], 16 (riviste, giornali, ecc.), 35 (pubblicità, gestione di affari commerciali, ecc.), 41 (attività educative e di formazione, organizzazione di seminari nel settore della pubblicità, del marketing, della proprietà intellettuale e della comunicazione commerciale, ecc.) e 42 (servizi giuridici) dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

Quattro dei detti marchi consistono in un pentagramma con le prime nove note della composizione musicale «Für Elise» di L. van Beethoven. Due di essi sono accompagnati dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito dalla rappresentazione della melodia composta dalle note trascritte (graficamente) sul pentagramma». In uno dei due marchi si precisa inoltre «suonato al pianoforte».

Quattro altri marchi consistono nelle «nove prime note di 'Für Elise'». Due di essi sono accompagnati dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito dalla melodia descritta». In uno dei due marchi si precisa inoltre «suonato al pianoforte».

Altri tre marchi consistono nella sequenza delle note musicali «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la». Due di essi sono accompagnati dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito dalla riproduzione della melodia composta dalla sequenza di note così descritte». In uno dei due marchi si precisa inoltre «suonato al pianoforte».

Due dei marchi registrati dalla Shield Mark consistono nella denominazione «Kukelekuuuuu» (onomatopea che richiama, in olandese, il canto del gallo). Uno dei due marchi è accompagnato dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito da un'onomatopea che imita il canto di un gallo».

Infine, un marchio consiste nel «canto di un gallo» ed è accompagnato dalla dicitura «marchio sonoro; il marchio è costituito dal canto così descritto».

Nell'ottobre 1992 la Shield Mark lanciava una campagna pubblicitaria radiofonica nella quale ciascuno dei messaggi pubblicitari iniziava con una melodia (jingle) costituita dalle prime nove note di «Für Elise». A partire dal febbraio 2003, faceva inoltre pubblicare un bollettino di informazione riguardante servizi da essa offerti sul mercato. I suoi bollettini sono collocati in espositori di librerie e chioschi di giornali e ogni volta che viene ritirato un bollettino dall'espositore suona la melodia. Infine, la Shield Mark sviluppava un programma informatico ad uso dei giuristi e degli specialisti di marketing e, ogni volta che il dischetto contenente il programma viene attivato, si sente il canto di un gallo.

Il sig. Kist, che esercita un'attività di consulenza nella comunicazione, in particolare nel diritto della pubblicità e nel diritto dei marchi, organizza seminari sulla proprietà intellettuale e sul marketing e cura l'edizione di una rivista su tali materie.

Nel corso di una campagna pubblicitaria iniziata il 1° gennaio 1995, il sig. Kist usava una melodia costituita dalle prime nove note di «Für Elise» e vendeva, parimenti, un programma informatico che, al momento dell'avvio, faceva sentire il canto di un gallo.

La Shield Mark proponeva ricorso per contraffazione del marchio e concorrenza sleale contro il sig. Kist.

Con sentenza 27 maggio 1999 il Gerechtshof te 's Gravenhage accoglieva la domanda della Shield Mark nella parte in cui era fondata sulla responsabilità civile, ma rigettava, per contro, quella basata sul diritto di marchio, sulla base del rilievo che l'intenzione dei governi degli Stati membri facenti parte del Benelux era di negare la registrazione dei suoni come marchi.

La Shield Mark proponeva ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, che decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte in via pregiudiziale le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se l'art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che osti a che i suoni o i rumori possano essere considerati marchi.

b) In caso di soluzione negativa della questione sub a): se il sistema istituito con la direttiva implichi che i suoni o i rumori possano essere considerati marchi.

2) a) In caso di soluzione negativa della questione sub a): quali siano i presupposti che pone la direttiva perché un marchio

sonoro sia suscettibile di riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2 e, a tal riguardo, in che modo il deposito di un siffatto marchio debba aver luogo.

b) Se, in particolare, i requisiti menzionati sub a) previsti dalla direttiva siano soddisfatti qualora il suono o il rumore siano depositati in modo differente sotto forma di:

- note musicali;
- una descrizione in parole sotto forma di una onomatopea;
- una descrizione in parole sotto altra forma;
- una riproduzione grafica come la trascrizione di un suono;
- un supporto sonoro allegato al formulario di deposito;
- un supporto digitale che può essere ascoltato via Internet;
- una combinazione di tali possibilità;
- un altro sistema e, in caso affermativo, quale».

Sulla prima questione

Con la sua prima questione, sub a), il giudice del rinvio chiede se l'art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che osta a che i segni sonori possano essere considerati come marchi. In caso di soluzione negativa, il detto giudice chiede, nella sua prima questione, sub b), se tale disposizione implichi che i segni sonori debbano poter essere considerati come marchi.

Osservazioni presentate alla Corte

Secondo la Shield Mark, dal settimo considerando della direttiva emerge che l'art. 2 della medesima non contiene un elenco esaustivo dei segni suscettibili di costituire un marchio. Di conseguenza, tutti i segni che possono servire a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese potrebbero, in linea di principio, essere utilizzati come marchi. Ne consegue, a suo avviso, che i segni sonori, risultando chiaramente idonei a tal fine, possono essere utilizzati come marchi.

La detta interpretazione troverebbe conferma, in particolare, nelle conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C-273/00, Sieckmann (sentenza 12 dicembre 2002, Racc. pag. I-11737), nei lavori preparatori della direttiva e nei documenti del Consiglio accessibili al pubblico riguardanti l'adozione sia della direttiva sia del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), nonché nelle linee guida in tema di esame di domande di registrazione dell'Ufficio per

l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

I governi olandese, francese, italiano, austriaco e del Regno Unito ritengono che i suoni siano idonei a distinguere alcuni prodotti o servizi di una impresa rispetto a quelli di altre imprese. Poiché l'elenco dei segni suscettibili di costituire un marchio, di cui all'art. 2 della direttiva, avrebbe, secondo i detti governi, un valore meramente indicativo, alcuni suoni potrebbero conseguentemente costituire marchi.

I governi francese e austriaco aggiungono che, in considerazione dell'obiettivo della direttiva, consistente nel procedere all'armonizzazione delle normative degli Stati membri in tema di marchi, i suoni devono poter essere considerati marchi quando siano suscettibili di rappresentazione grafica.

La Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della direttiva, un segno, per poter essere registrato come marchio, deve essere suscettibile di riproduzione grafica e adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. A suo avviso, dalla disciplina prevista dagli artt. 2 e 3 della direttiva emergerebbe che il carattere distintivo ai sensi dell'art. 2, contrariamente all'art. 3, non si incentra sulla questione se un segno possa concretamente assumere un carattere distintivo per i prodotti o i servizi per i quali ne è stata chiesta la registrazione, ma piuttosto sul possesso, da parte del segno in questione, di un carattere distintivo a livello generale, a prescindere dalle diverse categorie di prodotti o servizi.

Orbene, i suoni e i rumori sarebbero percettibili dall'uomo, che potrebbe memorizzarli, e permetterebbero di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, essi sarebbero suscettibili di rappresentazione grafica.

Dato che l'elenco dei segni suscettibili di costituire un marchio di cui all'art. 2 della direttiva non è limitativo, la Commissione ne deduce che i segni consistenti in suoni o rumori sono idonei, in linea di principio, ad essere registrati come marchi, a condizione di poter distinguere alcuni prodotti o servizi senza rischio di confusione, e di essere suscettibili di una riproduzione grafica chiara, precisa, stabile e che consenta ai terzi di comprendere agevolmente quale sia il marchio protetto.

Pronuncia della Corte

Con riguardo alla prima questione, sub a), l'art. 2 della direttiva ha ad oggetto la definizione dei tipi di segni idonei a

costituire un marchio d'impresa. Tale disposizione stabilisce che possono costituire marchi di impresa «in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento (...)». E' pur vero che la detta disposizione menziona soltanto segni che possono essere percepiti visivamente, di tipo bidimensionale o tridimensionale, e che possono essere pertanto rappresentati attraverso lettere o caratteri scritti o un'immagine (sentenza Sieckmann, cit., punto 43).

Tuttavia, come risulta dal testo sia del citato art. 2 sia del settimo considerando della direttiva, che indica «un elenco [e]semplificativo» di segni che possono costituire un marchio d'impresa, tale enumerazione non è esaustiva. Pertanto, se pure detta disposizione non menziona i segni che di per sé non possono essere percepiti visivamente, quali i suoni, comunque non li esclude espressamente (v. in tal senso, con riguardo ai segni olfattivi, la sentenza Sieckmann, cit., punto 44).

Pertanto, come sottolineato dalla Shield Mark, dai governi che hanno preso parte al procedimento e dalla Commissione, i segni sonori non sono inadeguati, per natura, a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Ciò premesso, l'art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che i suoni possono costituire un marchio, a condizione di poter essere anche oggetto di riproduzione grafica, problema che sarà affrontato nell'analisi della seconda questione.

Con riguardo alla prima questione, sub b), si deve rilevare che l'art. 2 della direttiva non vieta la registrazione dei suoni come marchi. Di conseguenza, gli Stati membri non possono escludere tale registrazione in linea di principio.

Infatti, ancorché la direttiva non miri ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi, dal suo settimo considerando si evince chiaramente che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio registrato sono subordinate alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri.

A tale riguardo, come ha sottolineato il governo francese, non possono sussistere differenze tra uno Stato membro e l'altro quanto alla natura dei segni idonei a costituire un marchio.

Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che l'art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che i segni sonori devono essere considerati come marchi quando siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da

quelli di altre imprese e siano suscettibili di rappresentazione grafica.

Sulla seconda questione

Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda alla Corte di precisare i requisiti in presenza dei quali un segno sonoro è suscettibile di riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva e, in particolare, se note musicali, una descrizione in parole sotto forma di una onomatopea, una descrizione scritta sotto altra forma, una riproduzione grafica come la trascrizione di un suono, un supporto sonoro allegato al formulario di deposito, un supporto digitale che può essere ascoltato via Internet, una combinazione di tali possibilità, ovvero un sistema del tutto differente rispondano alle esigenze della riproduzione grafica.

Osservazioni presentate alla Corte

In primo luogo, la Shield Mark, i governi che hanno preso parte al procedimento e la Commissione concordano nel ritenere che ogni riproduzione grafica di un segno sonoro debba soddisfare diversi requisiti affinché il detto segno possa costituire un marchio.

Così, secondo la Shield Mark, la riproduzione grafica deve essere chiara, precisa e comprensibile, senza eccessivi sforzi, da parte dei terzi. Secondo il governo olandese, deve essere completa, chiara, precisa, affinché si possa sapere quale sia l'oggetto dell'esclusività del titolare del marchio, e intellegibile per coloro che abbiano interesse alla consultazione del registro dei marchi. Il governo francese fa valere che la riproduzione grafica deve essere chiara e precisa, senza che la percezione del segno debba essere immediata per il pubblico; inoltre, il segno protetto deve essere intelligibile. Secondo il governo italiano, la detta riproduzione deve essere idonea a esprimere il suono, a renderlo comprensibile e a distinguerlo. Il governo austriaco ritiene che il suono di un segno sonoro deve risultare chiaramente da una riproduzione grafica ovvero deve poter essere dedotto con sufficiente chiarezza, affinché l'eventuale ambito di tutela del marchio sia riconoscibile con sufficiente precisione. Secondo il governo del Regno Unito, la riproduzione grafica deve essere di per sé sufficientemente completa, chiara, precisa e comprensibile, senza sforzo eccessivo, da coloro che consultano il registro dei marchi. Infine, la Commissione deduce che la riproduzione deve essere chiara, precisa, stabile e deve

permettere ai terzi di comprendere agevolmente quale sia il marchio oggetto di tutela.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, le forme accettabili di riproduzione grafica dei segni sonori, la Shield Mark, i governi francese, austriaco e del Regno Unito nonché la Commissione ritengono che un pentagramma musicale costituisca una riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

La Shield Mark e il governo francese ritengono che un riferimento ad un'opera conosciuta, come «le prime nove note di Für Elise», costituisca una riproduzione grafica, contrariamente a quanto invece sostenuto dal governo del Regno Unito e dalla Commissione.

A differenza dai governi francesi e del Regno Unito, la Shield Mark e la Commissione ritengono che la descrizione di una melodia mediante la trascrizione delle note di cui è composta, come «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la», debba essere considerata una rappresentazione grafica della melodia de qua.

La Shield Mark nonché i governi francesi e austriaco ammettono, in sostanza, che la trascrizione di un suono costituisce una riproduzione grafica. Il governo austriaco aggiunge che il deposito di una siffatta domanda di registrazione è ricevibile a condizione di essere accompagnato da una riproduzione sonora su un supporto di dati, e il governo francese che tale modo di rappresentazione potrebbe essere accompagnato da un supporto sonoro o da una registrazione digitale. Per contro, il governo del Regno Unito sostiene che, in linea generale, tale forma di riproduzione grafica non può essere ammessa e la Commissione nega, allo stato attuale della tecnica, che la trascrizione di un suono possa costituire una forma ammissibile di riproduzione grafica nel contesto del deposito di un segno come marchio.

Contrariamente ai governi francese e austriaco, la Shield Mark e, in taluni casi (descrizione chiara e priva di ambiguità), il governo del Regno Unito nonché la Commissione ritengono che l'onomatopea sia del pari suscettibile di registrazione.

Con riguardo a un supporto sonoro accluso al modulo di deposito, il governo francese ritiene che potrebbe essere allegato a una trascrizione del suono ovvero a uno spettrogramma e il governo austriaco postula che sia accluso a una trascrizione del suono. Per contro, la Shield Mark, il governo del Regno Unito e la Commissione contestano che tale pretesa modalità di

«riproduzione grafica» possa costituire un mezzo di deposito di un segno come marchio.

Pronuncia della Corte

In limine, si deve ricordare che, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59).

Nondimeno la Corte ha considerato che, per verificare la propria competenza, le spettava esaminare le condizioni in cui era adita dal giudice nazionale. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga conto della funzione attribuita alla Corte, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche (v., in particolare, sentenza Bosman, cit., punto 60).

Così, il rifiuto di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile, tra l'altro, qualora il problema sia di natura ipotetica (v., in particolare, sentenza 8 maggio 2003, causa C-111/01, Gantner Electronic, Racc. pag. I-4207, punto 36).

Nella specie, si deve constatare che la Shield Mark non ha depositato alcuna domanda di registrazione sotto forma di trascrizione di un suono, di supporto sonoro, di un supporto digitale ovvero di una combinazione di tali sistemi, sicché, mancando il requisito della rilevanza, non si procederà alla soluzione della questione nella parte in cui verte su tali modalità di riproduzione.

Riguardo, in primo luogo, ai requisiti cui deve rispondere ogni riproduzione grafica, la Corte ha affermato, nella citata sentenza Sieckmann, riguardante i segni olfattivi, che l'art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che può costituire un

marchio un segno che di per sé non può essere percepito visivamente, a condizione che possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.

Tali requisiti valgono parimenti per i segni sonori, i quali, come quelli olfattivi, non sono di per sé percettibili visivamente.

Riguardo, in secondo luogo, alle forme suscettibili di riproduzione grafica, sebbene spetti al giudice del rinvio determinare, in ciascuno dei casi concreti sottopostigli, se il segno fosse suscettibile di costituire un marchio e potesse pertanto legittimamente essere oggetto di registrazione, la Corte è tuttavia competente a fornire indicazioni riguardo alla questione se una riproduzione mediante note musicali ovvero facendo uso del linguaggio scritto costituisca riproduzione grafica di un segno sonoro ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

Si deve sottolineare, in limine, che un segno non può essere registrato come marchio sonoro quando il richiedente, nella sua domanda di registrazione, abbia omissso di precisare che il segno depositato deve essere inteso come segno sonoro. Infatti, in tal caso, l'autorità competente in materia di registrazione di marchi nonché il pubblico, in particolare gli operatori economici, possono legittimamente ritenere che si tratti di un marchio denominativo o figurativo, come rappresentato graficamente nella domanda di registrazione.

Per quanto attiene, in primo luogo, alla riproduzione di un segno sonoro mediante una descrizione che si avvalga del linguaggio scritto, non può escludersi a priori che tale modalità di riproduzione grafica soddisfi i requisiti enunciati al precedente punto 55. Tuttavia, riguardo a segni come quelli oggetto della causa principale, una riproduzione grafica come «le prime nove note di Für Elise» ovvero «il canto di un gallo» manca quantomeno di precisione e di chiarezza e non consente, pertanto, di determinare l'estensione della tutela richiesta. Essa non può pertanto costituire una riproduzione grafica di tale segno ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

Riguardo, inoltre, alle onomatopee, si deve rilevare che sussiste una sfasatura tra l'onomatopea stessa, come viene pronunciata, e il suono o il rumore reale, ovvero la sequenza di suoni o di rumori reali, che essa intende imitare foneticamente. Pertanto, nel caso in cui un segno sonoro venga riprodotto

graficamente con una semplice onomatopea, le autorità competenti e il pubblico, in particolare gli operatori economici, non sono in grado di determinare se il segno oggetto di tutela sia l'onomatopea stessa, come viene pronunciata, ovvero il suono o il rumore reale. A ciò si aggiunga che le onomatopee possono essere percepite diversamente a seconda delle persone, passando da uno Stato membro all'altro. Ciò vale con riguardo all'onomatopea olandese «Kukelekuuuuu», che tende a trascrivere il canto del gallo, e che è molto diversa dalla corrispondente onomatopea nelle altre lingue utilizzate negli Stati membri del Benelux. Di conseguenza, una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni non può costituire una riproduzione grafica del suono o del rumore di cui intenda costituire la trascrizione fonetica.

Per quanto riguarda, infine, le note musicali, che costituiscono una modalità abituale di riproduzione dei suoni, una sequenza di note senza ulteriori precisazioni, come «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la», non costituisce, neanche essa, una riproduzione grafica ai sensi dell'art. 2 della direttiva. Infatti tale descrizione, che non è né chiara, né precisa, né di per sé completa, non consente, in particolare, di determinare l'altezza e la durata dei suoni che compongono la melodia oggetto della domanda di registrazione e che costituiscono parametri essenziali per conoscere tale melodia e, pertanto, per definire il marchio stesso.

Per contro, un pentagramma diviso in battute e in cui figurano, in particolare, una chiave (chiave di sol, di fa o di do), note musicali e pause la cui forma (per le note: semibreve, minima, semiminima, croma, semicroma, ecc; per le pause: pausa, pausa di semibreve, sospiro, sospiro di croma, ecc.) indica il valore relativo e, eventualmente, le alterazioni (diesis, bemolle, bequadro) - ove l'insieme di tali indicazioni determina l'altezza e la durata del suono - può costituire una rappresentazione fedele della sequenza dei suoni che compongono la melodia di cui si domanda registrazione. Tale modalità di riproduzione grafica dei suoni risponde ai requisiti fissati dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la detta riproduzione deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva.

Una siffatta riproduzione, sebbene non immediatamente intellegibile, può comunque diventarlo agevolmente consentendo

così alle autorità competenti e al pubblico, in particolare agli operatori economici, di avere conoscenza esatta del segno di cui si chiede la registrazione come marchio.

La seconda questione deve essere risolta come segue:

- l'art. 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio un segno che di per sé non è percettibile visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante figure, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva,

- riguardo a un segno sonoro, tali requisiti non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono un'opera musicale conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per contro, tali requisiti sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurano, in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni.

(omissis)

P.Q.M.

la Corte (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 13 luglio 2001, dichiara:

1) L'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che i segni sonori devono poter essere considerati come marchi quando siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e siano suscettibili di rappresentazione grafica.

2) L'art. 2 della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio un segno che di per sé non è percettibile visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante

figure, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.

Riguardo a un segno sonoro, tali requisiti non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono un'opera musicale conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per contro, tali requisiti sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurano, in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni.

[V. SKOURIS (Pres.); F. MACKEN (Rel.); D. Ruiz-Jarabo Colomer (Avv. Gen.); Shield Mark BV – Joost Kist h.o.d.n. Memex]

Nota di commento: *«La registrabilità del marchio sonoro: rappresentazione grafica e forma digitale»*

I. Il caso

La fattispecie analizzata nella sentenza in commento dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee verte di materia di diritto industriale, con particolare riferimento ai segni distintivi auditivi d'impresa, ponendo in discussione non solo la registrabilità di marchi «sonori», ma segnatamente le modalità con cui le registrazioni di siffatti segni distintivi debbano essere effettuate al fine di veder riconosciuta la tutela accordata dall'ordinamento giuridico comunitario e nazionale. Il tema si apprezza in maniera particolare per le sue connessioni con le nuove tecnologie, sia con riguardo alle modalità stesse di registrazione del marchio sonoro, sia per quanto attiene alle modalità di sua utilizzazioni. Si pensi, com'è avvenuto nel caso di specie, alla riproduzione del segno distintivo sonoro in connessione con l'apertura di un determinato programma informatico ovvero in altri «ambienti», come ben potrebbe

avvenire in conseguenza dell'apertura di una pagina *web* o in risposta ad eventi interattivamente causati dall'azione dell'utente nel corso della navigazione su un sito Internet.

La controversia esaminata nella sentenza in commento è sorta in seguito all'utilizzo di taluni segni sonori da parte di un consulente legale (specializzato in diritto della pubblicità e dei marchi, in diritto d'autore e, in generale, nelle problematiche giuridiche connesse alle comunicazioni commerciali), nonostante i predetti segni siano stati previamente registrati da una società di consulenza in materia di proprietà intellettuale.

Sorta innanzi all'autorità giudiziaria dei Paesi Bassi, la questione è stata devoluta in via interpretativa, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, al fine di definire in via pregiudiziale la corretta interpretazione dell'art. 2 della direttiva 89/104/CEE in relazione alla fattispecie in esame, limitatamente alle contestazioni sollevate dalla società con riguardo alla pretesa violazione delle disposizioni a tutela dei marchi. Innanzi al giudice nazionale, invece, venivano ritenute applicabili le norme volte a reprimere gli atti di concorrenza sleale, dal momento che il consulente, operando nello stesso settore commerciale e/o professionale, si era avvalso delle medesime tattiche commerciali e dei medesimi segni distintivi auditivi già in uso da anni da parte dell'anzidetta società.

Proprio con riguardo alle questioni concernenti la tutela dei segni distintivi, occorre sottolineare che quest'ultima ha effettuato la registrazione di ben quattordici marchi presso l'ufficio marchi del «Benelux» [Il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi, infatti, hanno provveduto ad uniformare le proprie normative sui marchi, dotandosi di una legge comune (la c.d. legge uniforme del Benelux sui marchi, successivamente modificata al fine di recepire la direttiva comunitaria 89/104/CEE nei predetti Stati membri), la cui attuazione è affidata ad un'unica istituzione comune]. Dei sopra menzionati marchi, undici avevano ad oggetto le prime nove note della celeberrima sonata per pianoforte composta da L.V. Beethoven, dal titolo «*Für Elise*» («Per Elisa»). I rimanenti tre marchi, invece, avevano ad oggetto il canto del gallo.

L'argomento centrale della discussione, ai fini della pregiudiziale sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia,

riguarda le modalità da assolvere per la registrazione dei marchi sonori, dato che nella fattispecie la registrazione è stata eseguita con più criteri di rappresentazione grafica ed il giudice nazionale di primo grado aveva disatteso le domande della ricorrente nella parte in cui si fondavano sull'applicazione del diritto sui marchi.

Per ciò che concerne la registrazione delle prime note di «Für Elise» come segno distintivo d'impresa, la società ricorrente aveva utilizzato diversi espedienti, tra i quali l'uso di un pentagramma in cui erano rappresentate le prime nove note del brano, in alcuni casi accompagnato da una descrizione del seguente tenore: «Marchio sonoro. Il marchio è costituito dalla riproduzione musicale delle note (graficamente) rappresentate nel pentagramma». In alcuni di tali marchi si trova la precisazione che l'esecuzione delle note doveva essere effettuata al pianoforte. Sempre con riferimento al medesimo marchio sonoro, alcune altre registrazioni venivano effettuare ricorrendo alle parole delle note utilizzate per l'esecuzione delle prime battute di «Für Elise» e, segnatamente, «mi, re diesis, mi, re diesis, mi, si, re, do, la», accompagnate da una descrizione del seguente tenore: «Il marchio è costituito dalla riproduzione musicale delle note descritte». Anche in talune di tali registrazioni si trovava precisato che l'esecuzione doveva avvenire al pianoforte.

Con riguardo ai tre marchi relativi al canto del gallo, due venivano registrati ricorrendo, come denominazione, all'espressione onomatopeica «kukelekuuuuu» (in uso nei Paesi Bassi in maniera analoga alla nostra espressione «chicchirichì»), accompagnata, solamente per uno di essi, dalla seguente descrizione: «marchio sonoro costituito da una onomatopea che rappresenta il canto di un gallo». L'ultimo marchio, invece, veniva indicato come «Il canto di un gallo», descritto come un marchio sonoro «costituito dal suono così descritto» [cfr., per una descrizione analitica di tutti i marchi sonori presi in considerazione nella fattispecie *de qua*, le conclusioni dell'Avvocato Generale, presentate il 3 aprile 2003 nell'ambito della causa relativa alla sentenza in commento. Nell'ambito delle medesime si trova annotata anche la genesi del nome «Per Elisa», precisandosi che, secondo alcuni critici, «il compositore stesso dette al pezzo musicale come sottotitolo “Ricordo del 27 aprile 1808”, giorno in cui fu invitato a una riunione dove si incontravano vari ragazzi di diverse età. Richiamò alquanto la sua attenzione una bella bambina dal nome Elisa che, quando fu informata su chi era il visitatore, gli si

avvicinò e gli disse che anche lei era un'artista, perché sapeva suonare il piano. Prima di andar via, il "Sordo di Bonn" la pregò di mostrargli le sue capacità ed Elisa interpretò opere di vari compositori, però, quando le chiese di suonare alcune delle sue sonate, la ragazza, triste, gli rispose che non era capace perché erano molto difficili da eseguire. Il maestro le promise che avrebbe composto un pezzo più semplice, perché potesse interpretarlo al piano». Nelle citate conclusioni l'annotazione prosegue osservando che per altri critici, invece, la sonata risale al 1810, «inclusa in un quaderno di pezzi diversi sotto il nome non di Elisa, bensì di Teresa Malfatti, uno degli amori impossibili del musicista di Bonn. Il cambio di titolo fu dovuto ad un errore rimasto inspiegato dell'editore Noht, che la pubblicò nel 1967 (...)»].

I marchi in questione erano stati utilizzati dalla società registrante in campagne pubblicitarie trasmesse su emittenti radiofoniche, nell'ambito delle quali i messaggi venivano introdotti con il caratteristico motivo introduttivo di «Per Elisa». Il medesimo motivo veniva utilizzato anche per la vendita di un bollettino di informazione, pubblicato a cura della predetta società. In particolare il *jingle* si azionava ogni qual volta il bollettino veniva prelevato da appositi raccoglitori messi in esposizione sugli scaffali di librerie e chioschi utilizzati per la distribuzione del prodotto. Il canto del gallo, invece, era stato associato all'avvio di un *software* dedicato ad operatori in diritto industriale e in *marketing*, tramite il quale era possibile reperire informazioni in merito alla scelta di un marchio ed alla sua protezione (cfr., al riguardo, le conclusioni dell'Avvocato Generale, depositate nella causa relativa alla sentenza in commento).

II. Le questioni

1. Premessa.

Il tema della registrabilità dei marchi sonori si mostra particolarmente interessante proprio per le sue applicazioni in connessione all'utilizzo delle nuove tecnologie, con particolare riferimento non solo all'emissione dell'audio nei programmi applicativi o nei sistemi operativi per elaboratori (si pensi a quanto avviene attualmente all'avvio ed alla chiusura del noto

sistema operativo «*windows*»), ma anche in connessione con le possibilità offerte dalle tecniche di comunicazione telematiche *web-based* ed, inoltre, anche in relazione ai servizi di telefonia. Infatti il caricamento di una *pagina web*, ovvero di un'applicazione o di un elemento presenti su di essa, potrebbe essere facilmente associato a motivi sonori che finiscono per connotare e distinguere un prodotto o un servizio di un fornitore da quelli di un altro presente sul mercato.

Le applicazioni commerciali potrebbero incrementare significativamente la loro efficacia con lo svilupparsi di strategie di *marketing* in grado di coinvolgere l'utente o il fruitore attraverso modalità comunicative che facciano leva su stimoli diversi da quelli visivi, semplici da ricordare e da associare con immediatezza ed incisività, come gli stimoli sonori. L'associazione di un motivo musicale ad un messaggio pubblicitario o commerciale è sempre stato oggetto di attenzione da parte di chi si occupa di *marketing* e di comunicazione commerciale, proprio per l'immediatezza con cui la musica riesce a far leva sulle emozioni, soprattutto se evocativa di brani che l'ascoltatore associa ad esperienze personali piacevoli.

È facile rendersi conto che l'utilizzo di motivi sonori celebri da accostare a prodotti o servizi commerciali o all'immagine stessa dell'impresa ha una particolare incisività sotto il profilo commerciale, dato che l'ascoltatore finisce per evocare anche inconsciamente il prodotto, il servizio o l'immagine dell'impresa ogni qualvolta si trovi ad ascoltare il brano in contesti anche non commerciali. Attualmente, sulla base di tali logiche, è assai frequente ascoltare come base di messaggi pubblicitari televisivi brani che sono ai primi posti nelle classifiche di quelli più venduti, di modo che, quando il consumatore si trova ad ascoltare il brano in altri contesti (ad esempio alla radio, in un concerto o dal *compact disk* che ha appositamente acquistato), finisce per «subire» lo stimolo indotto dal messaggio pubblicitario, evocando (coscientemente o inconsciamente) l'immagine del prodotto, del servizio o dell'impresa che la comunicazione commerciale radiotelevisiva ha finito per far associare al brano musicale in questione. In tal modo l'effetto del messaggio pubblicitario diviene «*proattivo*», andando a rigenerarsi in contesti ulteriori rispetto a quelli di originaria diffusione.

La fattispecie ad esame, a ben guardare, si pone in una logica non dissimile laddove prende ad esame l'utilizzo di motivi celebri («Per Elisa», di L.V. Beethoven; nonché «il canto del gallo», diffuso sia in natura, come verso emmissione sonora generata da un animale, sia nella sua versione onomatopeica riprodotta dal linguaggio umano) da associare a servizi o prodotti commerciali o al nome ed all'immagine commerciali del fornitore, facendo sì che si trascenda l'efficacia distintiva del marchio, incidendo sulla capacità evocativa del segno sonoro, che rigenera l'immagine del prodotto, del servizio o dell'impresa ogni qual volta si finisca per ascoltare il brano di Beethoven o un canto di un gallo.

Il tema è delicato anche per le perplessità che suscita l'attribuzione di diritti esclusivi e non ben delimitati su suoni esistenti in natura o su motivi celebri che fanno ormai parte del patrimonio culturale di pubblico dominio ed interesse, in ordine ai quali, tra l'altro, si è venuto anche ad esaurire il diritto d'autore in favore degli eredi del compositore, per il decorso di un termine superiore ai settanta anni previsti dalla normativa vigente (l'Avvocato Generale, nell'ambito delle conclusioni depositate nella causa relativa alla sentenza in commento, si esprime affermando che ciò è «difficile da accettare». In proposito ricorda tuttavia che «La dottrina relativa all'imperativo della disponibilità è stata esaminata dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Windsurfing Chiemsee e Philips*», rispettivamente rese in data 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, ed in data 8 giugno 2002, causa C-299/99, alle quali *amplius* si rimanda).

In commento alla sentenza sopra riportata, nel prosieguo si affronterà l'esame delle questioni relative ai limiti di registrabilità del marchio sonoro, sia in riferimento all'ordinamento comunitario che a quello nazionale. L'indagine viene condotta con particolare riguardo ai requisiti necessari per la registrazione dei segni distintivi auditivi ed alle loro specifiche modalità di registrazione, insistendo anche sulle caratteristiche della registrabilità grafica del segno auditivo in riferimento all'uso di tecnologie digitali.

2. I requisiti di registrabilità dei marchi ex art. 2 della direttiva 89/104/CEE ed il precedente «Sieckmann» sui marchi olfattivi.

Il tema affrontato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee con la pronuncia in commento attiene all'interpretazione

dell'art. 2 («*Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa*») della direttiva 89/104/CE del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, pubblicata in G.U. L40 dell'11 febbraio 1989 (successivamente modificata dalla Decisione 92/19/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, in G.U. l6 dell'11 gennaio 1992, e rettificata dal provvedimento di Rettifica pubblicato in G.U. L207 del 19 luglio 1989), ai sensi del quale «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».

La disposizione poc'anzi trascritta prevede, dunque, due elementi indefettibili per la registrabilità del marchio: *a*) il carattere distintivo del segno (ossia l'idoneità del segno a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese); *b*) la riproducibilità grafica del segno (ossia la necessità che il segno distintivo utilizzato dall'impresa per distinguere i propri prodotti o i propri servizi sia rappresentabile in forma grafica).

Nomi di persone ed altre parole, disegni, lettere, cifre, forma e confezionamento del prodotto sono esplicitamente annoverati tra i possibili segni distintivi registrabili come marchi, purché soddisfino entrambi i requisiti sopra riferiti.

Dal tenore letterale della disposizione dianzi citata, però, il *suono* non è espressamente ricompreso nell'elenco dei segni distintivi registrabili.

Il predetto elenco, tuttavia, è da ritenersi non tassativo ma meramente esemplificativo, non solo per quanto esposto nel testo del considerando n. 7 della direttiva citata, ma anche e soprattutto in forza del tenore delle espressioni usate nel trascritto art. 2 del medesimo provvedimento legislativo comunitario (le voci indicate in elenco, infatti, sono precedute dall'espressione «in particolare», lasciando intendere che vi siano ulteriori segni che non sono contemplati nella precisazione normativa, la quale si limita invece ad indicare una «parte» nell'ambito di una «categoria» o di un «genere» più ampi).

In un precedente celebre della giurisprudenza della Corte di Giustizia, peraltro, è stato affrontato il tema della registrabilità

dei marchi *olfattivi* (cfr. sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C-273/00), in riferimento al quale si è detto che l'art. 2 della direttiva 89/104/CEE «Certamente (...) menziona soltanto segni che possono essere percepiti visivamente, di tipo bidimensionale o tridimensionale, e che possono essere pertanto rappresentati attraverso lettere o caratteri scritti o un'immagine. Tuttavia (...) tale enumerazione non è esaustiva. Pertanto, se pure detta disposizione non menziona i segni che di per sé non possono essere percepiti visivamente, quali gli odori, comunque non li esclude espressamente». In tale sede, con esplicito riferimento ai segni olfattivi, la Corte ha affermato dunque il principio secondo cui il predetto art. 2 deve essere interpretato nel senso che «può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non può essere percepito visivamente, a condizione che possa essere oggetto di una rappresentazione grafica» ed, ovviamente, che abbia una propria idoneità distintiva in relazione al prodotto o al servizio.

La mera rappresentabilità grafica del segno distintivo non percepibile visivamente con immediatezza, tuttavia, non è sufficiente a rendere registrabile il segno medesimo. La Corte, sempre nel caso Sieckmann, afferma la necessità che la rappresentazione grafica del segno non percepibile visivamente sia connotata da requisiti di *chiarezza, precisione, completezza intrinseca, facile accessibilità, intelligibilità, durevolezza* ed *oggettività*. A questi deve affiancarsi il requisito di *esattezza nella individuazione* del segno, perché altrimenti verrebbe ad essere vanificata la sua primaria funzione distintiva.

Significativamente, al riguardo, la Corte ha dichiarato che «Una tale impostazione è d'obbligo per il buon funzionamento del sistema di registrazione dei marchi d'impresa. In primo luogo, il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, al fine di individuare l'esatto oggetto della tutela conferita attraverso il marchio d'impresa registrato al suo titolare. Inoltre, la registrazione del marchio d'impresa in un pubblico registro ha il fine di renderlo consultabile dalle autorità competenti e dal pubblico, in particolare dagli operatori economici. Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni che costituiscono un marchio d'impresa, al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all'esame preliminare delle domande di registrazione, alla pubblicazione e

alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. D'altro lato, gli operatori economici devono poter accertare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi» (cfr. sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C-273/00).

Con riguardo ai requisiti di completezza, di facile accesso e di intelligibilità della rappresentazione grafica del segno, la sentenza citata ha ritenuto che i medesimi siano indispensabili al fine di rendere gli utilizzatori del registro in grado di determinare, in base alla registrazione del marchio d'impresa, l'esatta natura dello stesso. Per altro verso, «per svolgere la sua funzione di marchio registrato, un segno deve poter essere percepito in modo costante e certo, così da garantire la funzione d'origine di detto marchio. Considerata la durata della registrazione di un marchio d'impresa ed il fatto che quest'ultima può essere rinnovata per periodi più o meno lunghi, come previsto dalla direttiva, la rappresentazione deve essere durevole» (cfr. sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C-273/00).

Da ultimo, la Corte, nel richiamato precedente, considerando che la rappresentazione grafica persegue lo scopo di evitare l'introduzione di elementi di soggettività nel processo identificativo e percettivo del segno distintivo utilizzato dall'impresa, statuisce che, conseguentemente, «il mezzo di rappresentazione grafica dev'essere inequivocabile ed oggettivo».

Sulla scorta di tali principi, il marchio olfattivo, benché non possa essere escluso a priori, a fronte del suo carattere di non visibilità, tra i segni distintivi di impresa soggetti a registrazione, rimane comunque sottratto sotto altro profilo alle possibilità di registrazione qualora a ciò sia di impedimento il requisito di necessaria rappresentabilità grafica secondo i connotati elaborati giurisprudenzialmente, la quale richiede che la rappresentazione sia «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva».

Specificamente, la Corte ha avuto modo di argomentare che, in riferimento ai segni olfattivi, i suddetti connotati che la rappresentazione grafica deve soddisfare non si riscontrano con la riproduzione della formula chimica (in quanto non solo non è risultata sufficientemente intelligibile, ma anche perché rappresentativa della sostanza e non già del suo odore), né

mediante una descrizione dell'odore formulata per iscritto (in quanto intrinsecamente vaga, generica e legata a parametri non oggettivi di valutazione, con generazione di incertezza nei riscontri), o mediante il deposito di un campione di odore da allegare alla domanda di registrazione (in quanto difetterebbe in maniera assoluta la forma grafica della rappresentazione), ovvero attraverso la combinazione dei predetti elementi (cfr. sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C-273/00).

Rimane aperta la strada per altre forme di rappresentazione grafica. Autorevole dottrina ritiene infatti possibile la registrazione dei marchi olfattivi in forza delle moderne tecniche di cromatografia e di spettrografia, che la Corte di Giustizia non ha potuto prendere in considerazione nella propria pronuncia poiché non rientranti nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame [cfr. N. ABRIANI, *I segni distintivi*, in N. ABRIANI – G. COTTINO – M. RICOLFI (a cura di), *Diritto industriale*, Padova, 2001, p. 35, il quale, in nota n. 16, riporta le conformi posizioni di Mansani e di Ricolfi, pur dando conto delle opposte interpretazioni di Stella Richter e di Galli).

I principi elaborati nel caso Sieckmann sono stati ripresi espressamente dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee anche per fondare le argomentazioni della pronuncia in esame, sui marchi sonori.

3. La riconducibilità del segno sonoro tra i marchi di impresa di cui all'art. 2 della direttiva 89/104/CEE.

Si è già detto che l'elenco di cui all'art. 2 della direttiva 89/104/CEE è meramente esemplificativo e che non è richiesto che il segno distintivo sia percepibile visivamente.

Rimane ferma, tuttavia, la necessità che del segno venga comunque fornita una rappresentazione grafica in sede di registrazione e che lo stesso sia idoneo a differenziare i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

C'è da chiedersi, dunque, se possa ammettersi la registrazione di marchi sonori, ossia di quei segni che, al pari di quelli olfattivi, non sono percepibili con la vista ma che da quest'ultimi si differenziano per essere rilevati ed apprezzati mediante l'udito.

Ebbene, nell'elenco esemplificativo dei segni distintivi di cui al citato art. 2 vengono annoverate, prime fra tutti, le «parole» (Sull'uso della relazione tra parole, linguaggio e marchio, si ha

piacere a rimandare alle preziose pagine di F. CIONI, *La funzione propria del marchio*, Milano, 2004, con particolare riferimento al capitolo VI, intitolato «Linguaggio e marchio», alle pp. 79 e ss.). Ragionando proprio sulla loro natura, v'è da rimarcare come le stesse, ove riprodotte graficamente, siano null'altro che la trascrizione grafica di un'emissione fonetica (e dunque acustica, sonora, auditiva) attuale o potenziale, utilizzata convenzionalmente per indicare o esprimere un dato o un concetto. Qualora riprodotte in forma scritta, dunque, le parole costituiscono la rappresentazione grafica di un'espressione fonetica (cfr., al riguardo, la nota n. 25 delle conclusioni dell'Avvocato Generale, depositate nella causa relativa alla pronuncia in commento, ove si ribadisce che le «parole» sono innanzitutto «comunicazione orale»).

Seguendo tale elementare ragionamento, che mira a distinguere il linguaggio verbale dalla sua rappresentazione grafica, affermando la precedenza logica del primo sulla seconda, si arriva ad ammettere la registrabilità del marchio sonoro ove si rinvenano modalità rappresentative che si sostanzino in un risultato grafico.

La *ratio* della norma, nella parte in cui richiede indefettibilmente tale requisito, è stata ben illustrata nella sentenza del richiamato caso Sieckmann (cfr. le argomentazioni della Corte riportate nel precedente paragrafo 2). Anche con riguardo ai segni distintivi sonori, dunque, occorre il rispetto dei criteri di chiarezza, precisione, completezza intrinseca, facile accessibilità, intelligibilità, durevolezza ed oggettività.

4. La rappresentabilità in forma grafica del segno distintivo sonoro.

Argomento centrale affrontato nella pronuncia in commento concerne la possibilità che il segno sonoro, apprezzato come distintivo dei prodotti o dei servizi di un'impresa, ancorché non percepibile visivamente, sia riprodotto in forma grafica ai fini della registrazione prevista *ex lege*.

Alla luce dei principi già elaborati in materia nell'ambito della pronuncia relativa al caso Sieckmann, sui marchi olfattivi, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha sindacato le modalità proposte per la registrazione, come marchi, sia delle prime nove note di «Für Elis» che del canto del gallo, usati entrambi nel caso di specie per la commercializzazione dei servizi offerti dalle parti in causa.

Come già ricordato, ove il segno distintivo non sia visibile, per la sua registrabilità non è stimata sufficiente una qualsiasi rappresentazione grafica del medesimo, occorrendo invece che la stessa sia «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva». Siffatti *requisiti* devono sussistere in ogni forma grafica proposta ai fini della registrazione del segno distintivo auditivo.

Vale, al riguardo, il principio secondo cui spetta al giudice nazionale del rinvio e non al giudice comunitario adito in via pregiudiziale *ex art.* 234 del Trattato CE determinare, con riferimento al caso concreto, se il segno distintivo di volta in volta esaminato possa essere ritenuto idoneo a costituire un marchio e se la sua registrazione possa essere ritenuta legittima; tuttavia la Corte non ha rinunciato, nella parte motiva della sentenza in commento, a fornire indicazioni di carattere generale in sede di interpretazione dell'art. 2 della direttiva 89/104/CEE, seppur limitatamente alle forme rappresentative presentate negli atti di causa, facendo salve ulteriori ipotesi di riproduzione grafica del segno sonoro, sulle quali la pronuncia non è intervenuta (Il giudice nazionale, con l'ordinanza di remissione alla Corte di Giustizia, per la verità, chiedeva che fosse esaminato il requisito della rappresentazione grafica anche mediante «supporto sonoro allegato al formulario di deposito» e mediante «supporto digitale che può essere ascoltato via Internet». La Corte ha invece ritenuto che «lo spirito di collaborazione che deve presiedere al funzionamento del rinvio pregiudiziale implica che, dal canto suo, il giudice nazionale tenga conto della funzione attribuita alla Corte, che è quella di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche». Conseguentemente la sentenza *de qua* ha ommesso ogni considerazione circa le modalità di rappresentazione grafica che, seppur di notevole interesse pratico e scientifico, non erano riferibili ai fatti di causa).

Innanzitutto la sentenza *de qua* afferma esplicitamente il principio secondo cui «un segno non può essere registrato come marchio sonoro quando il richiedente abbia ommesso di precisare, nella sua domanda di registrazione, che il segno depositato deve essere inteso come segno sonoro». In tal caso, infatti, la registrazione conferisce al segno la valenza di marchio denominativo o figurativo, a seconda delle modalità

rappresentative. Si pensi all'uso del pentagramma che riproduce le note in questione, senza alcuna indicazione esplicita che trattasi di marchio sonoro; si pensi, altresì, alle ipotesi in cui vengano utilizzate le parole per indicare le singole note utilizzate sequenzialmente nella melodia in argomento, senza alcuna precisazione circa la natura sonora del marchio. Medesimo è il discorso per l'ipotesi in cui, come è avvenuto per uno dei quattordici segni per cui v'è stata controversia, si registri un segno denominativo indicandolo come «Il canto di un gallo». Insistendo nell'esempio, il primo caso, concernente il pentagramma, potrebbe essere ricondotto al marchio figurativo. Gli altri due casi proposti potrebbero invece annoverarsi tra le ipotesi di marchio denominativo.

Per i segni espressamente dichiarati come marchi sonori, invece, la Corte di Giustizia sostiene che a priori non può essere esclusa la registrabilità dei marchi che utilizzino una descrizione che si avvalga di parole riprodotte in forma scritta. Siffatta forma della rappresentazione grafica potrebbe infatti soddisfare i requisiti sopra esposti di chiarezza, precisione, completezza intrinseca, facile accessibilità, intelligibilità, durevolezza ed oggettività. Testualmente, però, la Corte ha ritenuto che «con riguardo ai segni come quelli oggetto della causa principale, una riproduzione grafica come “le prime nove note di *Für Elise*” ovvero “Il canto di un gallo” manca quantomeno di precisione e di chiarezza e non consente, pertanto, di determinare l'estensione della tutela richiesta. Essa non può pertanto costituire una riproduzione grafica di tale segno, ai sensi dell'art. 2 della direttiva».

Come rilevato nelle conclusioni dell'Avvocato Generale, infatti, il «descrivere» è altra cosa rispetto al «rappresentare» o «riprodurre» e, conseguentemente, qualsiasi descrizione del suono finisce per peccare di vaghezza, difettando sia il requisito di «chiarezza» che quello di «precisione». La descrizione, infatti, non rappresenta, né riproduce quel determinato suono, con la sua altezza, con il suo timbro, con il suo tempo e con il suo ritmo.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto che neanche la semplice successione delle parole indicanti in sequenza le note utilizzate per l'esecuzione delle prime battute di «Per Elisa», senza ulteriori precisazioni, sia sufficiente a rispettare i requisiti minimi per ritenere legittima la rappresentazione

grafica ai fini della registrabilità del marchio sonoro («Infatti tale descrizione, che non è né chiara, né precisa, né di per sé completa, non consente, in particolare, di determinare l'altezza e la durata dei suoni che compongono la melodia oggetto della domanda di registrazione e che costituiscono parametri essenziali per conoscere tale melodia e, pertanto, per definire il marchio stesso». Cfr. la sentenza in commento, in parte motiva).

Inoltre, i requisiti di chiarezza, precisione e completezza non possono essere ritenuti soddisfatti neanche con riguardo alle descrizioni onomatopeiche di marchi sonori, come quelle utilizzate in riferimento al canto di un gallo («*kukelekekuuuuuu*»). Per esse, infatti, la Corte di Giustizia ha ravvisato una «sfasatura tra l'onomatopea stessa, come viene pronunciata, e il suono o il rumore reali, ovvero la sequenza di suoni o di rumori reali, che essa intende imitare foneticamente». Aggiunge la Corte che in tal caso sia le autorità competenti in materia di marchi, sia il pubblico e gli operatori economici in particolare, non sarebbero in grado «di determinare se il segno oggetto di tutela sia l'onomatopea stessa, come viene pronunciata, ovvero il suono o il rumore reali» a cui l'onomatopea si riferisce. Per di più il difetto dei predetti requisiti di chiarezza, completezza e precisione viene ad essere ulteriormente rafforzato dal diverso modo in cui le onomatopee vengono ad essere percepite da persone appartenenti a Stati membri diversi.

Tra i quattordici segni presi in considerazione nel caso di specie, dunque, la sentenza in commento presenta argomentazioni favorevoli solamente per quelli dichiaratamente sonori, non onomatopeici, la cui rappresentazione grafica sia resa tramite apposito pentagramma in cui sono riportate la chiave musicale, le singole note e le eventuali pause, il loro valore, la loro altezza, la loro valore, etc.

Siffatta forma (ed allora, deve ritenersi, anche una forma descrittiva che contempra con precisione, mediante l'uso delle parole in forma scritta, tutti i parametri che possono essere resi mediante il pentagramma) si mostra completamente corrispondente ai requisiti previsti per la rappresentazione grafica dei segni distintivi d'impresa non visivi.

In particolare rimangono soddisfatti non sono i criteri di chiarezza, completezza intrinseca e precisione, ma anche quelli di durevolezza, oggettività, facile accessibilità ed intelligibilità.

«Una siffatta riproduzione, sebbene non immediatamente, può comunque essere agevolmente intelligibile, consentendo così alle autorità competenti e al pubblico, in particolare agli operatori economici, di avere conoscenza esatta del segno di cui si chiede la registrazione come marchio» (cfr. la sentenza in commento, in parte motiva), eventualmente ricorrendo anche all'interpretazione o all'esecuzione di un musicista, tramite uno strumento musicale o con la tecnica del solfeggio cantato (cfr. le conclusioni dell'Avvocato Generale, rese nella causa relativa alla sentenza in commento).

5. La capacità distintiva dei segni sonori, secondary meaning e proattività.

Con una sintetica ma dotta disquisizione in cui si richiamano opere di Marcel Proust («*Alla ricerca del tempo perduto*») e di A. Schopenhauer («*Il mondo come volontà e come rappresentazione*»), l'Avvocato Generale ricorda, nelle conclusioni rassegnate con riferimento alla pronuncia in commento, quanto è stato efficacemente sviluppato in letteratura ed in filosofia con riguardo alle forti capacità comunicative ed evocative del linguaggio musicale, al quale veniva riconosciuta una superiorità indiscussa, tra i diversi possibili «linguaggi», per la sua capacità di rappresentare «l'essenza intima delle cose». Al riguardo significativamente viene ivi riportato come, nei citati contesti, la musica veniva ad essere considerata come un mezzo in grado di mimare la vita e di prefigurare «il lavoro che il narratore deve affrontare per incastonare gli episodi in un tutto unico e organizzato, funzionando pertanto come la memoria involontaria: il riapparire di una melodia già ascoltata riporta alla sua prima audizione, allo stesso modo in cui le lastre del pavimento, nell'opera di Proust, fanno tornare alla mente del narratore l'episodio della Maddalena» (cfr. le conclusioni dell'Avvocato Generale, depositate nella causa relativa alla sentenza sopra riportata).

Quanto appena evidenziato è senz'altro in sintonia con le osservazioni rese in apertura del presente commento con riguardo alle nuove tecniche di *marketing* che mirano ad associare l'immagine di un prodotto, di un servizio o di un'impresa a motivi sonori di capillare diffusione, che appaiono ai primi posti delle classifiche dei brani più venduti nel momento in cui viene posta in essere la campagna pubblicitaria.

Proprio per la loro capacità evocativa e distintiva, i messaggi sonori sono in grado di essere valutati come marchi e, dunque, astrattamente idonei a divenire segno distintivo d'impresa.

Viene dunque ad essere affermata, in linea di principio generale, la possibilità che il segno sonoro soddisfi il requisito necessario dell'idoneità distintiva richiesta indefettibilmente dall'art. 2 della direttiva 104/89/CEE citata. Sempre con riguardo al carattere distintivo del marchio sonoro, v'è da evidenziare ulteriormente che, nei lavori preparatori relativi all'adozione della direttiva da ultimo in parola, le istituzioni comunitarie più volte hanno avuto modo di dichiarare che i segni acustici possono costituire marchi di impresa registrabili e che sicuramente possono avere una capacità distintiva. Si noti, in merito, che l'Avvocato Generale, riportando le osservazioni prodotte dalle parti intervenute in causa e dai diversi governi nazionali, ha annotato che «il Consiglio e la Commissione, nelle dichiarazioni congiunte che effettuarono in occasione dell'adozione della direttiva sui marchi (dichiarazione 9142/88) e del regolamento sul marchio comunitario [regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994, L 11, pag.1)] (dichiarazione 5865/88), ammisero che i suoni sono segni idonei a costituire tale modo d'essere della proprietà immateriale» e che «nel corso dei lavori al Parlamento europeo della sezione del 24 ottobre 1988, si affermò che il menzionato regolamento non impedisce che i messaggi acustici costituiscano marchi» (cfr. la nota n. 24 delle conclusioni dell'Avvocato Generale, relative alla causa nella quale è stata resa la sentenza che si commenta).

Peraltro, una capacità distintiva forte del marchio sonoro può aversi attraverso il c.d. «*secondary meaning*», ossia attraverso un uso commerciale e pubblicitario particolarmente intenso del segno, facendo sì che quest'ultimo venga «ad aggiungere al proprio significato inizialmente solo espressivo un secondo significato, idoneo a ricollegare i beni ed i servizi da esso contrassegnati all'impresa che li produce o li offre» [N. ABRIANI, *I segni distintivi*, op. cit., pp. 45 e ss., il quale prosegue sottolineando, significativamente ai fini anche del discorso che in questa sede si sta conducendo, che «Nell'attuale disciplina l'assunzione del *secondary meaning* può implicare non soltanto il "rafforzamento" di marchi che in origine si presentavano pur sempre (ancorché debolmente) distintivi, ma addirittura la

sopravvenuta acquisizione di capacità distintiva da parte di segni che ne erano inizialmente sprovvisti)]. È stato giustamente rilevato, al riguardo, che i temi musicali vengono ad essere utilizzati come marchi soprattutto nella pubblicità radiotelevisiva, dato che per loro natura difficilmente questi possono essere apposti a un prodotto (A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2003, p.137, ove si precisa che «La registrazione concernerà necessariamente l'espressione del tema nel pentagramma e nelle note, ma la tutela ne riguarderà l'espressione sonora»).

L'azione pubblicitaria che fa leva su motivi noti, oltre a creare un accostamento forte tra messaggio sonoro e prodotto (o servizio) di un'impresa (inducendo l'ascoltatore a creare un legame significativo dell'uno con l'altro, a tal punto che il primo diviene segno distintivo del secondo), genera un effetto *«proattivo»* del messaggio pubblicitario, a tal punto che l'ascoltatore, in forza dell'associazione indotta, finirà per ricordarsi del prodotto (o del servizio), o comunque per evocare l'immagine dell'impresa, ogni qual volta verrà a percepire, anche in contesti non commerciali, il suono usato come segno distintivo.

Tali tecniche di *marketing* si basano su principi ampiamente studiati da tempo in psicologia fisiologica, come quelli relativi al c.d. «apprendimento associativo», basati sul «condizionamento classico» di tipo pavloviano, o sul «condizionamento strumentale», detto anche «condizionamento operante» (M.R. ROSENZWEIG – A.L. LEIMAN, *Psicologia fisiologica*, Padova, 1986, pp. 573 e ss.). Quest'ultimo può essere evocato in relazione a campagne promozionali nelle quali, per esempio, si attribuiscono premi ai clienti che, mediante l'acquisto reiterato di prodotti della medesima impresa, raggiungono un determinato punteggio attraverso apposite *«fidelity cards»* (elettroniche o no) oppure attraverso la paziente raccolta dei punti-tagliandi apposti su determinati spazi della confezione. In tal modo viene ad essere incentivato l'acquisto dei prodotti contrassegnati con un determinato marchio, con conseguente fidelizzazione del cliente all'impresa, in forza del principio di condizionamento strumentale. Come osserva la letteratura di settore, infatti, «Nel condizionamento strumentale, la possibilità che un'azione sia compiuta dipende dagli effetti che ne conseguono» [M.R. ROSENZWEIG – A.L. LEIMAN, *Psicologia fisiologica*, cit., p. 584, ove si precisa che, «Per esempio, la probabilità che un ratto di

laboratorio preme una leva, nella sua gabbia, aumenta se, subito dopo l'avvenuta pressione, nella gabbia cade una pallina di cibo. La pressione sulla leva è detta *risposta strumentale* (perché è un mezzo per ottenere una ricompensa). La presentazione di uno stimolo rinforzato (come la pallina di cibo) in regolare rapporto con la risposta strumentale stabilisce una contingenza, e la tendenza ad attuare la risposta strumentale è rinforzata (...). Ciò che è appreso, nel condizionamento strumentale, è la relazione tra risposta e rinforzo]. L'altro tipo di apprendimento associativo, definito come «condizionamento classico» o «condizionamento pavloviano», sembra più idoneo a dar conto di quanto si intende rilevare con riguardo al discorso in esame, ossia dell'attribuzione della capacità distintiva del segno sonoro, con acquisizione da parte del medesimo di un c.d. «*secondary meanings*» attraverso tecniche pubblicitarie di apprendimento associativo, volte a generare, con elevata forza proattiva, risposte condizionate con attivazione automatica di processi mnesici riguardanti il prodotto ogni qual volta si ascolti il celebre motivo assurdo, proprio in forza della campagna pubblicitaria, a suo segno distintivo. Infatti non è un caso che le teorie sul «condizionamento classico» (o «pavloviano») siano sorte proprio a seguito di esperimenti volti a studiare l'effetto del condizionamento comportamentale a seguito dell'esposizione a stimoli sonori, associati ad altri stimoli. Ebbene, la letteratura specialistica ricorda che, «Nel condizionamento classico, uno stimolo originariamente neutro acquista il potere di suscitare una risposta dopo ripetuti appaiamenti con uno stimolo che suscita quella particolare risposta» (M.R. ROSENZWEIG – A.L. LEIMAN, *Psicologia fisiologica*, cit., p. 573). Si noti come il discorso sia perfettamente calabile all'ipotesi di generazione di un «*secondary meaning*» in un segno sonoro di per sé neutro, attraverso l'accostamento ripetuto di quest'ultimo con altro stimolo visivo e auditivo, consistente nella riproduzione dell'immagine del prodotto ovvero nella descrizione del prodotto o servizio dell'impresa che il segno è chiamato a distinguere, assolvendo contemporaneamente una funzione distintiva e promozionale. Al riguardo, proprio in relazione agli stimoli acustici, la letteratura in materia di psicologia fisiologica sottolinea che, «Per esempio, normalmente l'emissione di un suono non ha effetto sulla risposta delle ghiandole salivari, ma se il suono precede regolarmente l'immissione di una goccia di latte acido in bocca si

otterrà alla fine che il suono evocherà la salivazione. Allo stesso modo, un suono che preceda regolarmente un soffio d'aria ad un occhio, incomincerà a suscitare – di per sé – l'ammicciamento. In termini più formali, lo stimolo condizionato (il suono) originariamente neutro, mediante ripetuti appaiamenti con lo stimolo incondizionato (il sapore acido o il soffio d'aria) è capace di suscitare la risposta. Ciò che è appreso, nel condizionamento classico, è la relazione tra stimolo condizionato e stimolo incondizionato» (M.R. ROSENZWEIG – A.L. LEIMAN, *Psicologia fisiologica*, cit., pp. 573 e 574. Gli esperimenti che portarono all'elaborazioni delle teorie sull'apprendimento associativo e sul condizionamento furono condotti dal fisiologo russo Ivan P. Pavlov dall'inizio del XX secolo).

Riportando il discorso ai segni distintivi d'impresa, è facile intendere come l'associazione, indotta da campagne pubblicitarie radiotelevisive (tra segno sonoro intrinsecamente neutro in origine ed il prodotto o il servizio di impresa da distinguere sul mercato), venga ad essere operata attraverso condizionamenti basati sull'accostamento ripetuto dello stimolo sonoro con quello visivo (del prodotto o del servizio dell'impresa) o con altro stimolo sonoro in cui viene proposta una descrizione o una declamazione del prodotto o del servizio, generando una valenza distintiva mediante l'attribuzione del «*secondary meaning*». L'ascolto del motivo celebre, assunto a segno distintivo, finisce dunque per costituire quello stimolo sonoro idoneo a produrre automaticamente, secondo tecniche di condizionamento pavloviano, il ricordo del prodotto o del servizio di una determinata impresa, con attivazione di un processo mnemonico [cfr., ancora una volta, «M.R. ROSENZWEIG – A.L. LEIMAN, *Psicologia fisiologica*, cit., p. 579, ove si precisa che «Gli psicologi che studiano memoria ed apprendimento suggeriscono che siano necessarie parecchie successive operazioni per assicurare il richiamo di eventi passati; queste operazioni sono la codificazione, il consolidamento e il richiamo (...). L'informazione originaria deve entrare per i canali sensoriali e poi essere rapidamente codificata in una forma che passi nella memoria a breve termine. Una parte di tale informazione è poi consolidata nel magazzino a lungo termine. Alcuni psicologi cognitivisti sostengono che non c'è differenza sostanziale tra immagazzinamento a breve e a lungo termine; essi sostengono che quanto più profondamente è elaborata l'informazione, tanto

più lungamente resta immagazzinata. Altri sostengono che il deposito nei magazzini a breve e a lungo termine sia compiuto attraverso differenti meccanismi nervosi. Infine ci sono i processi di richiamo»].

La generazione del *secondary meaning*, in grado di attribuire un'efficacia distintiva al segno sonoro che si presenta in origine intrinsecamente neutro, finisce per conferire, dunque, un'efficacia non solo distintiva, ma anche pubblicitaria laddove l'attivazione del processo mnesico, con richiamo del prodotto o del servizio, si abbia al di fuori di un contesto commerciale, come avviene ove il marchio sonoro sia costituito da un brano che, proprio in forza della sua celebrità, viene ad essere trasmesso alla radio, alla televisione, o, come «Per Elisa», eseguito anche nei salotti domestici indipendentemente da volontà direttamente commerciali. In ciò risiede e si evidenzia la forza *proattiva* del messaggio pubblicitario connessa con il segno sonoro costituito da un tema estratto da un brano musicale noto (La *proattività*, infatti, è maggiormente evidente ove l'accostamento venga fatto con motivi estrapolati da brani musicali celebri, quali «Per Elisa», o brani particolarmente apprezzati da pubblico perché costituenti successi musicali di cantanti o di *band* in voga nel momento in cui si pubblicizza il prodotto o il servizio ad essi associato mediante il *secondary meaning*).

6. I marchi sonori nel regolamento comunitario e nella normativa italiana (Legge Marchi e Codice della proprietà intellettuale).

L'indagine può essere estesa alle corrispondenti norme del Regolamento 94/40/CE del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario. Come si evince sin dalla lettura dei considerando, con particolare riferimento nn. 2, 3 e 5, si è optato, oltre che per l'armonizzazione delle singole legislazione nazionali in materia di marchi, anche per l'istituzione di un segno distintivo unico per il mercato europeo, con l'intento di favorire al massimo grado possibile la libera circolazione dei beni e dei servizi e la libera concorrenza nel territorio dell'Unione europea, senza pregiudicare i singoli sistemi nazionali, che possono proficuamente essere utilizzati da parte di quelle imprese che non si propongono di travalicare i confini del proprio Paese di origine o che, comunque, non intendono ottenere una tutela dei propri segni distintivi al di fuori dello Stato membro di appartenenza

(cfr. il considerando n. 5 del regolamento 94/40/CE, per il quale «il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri», dato «che in effetti non sembra giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi comunitari in quanto i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello comunitario»). Tuttavia, come recita il considerando n. 3, «il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi» e pertanto si è resa «necessaria l'instaurazione di marchi disciplinati da un diritto comunitario unico, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri», al fine di consentire «alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica in tutto il mercato comune».

È stato dunque previsto, con il predetto regolamento, un regime unico per i marchi europei registrati, il quale attribuisce alle imprese richiedenti, a seguito di una procedura unica su tutto il territorio europeo, marchi comunitari che godono di una protezione uniforme e che producono i propri effetti giuridici sull'intero territorio dell'Unione europea (cfr. il considerando n. 2 del regolamento 94/40/CE).

Con riguardo all'indicazione dei segni distintivi che possono essere registrati come marchi comunitari, il regolamento in questione, all'art. 4 (rubricato «Segni atti a costituire un marchio comunitario»), prevede che «Possono costituire marchi comunitari 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 dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

La formulazione ricalca quella di cui all'art. 2 della direttiva 89/104/CEE già esaminata nella sentenza in commento e nel precedente Sieckmann, per cui si rinvia a quanto già argomentato *supra*. Nei due testi normativi, infatti, i requisiti di registrabilità sono i medesimi: *a)* riproducibilità grafica del segno; *b)* idoneità distintiva del medesimo. L'elenco dei segni distintivi contenuti nel dettato normativo è da ritenersi meramente esemplificativo e, come già precisato per il testo della direttiva, anche per il regolamento sui marchi comunitari è possibile la registrazione di

segni distintivi non visivi, purché si rispettino i requisiti sopra richiamati.

Ricordando anche in questa sede quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia nei casi giurisprudenziali relativi al marchio olfattivo ed al marchio sonoro, il requisito della riproducibilità grafica deve essere apprezzato con particolare rigore qualora si verta in materia di segni distintivi non visivi, richiedendosi il rispetto di un particolare rigore, che impone che la forma grafica rappresentativa sia «chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed oggettiva».

Proprio in sede di commento al testo di cui all'art. 4 del regolamento ora in esame, la dottrina che si è occupata del tema ha posto in evidenza come possa ritenersi del tutto pacificamente ammessa la registrazione dei marchi auditivi, dovendosi ritenere ormai «superato ogni problema tecnico circa la loro rappresentazione grafica, non limitata alla notazione musicale, ma oggi possibile anche grazie a *sonogrammi* ed *altri strumenti digitali*» (C.E. MAYR, *Commento all'art. 4 del regolamento 94/40/CE*, in *Commentario breve al diritto della concorrenza*, diretto da L.C. UBERTAZZI, Padova, 2004, p. 251. Sul punto si veda anche quanto argomentato in prosieguo, nel presente contributo).

L'ordinamento giuridico italiano, nella propria legislazione sui marchi nazionali (cfr. l'art. 16 del Regio Decreto 21 giugno 1942 n. 929 e successive modifiche ed integrazioni; nonché, ora, l'art. 7 del Codice in materia di proprietà intellettuale), prevede testualmente che «Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i *suoni*, la forme del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelle di altre (...)».

Come può evincersi dal confronto della disposizione nazionale con quelle comunitarie, di contenuto sostanzialmente analogo, permangono i requisiti sia di rappresentabilità grafica che di capacità distintiva, ma vi è una testuale differenza nella elencazione esemplificativa dei segni, giacché nel testo della norma italiana compaiono espressamente i riferimenti alle *combinazioni* e *tonalità cromatiche*, nonché, per quanto maggiormente rileva ai fini del discorso che si sta conducendo, ai *suoni*. Pur se nel suo più elevato rigore esemplificativo, i testi

normativi in questione, nazionale e comunitari (con riferimento tanto all'art. 2 della direttiva 89/104/CEE quanto all'art. 4 del regolamento 94/40/CE), non differiscono affatto sotto il profilo sostanziale, nella individuazione delle caratteristiche e dei requisiti che i marchi devono possedere per poter essere oggetto di registrazione.

Similmente a quanto si rinviene nell'ordinamento giuridico italiano, anche taluni altri Stati membri hanno menzionato espressamente i «suoni» tra i segni suscettibili di costituire un marchio e di formare parte di esso (cfr. le conclusioni dell'Avvocato Generale depositate nella causa relativa alla sentenza che si annota, ove viene precisato che la Germania, l'Austria, la Spagna, la Francia, la Grecia ed il Portogallo, unitamente all'Italia, hanno annoverato i suoni tra i segni che possono costituire oggetto di registrazione come marchi nazionali; gli altri Stati membri, pur non avendo provveduto ad una esplicitazione analoga, non hanno comunque escluso la registrabilità dei suoni).

Pertanto, ammessa la possibilità che vengano registrati segni non percepibili con la vista, come quelli auditivi, ed attesa la loro capacità distintiva, eventualmente mediante acquisto del *secondary meaning* con idonee campagne pubblicitarie, i marchi sonori partecipano delle medesime questioni, con riferimento al tema della loro rappresentazione grafica, sia che si tratti di marchi comunitari che di marchi nazionali. Per quanto attiene questi ultimi, inoltre, le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria, volte ad un'armonizzazione delle singole legislazioni nazionali, consentono di effettuare interpretazioni più accurate, in forza delle argomentazioni esposte dalla Corte di Giustizia, chiamata in via pregiudiziale proprio ad interpretare il requisito di rappresentabilità grafica dei segni distintivi non visivi.

Ebbene, la necessità di rispettare i canoni di chiarezza, precisione, completezza intrinseca, facile accessibilità, intelligibilità, durevolezza ed oggettività deve ora interessare l'interprete che si domanda, anche al di là della casistica sottoposta all'attenzione della Corte nell'ambito della sentenza in commento (ove si discuteva con riguardo alle descrizioni linguistiche dei suoni, alle rappresentazioni con pentagramma ed alle onomatopee), se le moderne tecnologie possano essere validamente usate quale sistema alternativo di rappresentazione grafica, con specifico riferimento alla forma digitale.

7. Rappresentazione grafica del marchio sonoro mediante pentagramma, sonogramma e spettrogramma.

In particolare, sulla base delle argomentazioni offerte nel caso giurisprudenziale in esame, l'indagine che si sta conducendo viene ora a sindacare se il pentagramma, il sonogramma e lo spettrogramma siano sufficienti ad integrare i requisiti richiesti dall'art. 2 della direttiva *de qua* e dalle disposizioni nazionali che ne costituiscono il recepimento, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Ebbene, con riguardo al *pentagramma* l'argomentazione deve restringersi al criterio di intelligibilità, dato che gli altri criteri non presentano rilevanti questioni.

Deve osservarsi che, nella fattispecie relativa alla sentenza in commento, il problema della intelligibilità è stato ritenuto facilmente risolvibile non mediante una descrizione verbale che accompagni lo spartito, bensì mediante il ricorso ad un interprete musicale, ai quale i profani possono rivolgersi per «intendere il segno senza rischio di confusione circa la sua identità» (cfr. le conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa relativa alla sentenza in commento). Infatti, l'intelligibilità richiesta per la rappresentazione grafica del segno distintivo non percepibile visivamente non deve necessariamente essere immediata, potendo invece aversi altrimenti, ricorrendo alla mediazione di un tecnico o di uno specialista. La rappresentazione grafica del suono, infatti, deve soddisfare i criteri che rendono il segno inequivocabilmente identificabile per gli operatori, ma, come argomentato nelle conclusioni dell'Avvocato Generale, «non vi è motivo per pretendere che la percezione sia immediata». Il medesimo, significativamente, aggiunge che «Tenuto conto della ragion d'essere del requisito, è sufficiente che, mediante strumenti d'interpretazione, di esecuzione o di riproduzione obiettivi e affidabili, i destinatari della registrazione abbiano una precisa conoscenza del segno distintivo che il titolare monopolizza».

Nel caso di specie, però, l'epilogo di tale assunto si risolveva nel ricorso ad un «intenditore», in grado di rivelare al pubblico che ne abbia interesse, ed in particolare all'operatore economico, l'essenza del segno sonoro, senza discutere sul grado di tecnicismo richiesto per la intelligibilità della rappresentazione.

Diversamente da quanto affermato nelle conclusioni dell'Avvocato Generale, però, la Corte ha apprezzato, nel caso di specie, non la mera intelligibilità della rappresentazione, ma una intelligibilità *agevole*, per cui ci si potrebbe chiedere se la rappresentazione grafica esiga o meno un livello di intelligibilità tale da non rendere difficile la possibilità concreta di percepire il contenuto della registrazione. La sentenza in commento, con riferimento al pentagramma, si esprime testualmente asserendo che «Una siffatta riproduzione, sebbene non immediatamente, può comunque essere agevolmente intelligibile, consentendo così alle autorità competenti e al pubblico, in particolare agli operatori economici, di avere conoscenza esatta del segno di cui si chiede la registrazione come marchio». Occorre tuttavia rilevare che il carattere «agevole» della intelligibilità è solo una caratteristica che la Corte ha ritenuto di riscontrare nella fattispecie concreta posta innanzi alla propria attenzione, ma non pare che dal tenore di tale inciso, su cui non c'è ulteriore argomentazione nel corpo della sentenza, possa ricavarsi fondatamente il principio secondo cui l'intelligibilità debba essere necessariamente agevole.

Secondo la Corte, infatti, i criteri che devono guidare la scelta della rappresentazione grafica richiedono che quest'ultima sia «chiara», «precisa», «di per sé completa», «facilmente accessibile», «intelligibile», «durevole» ed «oggettiva», senza che l'avverbio «facilmente» possa essere ricondotto anche al lemma «intelligibile». Pertanto, il requisito di intelligibilità rimane privo di connotazione ulteriore e le argomentazioni espone nella pronuncia in commento esaltano il principio opposto, secondo cui l'intelligibilità non debba necessariamente essere «immediata».

Neanche il criterio della *facilità di accesso* può valere a capovolgere il discorso, dato che esso non riguarda il contenuto della rappresentazione grafica, ma la rappresentazione di per sé. In altre parole, ciò che deve essere facilmente accessibile sembra essere la «rappresentazione grafica» e non «l'oggetto della rappresentazione grafica».

Tuttavia, la registrazione del segno sonoro mediante riproduzione di un pentagramma, accolta dalla Corte di Giustizia come modalità di registrazione compatibile con i parametri indicati dall'art. 2 della direttiva 89/104/CEE, non sempre è praticabile, con particolare riferimento ai «rumori» (classificabili come emissione acustica caratterizzata da forme d'onda

irregolari) ed a determinati suoni che, per la loro natura e per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di essere adeguatamente riprodotti con l'anzidetta modalità. Si pensi, a titolo d'esempio, allo stesso canto del gallo analizzato nella sentenza in commento, così come per qualunque altro verso di animale. Eppure l'efficacia distintiva di tali emissioni sonore è senz'altro universalmente riconosciuta ed apprezzata, se si tiene a mente, sempre a titolo esemplificativo, il caratteristico ruggito di leone utilizzato dalla celebre casa di produzione cinematografica «*Metro Goldwin Mayer*», la quale in Francia si è vista accogliere la domanda di registrazione del proprio caratteristico segno distintivo come marchio sonoro, essendo stata stimata sufficientemente idonea a costituire una «rappresentazione grafica» la riproduzione del segnale sonoro effettuata mediante uno «*spetrogramma*» (S. SANDRI – S. RIZZO, *I nuovi marchi*, Milano, 2002, p. 107). Altri, invece, propongono il «*sonogramma*» per la rappresentazione grafica del segno sonoro, sia esso riproducibile o no con un pentagramma, ricordando come l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia accolto la domanda di registrazione del marchio sonoro della *Metro Goldwin Mayer* proprio sulla base di un rappresentazione grafica costituita da un sonogramma (cfr. S. SANDRI – S. RIZZO, *op. cit.*, Milano, 2002, pp. 108. Gli AA. Da ultimo citati sottolineano, tuttavia, che le problematiche che sorgono in conseguenza all'uso del sonogramma possono considerarsi identiche, circa il difetto di facile intelligibilità, a quelle che si prospettano ricorrendo allo spettrogramma).

In merito, ricordando i criteri enunciati dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee sia nel caso Sieckmann (con riguardo alla rappresentazione grafica dei marchi olfattivi) sia nel caso di cui alla sentenza in commento (con riguardo alla rappresentazione grafica dei marchi sonori), v'è da sindacare se effettivamente lo *spetrogramma*, così come il *sonogramma*, possano costituire o meno una modalità di rappresentazione grafica rispondente ai più volte ricordati criteri di «chiarezza», «precisione», «completezza intrinseca», «facile accessibilità», «intelligibilità», «durevolezza» ed «oggettività».

L'approccio che si preferisce utilizzare adottare, sul punto, è quello della ricerca del fondamento tecnico-scientifico del discorso, andando ad indagare sia le caratteristiche del «suono» messe in evidenza dalla fisica e dall'ingegneria di settore, sia le peculiarità tecniche della rappresentazione mediante

«sonogramma» e «spetrogramma», scorgendo le differenze tra i due sistemi rappresentativi e valutandone la loro rispondenza ai parametri indicati dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (Per tale ricerca ci si è avvalsi della letteratura scientifica non giuridica propria degli studi di ingegneria e di fisica, tra la quale v'è da segnalare A. FROVA, *Fisica nella musica*, Bologna, 1999; R. CUSANI, *Teoria dei segnali*, Roma, 1996; M. LUISE – G.M. VITETTA, *Teoria dei segnali*, Milano, 2003; G. MONCADA LO GIUDICE – S. SANTOBONI, *Acustica*, Milano, 1997. Si ringrazia, altresì, Eugenio Valente, cultore di studi di ingegneria applicata ai fenomeni sonori, per l'utile e stimolante confronto relativo alla tematica in esame).

Sul punto, in via preliminare, occorre osservare che tecnicamente il «suono» deve essere inteso, ai fini del discorso che si sta conducendo, come un'«onda sonora» [ed in tal senso la letteratura dianzi citata così ammonisce: «Prima di addentrarci nella descrizione dettagliata dei fenomeni fisici (...), precisiamo qui, una volta per tutte, che con il termine “suono” si dovrebbe intendere la sensazione com'essa si manifesta a livello cerebrale, di una perturbazione di natura meccanica, a carattere oscillatorio, che interessa il mezzo interposto tra sorgente ed ascoltatore, Più in generale, seguendo l'uso, impiegheremo invece la parola suono, o onda sonora, per definire la perturbazione in sé e per sé». A. FROVA, *Fisica nella musica*, cit., p. 4. Cfr. anche G. MONCADA LO GIUDICE – S. SANTOBONI, *Acustica*, cit., p. 1].

Non tutte le «onde», ossia le vibrazioni o le oscillazioni di carattere meccanico generano suoni, dovendo le stesse a tal fine essere comprese in una gamma di frequenze fra 25 e 15.000 Hz [cfr. A. FROVA, *op. cit.*, p. 5, il quale ricorda che la sigla «Hz» deriva dalle iniziali del nome del fisico tedesco che scoprì, alla fine del 1800, le onde elettromagnetiche (Heinrich Hertz). Precisa altresì l'A. che «1 Hz corrisponde a un moto in cui ha luogo una oscillazione al secondo»). Poiché, però, la gamma dell'udibile dipende da variabili soggettive legate al grado soggettivo di percezione sensoriale, si è soliti ridefinire la «gamma dell'udibile» tra i 20 Hz ed i 20.000 Hz, al di sopra della quale si hanno i c.d. ultrasuoni, percepibili dai pipistrelli e parzialmente anche dai cani (cfr. A. FROVA, *op. cit.*, p. 5, il quale aggiunge inoltre, a titolo di esempio, che le ali del colibrì si muovono ad una velocità tale da generare una frequenza di 50 Hz, ossia cinquanta oscillazioni al secondo, rientrando nella gamma dell'udibile, con produzione di

un suono che maschera ciò in cui il fenomeno ora ad esame si sostanzia: «un susseguirsi di alti e bassi di pressione»).

In tal modo è possibile isolare una delle caratteristiche principali del suono, che è proprio la «frequenza», espressa in Hertz (Hz) e calcolata in una misura pari al numero di oscillazioni al secondo che l'onda sonora presenta (cioè, che la vibrazione o la perturbazione meccanica produce).

Altra rilevante caratteristica del suono è l'«intensità». Per comprenderne l'accezione occorre tener ben presente che l'onda sonora, per poter sussistere, necessita di un corpo materiale (es.: l'aria o l'acqua) che le consente di vibrare e che funge da mezzo di trasmissione dalla sorgente sonora al «timpano» del percipiente (l'ascoltatore) (cfr. A. FROVA, *op. cit.*, p. 4; G. MONCADA LO GIUDICE – S. SANTOBONI, *op. cit.*, p. 1). Il timpano entra in vibrazione anch'esso all'arrivo dell'onda sonora, «trasmettendo il suo moto fino alla coclea, da cui dipartono i segnali nervosi che suscitano la sensazione di suono a livello cerebrale» (A. FROVA, *op. cit.*, p. 75). Da ciò può evincersi che «la sensazione di livello del suono percepita» sarà tanto più elevata «quanto maggiore è l'energia trasferita dalle onde al sistema uditivo nell'unità di tempo» (cfr. A. FROVA, *op. cit.*, p. 75). Pertanto si stabilisce «una relazione tra l'intensità dell'onda e la pressione oscillante che essa esercita sul timpano» (cfr. A. FROVA, *op. cit.*, p. 75). Alla luce di quanto appena rilevato, può affermarsi che con «il termine “intensità” si intende, per qualsiasi tipo di onda, l'energia trasportata in un secondo attraverso una sezione unitaria del mezzo» (cfr. A. FROVA, *op. cit.*, p. 75, il quale si perita di dimostrare matematicamente che, «per qualsiasi moto ondoso di carattere armonico, l'intensità è proporzionale al quadrato dell'ampiezza dell'oscillazione»). L'«intensità» viene misurata in «W» (Watt), che indica la potenza sonora della sorgente, intesa come «potenza acustica globale emessa da una sorgente in tutte le direzioni» (A. FROVA, *op. cit.*, p. 77), oppure in « $watt/m^2$ », ove intesa come l'energia (o potenza) sonora che incide sull'unità di superficie pari ad $1 m^2$ (A. FROVA, *op. cit.*, p. 78). Tuttavia, anziché al Watt (o al $watt/m^2$) si ricorre al decibel (dB) per rappresentare il livello di intensità sonora (I_{dB}), di ampiezza sonora (A_{dB}) o di pressione sonora (p_{dB}) [il *decibel* è l'unità di misura del livello sonoro, espresso logaritmicamente, in considerazione delle caratteristiche del sistema psicofisico umano, il quale «non risponde linearmente all'intensità del suono, bensì in modo

approssimativamente logaritmico». Cfr. A. FROVA, *op. cit.*, pp. 76 e ss. Precisa al riguardo l'A., ivi, che «giacché il logaritmo di 1000 vale 3, un suono mille volte più intenso di un altro viene percepito come soltanto tre volte più forte» e «3 dB in più corrispondono al raddoppio della potenza sonora». Sulla c.d. scala dei decibel, cfr. G. MONCADA LO GIUDICE – S. SANTOBONI, *Acustica*, cit., pp. 40 e ss.).

Ulteriore caratteristica rilevante del segnale sonoro è la sua evoluzione nel «tempo». Il riferimento non è solo alla durata del suono, ma anche a come variano nel tempo le caratteristiche di frequenza e di intensità.

Infine, il suono si connota anche per il «timbro», che ne esprime la «qualità», ossia la sua «coloritura», permettendo di distinguere una sorgente da un'altra, a parità di tutte le altre caratteristiche rilevanti, quali il tempo di crescita, l'altezza, l'intensità e la durata (cfr., ancora una volta, A. FROVA, *op. cit.*, p. 147).

Sulla scorta di tali indicazioni, è facile rendersi conto di come il pentagramma possa rappresentare graficamente in maniera fedele l'altezza (ossia la frequenza) delle singole note, nonché la loro durata e le eventuali pause tra una nota e l'altra (attraverso l'uso di segni convenzionali di rappresentazione, come ad es. per rappresentare la semibreve, del valore di 4/4; oppure la minima, di 2/4; la semiminima, di 1/4; la croma, di 1/8; e così via), ma non l'intensità (che è invece rappresentabile in maniera solamente descrittiva, attraverso le indicazioni della «dinamica», mediante espressioni come «pianissimo», «piano», «forte», «fortissimo», etc.), né il timbro (affidato ad altra rappresentazione descrittiva, attraverso le espressioni del tipo: «eseguito al piano»; oppure, ad es., «sonata per pianoforte», etc.). L'insieme di tali caratteristiche è stata tuttavia apprezzata dalla Corte di Giustizia, per quanto sopra meglio evidenziato, come idonea a rappresentare un motivo sonoro, ai fini della registrazione del marchio.

Le altre rappresentazioni grafiche del suono, sulle quali deve vertere ora la nostra indagine, destano però forti perplessità se si ha a mente l'esigenza di rispettare i canoni fissati dalla giurisprudenza della Corte.

Lo «spettrogramma», infatti, è una rappresentazione grafica bidimensionale che si avvale del piano cartesiano, sulle cui ascisse vengono rappresentati i valori in termini di frequenza (Hz) e

sulle cui ordinate quelli relativi all'intensità (dB) [cfr. A. FROVA, *op. cit.*, p. 5, il quale afferma che lo spettrogramma indica «l'intensità del suono alle varie frequenze che lo costituiscono»].

Accade allora che la rappresentazione grafica in questione non fornisce alcuna indicazione su come il fenomeno auditivo si manifesta nel tempo (A. ARMANI, *Il sonogramma/spettrogramma. Le analisi «Tempo-Frequenza»*, documento reperibile all'indirizzo Internet

«www.spectra.it/download/files/documenti/2_nt02.pdf»,

consultato da ultimo in data 31 gennaio 2005, ove si sottolinea la significatività che riveste la caratterizzazione temporale del fenomeno acustico nella misurazione del rumore, del suono e delle vibrazioni in generale, non solo in riferimento alla determinazione del grado di affidabilità della misurazione medesima, ma anche e soprattutto ai fini della «corretta descrizione in termini di distribuzione dei livelli di energia per bande di frequenza nel tempo»). Ciò si ripercuote sull'esame di idoneità della rappresentazione grafica in parola ad essere apprezzata in termini positivi per la registrabilità di un marchio. Sembra evidente, infatti, che siffatta rappresentazione difetti proprio del requisito di completezza intrinseca e di oggettività e chiarezza della rappresentazione. L'assenza della descrizione temporale del fenomeno sonoro che si intende registrare, infatti, non renderebbe l'osservatore della rappresentazione in grado di comprendere il fenomeno in tutta la sua interezza, presentando lettura non univoche e non sufficientemente intelleggibili.

A parità di frequenza e di intensità, infatti, due fenomeni acustici possono presentare caratteristiche completamente diverse. A tal riguardo è stato osservato che una «analisi in frequenza eseguita come spettro del livello equivalente su un periodo sufficientemente lungo tale da considerare le fluttuazioni tipiche della sorgente in esame, può fornire una precisa indicazione della distribuzione in frequenza dell'energia acustica rilasciata, ma non fornisce alcuna informazione su come questo rumore si è manifestato nel tempo» (A. ARMANI, *op. cit.*, p. 1). Un esempio significativo vale a dar conto dell'assunto: «Se (...) due sorgenti identiche funzionano, una continuativamente e l'altra ad intermittenza solo per il 50% del tempo, lo spettro rilevato nei due casi sarà identico con solo 3 dB di differenza nel valore globale. Leggendo le due misure un operatore potrà quindi solo pensare che la seconda macchina sia meno rumorosa poiché

nulla potrà sapere della sua particolare caratteristica ad intermittenza» (A. ARMANI, *op. cit.*, p. 1).

È chiaro, dunque, che lo «spettrogramma» non può essere utilmente impiegato come rappresentazione grafica del marchio sonoro ai fini della registrazione del medesimo, mancando del tutto la rappresentazione dell'elemento temporale che segna l'inizio, l'evoluzione e la cessazione del segnale sonoro.

Il «sonogramma» diverge dallo spettrogramma in quanto la rappresentazione cartesiana bidimensionale dà conto dell'evoluzione temporale del fenomeno («t») lungo le ascisse e della frequenza («Hz») sulle ordinate. Tale modalità rappresentativa consente un'analisi del suono che «permette di coglierne le fluttuazioni spettrali durante l'emissione in modo più immediato, anche se qualitativo», dato che «le frequenze contenute nel suono sono rappresentate in dipendenza del tempo, mentre la relativa intensità è data dal grado di oscurità della traccia», con una «gradualità di grigi che vanno dal bianco fino al nero (o viceversa, se si adotta uno sfondo nero)» (A. FROVA, *op. cit.*, p. 6. Altri osservano che le più moderne strumentazioni consentono ora una rappresentazione dell'intensità attraverso l'uso dei colori, secondo una adeguata scala cromatica. Cfr. A. ARMANI, *op. cit.*, p. 2).

Da quanto sopra rilevato, diversamente dallo spettrogramma, il sonogramma ha maggiori capacità rappresentative che potrebbero essere prese in maggior considerazione in sede di registrazione del marchio sonoro, che appaiono rispettosi dei menzionati parametri enunciati dalla Corte di Giustizia, se non altro il misura corrispondente a quella che è dato rinvenire con riguardo al pentagramma.

Preferibile, però, sarebbe una rappresentazione capace di coniugare i tre valori di *frequenza*, *tempo* ed *intensità* con la precisione resa dalla rappresentazione grafica di tipo cartesiano, evitando dunque il ricorso a sistemi rappresentativi che, come quelli consistenti nell'uso di una scala di grigi o di apposite variazioni cromatiche, non sembrano suscettibili di rendere sufficientemente intelligibili con rigore ed esattezza i valori che si vogliono rendere. Tecnicamente, in proposito, è stata suggerita una rappresentazione che faccia uso di appositi *software* applicativi per la gestione della rappresentazione «tempo-frequenza» dei fenomeni acustici, con grafica tridimensionale capace di porre su un terzo asse anche il valore dell'«intensità», con una precisione

ben maggiore rispetto a quella che affida la rappresentazione di uno dei parametri mediante scala cromatica o di grigi (Cfr. A. ARMANI, *op. cit.*, p. 2). Tale rappresentazione sarebbe in linea con i criteri enunciati nella sentenza Siekmann e nella pronuncia che si commenta.

Dubbi sono stati avanzati, però, con riguardo alla rispondenza del sonogramma e dello spettrogramma al parametro di intelligibilità della rappresentazione grafica da utilizzare per la registrazione del marchio sonoro. In particolare si è detto che tali modalità di rappresentazione non sarebbero *immediatamente* intelligibili, dal momento che per ricavare le caratteristiche distintive del segno sonoro occorre una conoscenza tecnica particolarmente specialistica (cfr., sul punto, S. SANDRI – S. RIZZO, *op. cit.*, pp. 107 e 108, per i quali «la lettura di tale mezzo presuppone conoscenze tecniche incompatibili con una chiara, semplice ed univoca lettura del registro da parte dei terzi») Si è ritenuto poi di poter comunque far salvo il requisito di intelligibilità dello spettrogramma o del sonogramma nell'ipotesi in cui siffatte modalità rappresentative vengano accompagnate da una descrizione verbale esplicativa del marchio [cfr. S. SANDRI – S. RIZZO, *op. cit.*, p. 108, ove si precisa che sarebbe sufficiente a rendere chiara ed intelligibile la lettura dello spettrogramma o del sonogramma il ricorso ad una descrizione didascalica, come, ad esempio, l'indicazione che si tratti di un ruggito di un leone. In tal senso, tra l'altro, gli AA. ricordano che «in Australia (...) la descrizione verbale viene considerata valida rappresentazione grafica del marchio sonoro»].

La soluzione prospettata, tuttavia, non può essere condivisa.

Se si parte dall'assunto che il sonogramma non è una forma di rappresentazione grafica intelligibile o univoca, tali requisiti non possono essere certo soddisfatti da una didascalia descrittiva che nulla aggiunge in termini di precisione, completezza, chiarezza ed oggettività con riguardo alle caratteristiche effettive del segno auditivo. Sembra, cioè, che l'intelligibilità, la chiarezza e l'univocità della rappresentazione sia stata intesa, dagli autori da ultimo citati, in considerazione della difficoltà che un soggetto di medie conoscenze possa riscontrare nella lettura del sonogramma, così come dello spettrogramma. Tuttavia, le difficoltà interpretative soggettive, conseguenti al difetto delle necessarie conoscenze tecniche specialistiche per la corretta

lettura dei sistemi di rappresentazione grafica in parola, non possono far concludere che la rappresentazione stessa, di per sé, non sia chiara, semplice ed univoca per chi sia dotato del sapere tecnico indispensabile per una corretta interpretazione. Analogamente a quanto avviene in medicina per la lettura dell'elettrocardiogramma o dell'elettroencefalogramma, la rappresentazione sarà chiara e di facile ed univoca lettura solamente a chi abbia le conoscenze specialistiche che l'interpretazione della rappresentazione grafica esige. La circostanza che i profani non sappiano individuarne i contenuti non è sufficiente a rendere la rappresentazione di per sé poco chiara o di interpretazione difficile ed equivoca.

Dunque, estendendo le argomentazioni sopra riportate, la mediazione tecnica dello specialista consente una intelligibilità sicura, oggettiva e precisa, seppur non immediata, del segno sonoro, sia esso rappresentato con un pentagramma ovvero con uno spettrogramma o, meglio ancora, con un sistema di rappresentazione grafica tridimensionale tempo-frequenza-intensità.

Essi appaiono, dunque, di per sé sufficienti a costituire il requisito legale della «rappresentazione grafica» del segno. Altrettanto non può dirsi per la rappresentazione effettuata tramite sonogramma, che risulta carente della descrizione dell'elemento temporale, necessario alla completa descrizione del fenomeno auditivo ed alla sua inequivoca intelleggibilità.

I sistemi in questione, però, necessitando della mediazione di figure specialistiche, non costituiscono una soluzione ottimale, giacché le funzioni che la registrazione del marchio è chiamata ad assolvere rischierebbero di essere solo formalmente, ma non sostanzialmente, esistenti. Ci si chiede, dunque, se possano ammettersi validamente ed efficacemente altri sistemi di rappresentazione grafica, in grado di essere apprezzati: (i) per una più completa capacità di riproduzione del marchio sonoro (rendendo adeguatamente conto, in maniera oggettiva e precisa, non solo delle caratteristiche di *intensità*, *frequenza* e *tempo*, ma anche di quella relativa al *timbro*); (ii) per una maggior capacità di rendere effettiva la tutela accordata al registrante, titolare dei diritti sul marchio, fornendo ai terzi gli strumenti per accedere all'oggetto della rappresentazione grafica senza la difficoltosa e scoraggiante mediazione dello specialista; nonché (iii) per una

capacità di adeguamento del sistema alle nuove esigenze del mercato e del progresso tecnologico.

8. Rappresentazione grafica del marchio sonoro mediante file audio in forma digitale.

Le espressioni usate dall'Avvocato Generale nelle conclusioni più volte richiamate, tuttavia, fanno espresso riferimento non tanto a figure soggettive in grado di interpretare la rappresentazione grafica del segno sonoro, quanto a «strumenti d'interpretazione, di esecuzione o di riproduzione obiettivi e affidabili». Ebbene, c'è da chiedersi se l'uso degli strumenti informatici per la rappresentazione possa essere apprezzata ai fini del rispetto della normativa in questione, con riguardo al requisito della rappresentabilità grafica del segno distintivo sonoro. In particolare ci si intende riferire non alla riproduzione in forma digitale del sonogramma o dello spettrogramma, ma all'utilizzo di un supporto informatico (come un disco a lettura ottica, ad esempio un CD-ROM, ovvero un supporto magnetico, ad esempio un *floppy-disk* o altra unità di memoria di massa rimovibile) sul quale viene salvato un *file* audio, in formati come «*mp3*» o «*wav*». In tal modo, il supporto conterrebbe la rappresentazione *digitale* di un segno sonoro, immediatamente eseguibile tramite l'uso di appositi strumenti obiettivi ed affidabili (es.: un lettore per CD-ROM; un lettore di *file* MP3; un *personal-computer*; un *notebook*; un palmare; *etc.*), per l'interpretazione della «rappresentazione» e per la riproduzione del segno auditivo in essi contenuto.

Per poter ammettere una simile modalità di rappresentazione, stante l'espresso dettato normativo che richiede il carattere «grafico» della rappresentazione, bisognerebbe sindacare l'essenza della rappresentazione in forma elettronica (o digitale), per stimare se possa essere ricondotta in qualche modo a quella richiesta dalla normativa sui marchi, nazionali e comunitari.

Con riguardo ai «grafemi», un attento cultore di studi linguistici osservava che nell'accezione primitiva il termine greco «*γράφω*», così come quello latino «*scribo*», significavano in primo luogo «io scavo», volendo con ciò intendersi che la composizione grafica primitiva si sostanzia in una incisione (F. CASSARÀ, *Il linguaggio scritto*, Latina, 1981, p. 56. Si veda anche il noto dizionario greco-italiano di Lorenzo Rocci, che alla voce

«γράφω» riporta, come prima accezione, quella di «scalfisco» e di «incido»; come seconda accezione quella di «disegno», «dipingo» e, talora, «scolpisco»; mentre solo come terza accezione compare «scrivo», nonché «registro, novero, designo, ascrivo, considero», ed, ancora, «preparo, propongo»).

Infatti, mentre «L'articolazione fonatoria comportava, come oggi (ma oggi non del tutto), una modificazione precaria dello spazio aereo e quindi una modificazione nel comportamento del o dei percipienti (...), il grafema, perché si realizzi, postula qualcosa d'altro, ed è la superficie di fondo, la quale si porge quale mezzo interattivo di visualizzazione stabile. Sin dagli albori il linguaggio scritto, rudimentale e complicato che sia, determina la più suggestiva affermazione dell'uomo tra gli elementi dell'universo, poiché con il grafema (paleogramma, paleolessema) si ha modificazione materiale, trasformazione dell'entità materiale delle cose: una pietra scelta per l'incisione non è più una pietra, è un documento; pur non ancora linearizzate, le figure, che denotano un contesto, trasformano la superficie ricevente in "spaziatura"» (F. CASSARÀ, *op. cit.*, pp. 56 e 57).

Nell'indagine sul rapporto tra «grafema» e «fonema» si è ulteriormente sostenuto che «Il grafema è dunque entità rappresentativa che entra indefettibilmente nel gioco formativo del lessema tracciato, quindi scaturisce da una operatività materializzatrice che determina una stabile modificazione del mondo esterno e si aggiunge come fatto reale ai fatti reali, in un senso autonomo e indipendente perché non postula, per essere vivo, una immediata percezione, come invece accade per il fonema» (F. CASSARÀ, *op. cit.*, p. 64).

La rappresentazione grafica, pertanto, può essere ritenuta come una modificazione di un supporto per tracciarvi un segno che, in quanto tale, costituisce un messaggio, ossia un significante, idoneo a rimandare ad un significato. Ai fini del discorso che si sta conducendo, la modificazione del supporto per apporvi un segno durevole può essere correttamente intesa come una rappresentazione «grafica» di un segno distintivo che, nell'esercizio delle attività economiche, contrassegna i prodotti o i servizi di un'impresa al fine di distinguerli da quelli di altra impresa concorrente.

Il carattere *grafico* della rappresentazione, dunque, potrebbe essere fatto risiedere nella realizzazione di una modificazione del

supporto tale da poter essere interpretata come un significante. Come per il pentagramma, non è necessario che il significato espresso nella rappresentazione grafica consista in una parola o in una frase tipica del linguaggio convenzionale verbale, potendo consistere in uno o più suoni o in uno o più rumori, dotati di efficacia distintiva.

Allo stesso modo, non contraddice il carattere «grafico» della rappresentazione neanche l'essenza o la forma del materiale usato per la rappresentazione. Si ha rappresentazione grafica, infatti, a prescindere dal supporto utilizzato, purché materiale, ed a prescindere dalla forma con cui la rappresentazione viene posta in essere, potendo consistere in un disegno, una figura, una parola, una cifra o quant'altro possa essere materialmente delineato sul supporto.

L'irriducibilità fenomenologica della rappresentazione grafica risiede, dunque, nella fissazione materiale di un segno su di un supporto, attraverso la modificazione di quest'ultimo. Tale modificazione, come è di comune esperienza, può aversi con tecniche diverse, senza che venga con ciò meno il carattere grafico della rappresentazione. Ad esempio, si può formare una rappresentazione grafica non solo attraverso una modificazione per *incisione* del supporto, ma anche attraverso una modificazione per alterazione chimica del supporto, facendo agire alcune determinate sostanze idonee a produrre una sua colorazione, come avviene per gli inchiostri, o una sua decolorazione. Si consideri inoltre che costituisce rappresentazione grafica anche quella effettuata mediante il c.d. «inchiostro simpatico», a seguito del cui uso le modificazioni prodotte sul supporto sono rinvenibili solamente all'esito di un particolare trattamento con speciali agenti chimici.

A ben vedere, però, la modificazione del supporto è una caratteristica costantemente rinvenibile anche nel settore dell'informatica.

Con riguardo ai supporti magnetici (come l'*hard-disk*, il *floppy-disk*, i supporti magnetici c.d. rimovibili, *etc.*), essi sono costituiti da «plastica o metallo, con un rivestimento superficiale di materiale magnetizzabile» (P. BISHOP, *L'informatica*, Milano, 1990, p. 149). Le modificazioni del supporto avvengono attraverso l'utilizzo di particolari testine di scrittura (e lettura) presenti nel *driver*, le quali provvedono a magnetizzare determinate aree (P. BISHOP, *op.cit.*, p. 149), generando in tal

modo «segni» leggibili ed interpretabili dall'elaboratore elettronico («dati»), fino a renderli intelligibili per l'operatore umano (cfr. anche P. BALDINI – P. GUIDOTTI – G. SARTOR, *Manuale di informatica giuridica*, Bologna, 1997, pp. 36 e ss.). Accanto ai supporti magnetici si devono annoverare anche quelli ottici, che possono essere definiti come delle particolari memorie di massa, costituiti da materiale plastico rivestito da uno strato trasparente, sulla cui superficie, al di sotto del rivestimento, i dati vengono ad essere codificati attraverso sottili incisioni prodotte mediante raggi laser (P. BISHOP, *op.cit.*, p. 151). Più precisamente, il supporto ottico, come il CD-ROM, è «suddiviso in minuscole unità di superficie, ciascuna delle quali riflette il raggio in una di due modalità diverse, che corrispondono ai due stati fondamentali ON e OFF. Tali diverse modalità di riflessione possono ottenersi ad esempio forando o lasciando piatta l'unità di superficie (...). Mentre la lettura di un disco ottico può essere effettuata mediante la riflessione del raggio laser, la scrittura del disco ne comporta la modificazione fisica» (P. BALDINI – P. GUIDOTTI – G. SARTOR, *op. cit.*, pp. 38 e 39).

Da quanto sinteticamente riportato, sotto il profilo tecnico le modalità di scrittura sui supporti informatici sono volte a produrre una modificazione duratura e talora permanente (come per i CD-ROM non riscrivibili) del supporto, al fine di tracciare su di esso i dati interpretabili secondo particolari codici convenzionali basati sulla numerazione binaria (ove lo zero e l'uno sono segnati dall'interruzione o dal passaggio del segnale elettrico nei microcircuiti del *computer*). È noto, infatti, che gli elaboratori operano con soli due numeri (appunto lo zero e l'uno, ossia il «bit», contrazione di «binary digit»), alle cui combinazioni in ottetti (definiti «byte») possono essere attribuiti non solo valori alfanumerici, ma anche di altra natura [cfr. R. BORRUSO – C. TIBERI, *L'informatica per il giurista. Dal bit a Internet*, Milano, 2001, p. 37, ove viene precisato che «Il fatto che il computer (...) si dica “digitale” in quanto opera sui numeri (...) potrebbe indurre a ritenere che il computer possa trattare solo numeri e, quindi, in sostanza, sia soltanto un *calcolatore*. Ma si tratterebbe di una conclusione profondamente e pericolosamente errata, perché, se è esatto che all'interno del suo corpo il computer non conosce altri segni che lo zero e l'uno (cioè il bit), è altrettanto vero che, con un'appropriata combinazione

convenzionale di bit, si possono esprimere, oltretutto ciascuna delle otto cifre arabe successive allo zero e all'uno, anche ciascuna delle ventisei lettere dell'alfabeto, le note della musica, la diversità dei colori nonché qualsiasi immagine»].

Il *bit*, allora, viene ad essere inteso come un nuovo tipo di «scrittura» apposta su determinati supporti informatici (magnetici o ottici), idoneo a produrre una loro modificazione stabile per la rappresentazione e riproduzione di numeri, lettere, colori, immagini, suoni, *etc.* [per le argomentazioni a sostegno della tesi secondo cui la memorizzazione dei dati in forma elettronica nelle memorie leggibili da un computer integri un'ipotesi particolare di «scrittura», cfr. *amplius* R. BORRUSO, *Computer e diritto*, Milano, 1988, tomo II, pp. 216 e ss., il quale, alla nota n. 19, richiama anche la successiva adesione di E. Giannantonio, trascrivendone alcune pagine, dalle quali si riportano le seguenti significative parole «In effetti ciò che rileva perché vi sia scrittura è la fissazione su un supporto materiale di un messaggio in un linguaggio destinato alla comunicazione; e da tale punto di vista non può disconoscersi che un documento elettronico può assumere il valore di atto scritto; esso, infatti, contiene un messaggio (che può anche essere un testo alfanumerico, ma anche un disegno o un grafico) in un linguaggio convenzionale (il linguaggio dei bit) su un supporto materiale mobile (in genere nastri o dischi magnetici o memori circuitali) e destinato a durare nel tempo (...)»].

I supporti informatici contenenti i *file* audio del segno distintivo auditivo potrebbero essere usati, dunque, per la «rappresentazione grafica» del marchio sonoro in sede di registrazione, con piena soddisfazione dei criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia per il caso Sieckmann e per quello di cui alla sentenza in commento [Le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, però, non si apprezzano solo in sede di registrazione del marchio sonoro, ma anche in sede di sua utilizzazione. I *file* audio, infatti, possono essere attivati come «eventi» in sede di apertura di un programma (similmente a quanto avviene all'apertura ed alla chiusura del sistema operativo «windows») ovvero in occasione della visualizzazione di una pagina *web* o in sede di risposta interattiva ad un'azione provocata dall'utente, fornendo nuovi e più sofisticati strumenti per la comunicazione commerciale].

La rilevanza del principio è evidente, se si pensa che in tal modo la rappresentazione torna ad essere facilmente intelligibile, dato che con l'uso di uno strumento di riproduzione del *file* audio diviene facilmente, chiaramente e oggettivamente percepibile il segno distintivo fatto oggetto di registrazione, senza necessità di ricorrere all'intermediazione di soggetti dotati di conoscenze tecniche specialistiche (cfr. sul punto N. ABRIANI, *op. cit.*, p. 36, nota n. 18, ove richiama le osservazioni di M. RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, p. 46, che considera suscettibile di registrazione il marchio fissato o registrato su supporti magnetici, quali ad esempio una videocassetta o un *video-compact-disk*). Il supporto informatico, inoltre, sarebbe dotato di maggiore capacità rappresentativa, fino a consentire la riproduzione fedele del segno distintivo acustico, attraverso appositi dispositivi tecnici di lettura, anche nelle ipotesi in cui lo stesso non sia riproducibile attraverso un pentagramma (come per i suoni onomatopeici, i rumori, *etc.*).

Non sembra, infine, che possa essere considerata di ostacolo, ai fini della individuazione del carattere grafico della rappresentazione, la circostanza che il segno non possa essere percepito visivamente dall'uomo ad occhio nudo. Sul punto, infatti, basti ricordare che costituisce una rappresentazione grafica anche le modalità di scrittura in *braille*, nonostante la percezione della modificazione del supporto avvenga con sensazioni tattili da parte del destinatario della rappresentazione medesima. Peraltro, la modificazione del supporto digitale viene ad essere percepita attraverso altri strumenti di lettura, che consentono la corretta interpretazione, esecuzione e riproduzione del segno graficamente rappresentato sul supporto. Con riferimento alle disposizioni nazionali e comunitarie che richiedono il requisito della rappresentazione grafica per la registrazione del marchio, mutuando quanto sostenuto in dottrina in altro contesto, può sostenersi che «la legge non prescrive – salvo casi particolari – quali debbano essere, perché possa ritenersi sussistente un documento scritto, i mezzi tecnici di registrazione dei segni, i supporti e gli alfabeti (purché questi ultimi siano ovviamente interpretabili in maniera oggettiva); (...) la legge non prescrive neppure che i segni costituenti lo scritto debbano poter essere letti in qualsiasi momento a occhio nudo (...)» (R. BORRUSO, *op. cit.*, p. 219, il quale riporta anche la posizione conforme di F. Parisi, che adduce il *microfilm* ad

esempio di non immediata visibilità e percepibilità da parte dell'uomo).

Ai fini del discorso che si sta conducendo, dunque, finisce per essere rappresentazione grafica anche il *file* che, impresso in un supporto informatico, contenga la riproduzione di un evento sonoro. Ciò non è in distonia con il nostro ordinamento giuridico che ammette l'uso della tecnologia digitale anche ai fini della sussistenza dei requisiti per il massimo rigore formale di un documento scritto (con forma scritta *ad substantiam*), consentendo che si realizzi una scrittura privata o un atto pubblico tramite un *file* audio al quale viene applicata una firma elettronica. L'assenza della firma elettronica, ovviamente, se fa venir meno, per il difetto di sottoscrizione, il requisito legale della forma scritta richiesto per la scrittura privata (così come per l'atto pubblico), non fa tuttavia venir meno, per quanto rileva in relazione ai segni distintivi di impresa, il carattere «grafico» della rappresentazione.

9. Conclusioni.

Dall'esame che si è condotto è emerso come la forma digitale, con cui viene salvato un *file* audio su un supporto informatico, sia idonea a rappresentare graficamente un segno distintivo sonoro ai fini della registrazione del marchio auditivo, anche laddove il segno non sia astrattamente riproducibile con un pentagramma. Siffatte modalità di registrazione soddisfano, infatti, i requisiti elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee a proposito della rappresentazione grafica di segni non suscettibili di essere percepiti visivamente.

I predetti requisiti (in forza dei quali è richiesto che la rappresentazione sia «chiara», «precisa», «di per sé completa», «facilmente accessibile», «intelligibile», «durevole» ed «oggettiva») devono trovare concreta applicazione nei singoli Stati membri, in forza del principio di libera circolazione delle merci e dei servizi (e dunque anche dei loro segni distintivi) all'interno del mercato unico, nonché in ossequio al principio di libera concorrenza tra gli operatori economici dell'Unione europea.

La sentenza in commento, intervenendo in materia di marchi sonori, finisce non solo per riconoscere formalmente il principio secondo cui la registrabilità del segno distintivo acustico deve essere garantita in tutti gli ordinamenti nazionali

dei singoli Stati membri, anche nelle ipotesi in cui non vi sia un esplicito richiamo nel dettato normativo, ma viene a consacrare anche i criteri uniformemente applicabili per rinvenire gli estremi della rappresentazione grafica per le tipologie di marchio che sfuggono ad una percezione visiva.

Si è constatato come la forma digitale, fissata in un supporto attraverso una sua modificazione, sia idonea più di altri sistemi di rappresentazione ad integrare i criteri precisati dalla Corte, favorendo sia i requisiti della chiarezza, dell'oggettività, della completezza, della durevolezza, sia quelli della facilità di accesso e della intelligibilità, dal momento che il segno auditivo risulta percepibile agevolmente ove si ricorra ai diffusi strumenti elettronici per la lettura del supporto digitale. Tale rappresentazione «grafica», per di più, diviene suscettibile di essere eseguita dai predetti strumenti in maniera perfettamente fedele al segno auditivo dalla medesima rappresentato, facendo sì che la lettura della rappresentazione coincida con la riproduzione del segno distintivo, similmente a quanto avviene con la rappresentazione grafica tradizionale, su supporto cartaceo, dei segni distintivi denominativo o figurativi.

Nell'indagine che si è condotta, tuttavia, si è potuto riscontrare come il marchio sonoro possa avere, nelle strategie di comunicazione commerciale, una valenza ulteriore rispetto a quella identificativa del prodotto o del servizio. Il marchio sonoro, infatti, potrebbe essere registrato, infatti, per costituire diritti di esclusiva, compatibilmente con le disposizioni che governano il diritto d'autore ed i diritti connessi, su motivi musicali celebri, ovvero su suoni presenti in natura, proprio com'è avvenuto nella fattispecie esaminata nella sentenza in commento, ove, rispettivamente, si era ottenuta una registrazione come marchio sonoro del celebre motivo introduttivo di «Per Elisa», di L.V. Beethoven, e una registrazione, sempre come marchio sonoro, della onomatopea relativa al canto del gallo.

Le riflessioni, in proposito, percorrono due direzioni.

Da un lato, affinché si abbia l'ingenerazione del carattere distintivo di impresa per un motivo sonoro celebre, creato per ben altri fini e diffusosi tra il pubblico per ragioni diverse da quelle tipicamente legate alla propaganda commerciale, è necessaria un'azione di accostamento frequente del motivo sonoro con il prodotto o il servizio. Tale accostamento, come spiega la psicologia fisiologica, produce condizionamenti

pavloviani, costituendo uno dei modi tipici di apprendimento associativo. Tuttavia, il motivo celebre continua a circolare indipendentemente dal contesto commerciale e dall'uso come segno distintivo, com'è facile pensare con riguardo alle esecuzioni di «Per Elisa», le quali non cesseranno di essere effettuate, per esempio, nei salotti domestici, nelle scuole di musica, nelle rappresentazioni di musica per pianoforte. L'accostamento indotto del brano con il celebre motivo, però, induce a rievocare il prodotto o il servizio di impresa ogni qual volta lo si ascolti. L'effetto che si crea è di particolare rilevanza per le strategie di *marketing*, dato che l'ascolto del motivo celebre utilizzato come segno distintivo finisce per generare immediatamente un processo mnesico, facendo svolgere al motivo celebre, anche nel suo impiego non commerciale, un ruolo commerciale che intrinsecamente non gli appartiene e che è frutto dell'effetto pubblicitario proattivo causato dall'accostamento del motivo con il prodotto o il servizio che il primo è chiamato a distinguere. Si delinea, dunque, un possibile percorso per un approfondimento interdisciplinare del tema, con le sue implicazioni psiconeurofisiologiche, di *marketing* e giuridiche, soprattutto in connessione con l'impiego delle tecnologie informatiche e telematiche che rendono possibili nuove ipotesi, modalità e fattispecie di utilizzo.

Isolando, in relazione a quanto poc'anzi delineato, il solo tema giuridico, c'è da sindacare, dall'altro lato, il confine deontico su ciò che è registrabile e ciò che non lo è, in riferimento a segni che, nonostante siano rappresentabili graficamente e siano suscettibili di avere o di acquisire idoneità distintiva, il sentire comune ripugna la concessione di privative perché percepiti di pubblico dominio o di pubblico interesse. In particolare, il superamento del limite della rappresentazione grafica per determinati segni sonori, anche non riproducibili tramite pentagramma, comporta un allargamento dei confini su ciò che diviene registrabile, avendosi un effetto simile a quello di un fiume in piena che travolge i limiti segnati dai propri argini. In una significativa pronuncia in materia di registrazione di marchi relativi alla forma del prodotto, la Corte di Giustizia ha osservato, in interpretazione dell'art. 3, paragrafo 1, lett. *a*), della direttiva 89/104/CEE [in forza del quale «Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli (...) i segni che non possono costituire un marchio di impresa (...)],

che tale disposizione «osta a che siano registrati segni o indicazioni che non soddisfino una delle due condizioni imposte dall'art. 2 della direttiva» e, dunque, tanto dall'economia dell'intera direttiva quanto dalla lettura dell'art. 3, n. 1, lett. a), «Emerge (...) con chiarezza (...) che tale disposizione mira essenzialmente ad escludere dalla registrazione i segni che su un piano generale non sono idonei a costituire un marchio di impresa e non possono quindi essere riprodotti graficamente e/o non sono adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese» (cfr., in parte motiva, la sentenza 18 giugno 2002 della Corte di Giustizia delle Comunità europee, nel procedimento C-299/99). La rappresentazione grafica, quindi, assolve funzioni molteplici che trascendono la mera conoscibilità del segno, avendo una funzione restrittiva o contenitiva in ordine a ciò che possa essere registrato come marchio. La rappresentazione grafica, infatti, costituisce un chiaro limite che il legislatore ha voluto porre per la registrazione del marchio ed, in definitiva, per l'acquisto di un diritto di esclusiva sul segno con cui si intende contraddistinguere il prodotto o il servizio. Le modalità di rappresentazione in forma digitale, mediante modificazione del supporto informatico, producono però un'estensione di ciò che diviene graficamente riproducibile ai sensi della normativa in esame, generando immediate conseguenze in ordine a ciò che risulta registrabile. Un'ulteriore estensione è data dall'impiego di tecniche commerciali in grado di generare un «*secondary meaning*» del segno sonoro, facendo acquisire al medesimo quella capacità distintiva che in origine il segno, intrinsecamente neutro, non ha o potrebbe non avere. Le conseguenze appaiono ancor più rilevanti se si considera che l'estensione dell'alveo del registrabile si traduce in un ampliamento di ciò che può essere oggetto di privativa.

Le considerazioni in questione, che tuttavia è impossibile sviluppare ulteriormente in questa sede per esigenze di economia del discorso, inducono a riflettere su quali debbano essere i limiti ai diritti concessi al titolare del marchio. In particolare si consideri, con riguardo alla fattispecie in commento, quanto brevemente sostenuto dall'Avvocato Generale in sede di conclusioni, per il quale non si può prescindere dal fatto che i segni distintivi sonori di cui trattasi «sono il canto di un gallo e le prime battute del pezzo per piano forse più conosciute nella storia della musica, opera di uno dei grandi compositori il cui

genio fu rapidamente riconosciuto dalla maggior parte dei compositori del suo tempo (...). La titolarità del marchio conferisce al suo proprietario un monopolio, con la conseguenza che, in linea di principio, egli è in grado di impedirne l'uso agli altri. Nelle conclusioni nella causa Arsenal [*n.d.a.*: procedimento C-206/01, culminata con la sentenza del 12 novembre 2002] ho affermato che l'eventuale ampliamento dell'elenco dei segni che possono integrare tale modo d'essere della proprietà industriale dovrebbe essere accompagnato, inevitabilmente, da una precisa delimitazione dei diritti concessi al suo titolare. Pare giunto il momento di aggiungere che si deve anche usare particolare attenzione nell'attribuire a una persona lo sfruttamento esclusivo sul mercato di un segno, qualunque sia il senso tramite il quale esso venga percepito».

Al riguardo, la sensibilità dell'Avvocato Generale porta a fagli aggiungere altre due significative considerazioni, che ben delineano le problematiche sottese all'allargamento del novero dei segni registrabili: «In primo luogo, vi sono considerazioni d'interesse pubblico che consigliano di limitare all'accesso al registro di determinati segnali affinché questi possano essere liberamente usati dall'insieme degli operatori». Ed in proposito viene richiamata anche la dottrina relativa «all'imperativo della disponibilità», nonché i precedenti della Corte di Giustizia che hanno avuto occasione di esaminarla (cfr. i casi *Windsurfing Chiemsee* e *Philips*, rispettivamente decisi con sentenza del 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e 109/97, e con sentenza del 18 giugno 2002, causa C-299/99). Al riguardo l'Avvocato Generale si esprime con toni forti, mostrando aperto disappunto sulla possibilità «che i singoli, tramite un marchio, arrivano a perpetrare diritti esclusivi su indicazioni e segni naturali o che sono espressione diretta della natura stessa della cosa».

Un maggiore disappunto è stato inoltre manifestato in relazione alla concessione di privative su un'opera di particolare rilevanza qual è «*Per Elisa*». Dopo aver criticato la possibilità di acquisto di diritti esclusivi su suoni o rumori presenti in natura, l'Avvocato Generale termina le sue conclusioni dichiarando alla Corte come sia ancor «più difficile accettare (...) che una creazione dello spirito, che fa parte del patrimonio universale della cultura, costituisca oggetto di appropriazione in termini indefiniti da parte di una persona per usarla sul mercato al fine di distinguere i prodotti che fabbrica o i servizi che presta con

un'esclusività della quale neanche gli eredi del suo autore fruiscono», stante l'estinzione del diritto d'autore al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.

Si noti bene che simili prospettazioni non sono dirette a reclamare una preclusione a priori in merito all'attribuzione di diritti d'esclusiva sui suoni della natura o su opere musicali di chiara rilevanza, né mostrano una opposizione alla loro registrabilità come marchi, bensì rivendicano la necessità che vengano precisati con chiarezza i limiti di tali diritti esclusivi, al fine di contemperare le esigenze del mercato con l'interesse pubblico a non vedersi inibito l'utilizzo di riproduzioni sonore o l'accesso a suoni apprezzati come «patrimonio universale».

La delimitazione dei confini dei predetti diritti di esclusiva, però, non sembra possa essere affidata all'interpretazione giurisprudenziale, potendosi invece immaginare un nuovo ed ulteriore *iter* legislativo, al riguardo, che le istituzioni comunitarie potrebbero portare avanti in una prospettiva di ulteriore armonizzazione del mercato in materia, creando un'uniforme applicazione di principi e di norme. Il discorso, attenendo alla individuazione e creazione di norme integrative o specifiche di quelle attualmente vigenti, si muove in una prospettiva *de jure condendo* ed esige pertanto che le stimolazioni provenienti dall'Avvocato Generale abbiano un vivace seguito nelle riflessioni e nei dibattiti della dottrina.

III. I precedenti

La sentenza in commento, sulla rappresentazione grafica dei marchi sonori, si presenta senza precedenti nella giurisprudenza della Corte.

Sulla rappresentazione grafica di marchi non percepibili visivamente si veda tuttavia la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 12 dicembre 2002, Sieckmann, C-273/00, in materia di marchi olfattivi.

Relativamente al c.d. «imperativo della disponibilità» cfr. la sentenza resa in data 4 maggio 1999, nella cause riunite C-108/97 e C-109/97, nonché la sentenza resa in data 8 giugno 2002, nella causa C-299/99.

Con riguardo all'unico precedente rinvenibile tra le pronunce della Commissione di ricorsi chiamata a decidere su un

segno sonoro invocato come marchio comunitario cfr. la decisione della Seconda Commissione Ricorsi del 7 ottobre 1998, R 1/98-2, c.d. caso «Click», ove è stato respinto il ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda con cui si chiedeva la registrazione, come marchio sonoro, di un segno la cui rappresentazione grafica consisteva in una descrizione del seguente tenore «marchio sonoro consistente in un clic», successivamente specificata con le seguenti parole «marchio sonoro consistente in un clic di lucchetto». La pronuncia è riportata in S. SANDRI – S. RIZZO, *I nuovi marchi*, Milano, 2002, p. 108 e pp. 243 e ss.

Nella giurisprudenza italiana non si rivengono precedenti specifici. Si segnala, comunque, in tema di confondibilità fra segni distintivi, Cass. Civ., sez. I, 9 febbraio 1995, n. 1473, in *Giust. civ. Mass.* 1995, pp. 318 e ss., per la quale «Con riguardo alla tutela del marchio, l'apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto dal giudice di merito – le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate – non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti – grafici, fonetici e visivi –, nonché tenendo conto che, ove si tratti di marchio “forte”, in quanto frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti, la detta tutela si caratterizza per una maggiore incisività, rispetto a quella dei marchi “deboli”, poiché rende illegittime le violazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuale».

IV. La dottrina

La letteratura giuridica in materia di marchi è vasta. Si segnala, in particolare, G. SENA, *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2001; M. RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*, Torino, 1999; N. ABRIANI, *I segni distintivi*, in N. ABRIANI – G. COTTINO – M. RICOLFI, *Diritto industriale*, Padova, 2001, pp. 3 e ss.; A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2003, pp. 117 e ss.; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993; F. CIONTI, *La*

funzione propria del marchio, Milano, 2004; V. FRANCESCHELLI (a cura di), *Brevetti, marchio, ditta, insegna*, Torino, 2003, voll. I e II; N. ZORZI, *La circolazione vincolata del marchio: il segno come indicatore di provenienza*, in *Contratto e impresa*, 1992, pp. 373 e ss.; N. ZORZI, *Il marchio come valore di scambio*, Padova, 1996; M. AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, Milano, 2004; G. SENA – C. GALLI – G. CASABURI – G. GHIAINI – M. BARBUTO – P. SPADA – P. AUTERI – F. GIOIA – M.S. SPOLIDORO – M.G. DEL GALLO ROSSONI – R. BICHI – D. SARTI – C. DE SAPIA – P.A.E. FRASSI – I. CALCOLI – V. MENESINI – P.L. RONCAGLIA, *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001; A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, n. 3, pt. 1, pp. 91 – 102; E. SCHIANO, *Marchio tridimensionale di forma: criteri per la valutazione del carattere distintivo*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2002, n. 2, pp. 806 – 809; M. RICOLFI, *Marchi che godono di rinomanza e beni affini nella giurisprudenza comunitaria*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2003, n. 5, pt. 2, pp. 574 – 584; G.E. CUSUMANO, *Ritorno ai marchi di colore*, in *Rivista di diritto industriale*, 2003, n. 3, pt. 2, pp. 238 – 247; G. SENA, *Il giudizio di interferenza fra marchi*, in *Rivista di diritto industriale*, 1998, n. 2, pt. 1, pp. 37 – 46; F. TORIELLO, *Libera circolazione delle merci, marchi decettivi e tutela del consumatore*, in *La Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1997, n. 6, pt. 1, pp. 871 – 874; L. LIUZZO, *Alla scoperta dei nuovi marchi*, in *Rivista di diritto industriale*, 1997, n. 4-5, pt. 1, pp. 123 – 132; P. SPADA, *La nullità del marchio*, in *Rivista di diritto industriale*, 1994 fasc. 4, pp. 615 – 638; M. FAZZINI, *Una sentenza sul marchio numerico*, in *Rivista di diritto industriale*, 1993, n. 1, pp. 43 – 44; C. GALLI, *Segni distintivi e industria culturale*, in *AIDA*, 2000, pt. 1, pp. 391 – 414; A. BURZIO, *Marchi di forma e di colore: alcune considerazioni sul caso «ovetto Kinders»*, in *Giurisprudenza italiana*, 2002, n. 5, pp. 1016 – 1018; S. GIUDICI, *Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002, n. 2, pt. 2, pp. 174 – 180; L.C. UBERTAZZI, *I lavori preparatori della riforma italiana dei marchi*, in *Il Foro italiano*, 1992, n. 1, pp. 15 – 23; P. MARZANO, *Il digital audio sampling tra diritto d'autore, right of publicity e legge marchi*, in *Il Diritto d'autore*, 2002, n. 3, pp. 293 – 316; L. LIUZZO, *Modelli, disegni, forme, marchi tridimensionali e loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina*, in *Il Diritto industriale*, 2002, n. 3, pp. 213 – 215; P. MONTUSCHI, *Il marchio di forma secondo la Corte di giustizia*, in *Il Diritto industriale*, 2002, n. 4, pp. 348 – 350; F. BEGO GHINA,

Note in tema di titolarità, acquisto e tutela del diritto di esclusiva sul marchio registrato, in *Giurisprudenza italiana*, 2003 fasc. 5, pp. 956 – 959; A. VANZETTI, *Marchi di numeri e di lettere dell'alfabeto*, in *Rivista di diritto industriale*, 2002 fasc. 6, pt. 1, pp. 640 – 651; M. BIONDETTI, *Il «secondary meaning» nella disciplina italiana dei marchi d'impresa*, in *Il Diritto industriale*, 2001, n. 4, pp. 329 – 337; P. DIMAN, *I «limiti» al carattere descrittivo di un marchio comunitario nella giurisprudenza del Tribunale di primo grado*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2001, n. 4, pp. 1970 – 1975; P.A.E. FRASSI, *Due attuali questioni in tema di marchi*, in *Rivista di diritto industriale*, 2001, n. 4-5, pt. 2, pp. 270 – 278.

Per gli ulteriori riferimenti dottrinali in commento alla normativa comunitaria sui marchi d'impresa si veda E. ZANOLINI, *note alla giurisprudenza comunitaria in materia di marchi di impresa (direttiva 89/104 cee sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchio d'impresa e regolamento 40/94 ce sul marchio comunitario)*, in *Rivista di diritto industriale*, 2001, n. 4-5, pag. 375 – 402; F. ANGELINI, *La tutela dei marchi secondo la Corte di Giustizia*, in *Il Diritto industriale*, 2001, n. 2, pp. 130 – 140; E. SCHIANO, *Carattere distintivo dei marchi comunitari ed impedimenti assoluti alla registrazione: considerazioni del Tribunale di primo grado*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2003 fasc. 2, pp. 943 – 945; G. OLIVIERI, *La prima Direttiva CEE (n. 89/104) in materia di marchi d'impresa*, in *Rivista di diritto civile*, 1990 fasc. 3, pp. 315 – 341; A. VANZETTI, *Sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Prima Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 1989, n. 6, pp. 1430 – 1466.

Con particolare riguardo al tema dei segni distintivi non percepibili visivamente si consulti, oltre alle pagine rinvenibili nelle opere precedentemente citate (soprattutto con riguardo alla manualistica di diritto industriale), anche L. MANSANI, *Marchi olfattivi*, in *Rivista di diritto industriale*, 1996 fasc. 6, pp. 262 – 275; A. VEDASCHI, *I segni olfattivi possono essere registrati come marchi di impresa?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2003, n. 2, pp. 946 – 952; S. SANDRI – S. RIZZO, *I nuovi marchi*, Milano, 2002, p. 108 e pp. 243 e ss.

Tra gli studi di analisi economica del diritto cfr., invece, G. CLERICO, *Diritti di proprietà, contraffazione del marchio e ruolo dello stato: una valutazione economica*, in G. CLERICO – S. RIZZELLO (a

cura di), *Diritto ed economia della proprietà intellettuale*, Padova, 1998, p. 209 e ss.

Circa la letteratura relativa al concetto di rappresentazione grafica e scrittura si veda: per l'analisi giuridica, R. BORRUSO, *Computer e diritto*, Milano, 1988, II, pp. 216 e ss.; per l'analisi relativa agli studi di linguistica F. CASSARÀ, *Il linguaggio scritto*, Latina, 1981; per l'analisi di informatica giuridica, con particolare riguardo alle caratteristiche dei supporti, P. BALDINI – P. GUIDOTTI – G. SARTOR, *Manuale di informatica giuridica*, Bologna, pp. 34 e ss.; R. BORRUSO – C. TIBERI, *L'informatica per il giurista. Dal bit a Internet*, Milano, 2001; per l'analisi informatica delle caratteristiche dei supporti cfr, anche P. BISHOP, *L'informatica*, Milano, 1990, pp. 149 e ss.

Per la bibliografia scientifica non giuridica propria degli studi di ingegneria e di fisica si segnala A. FROVA, *Fisica nella musica*, Bologna, 1999; R. CUSANI, *Teoria dei segnali*, Roma, 1996; M. LUISE – G.M. VITETTA, *Teoria dei segnali*, Milano, 2003; G. MONCADA LO GIUDICE – S. SANTOBONI, *Acustica*, Milano, 1997. Da ultimo (anche per gli esempi grafici del sonogramma, dello spettrogramma e della rappresentazione tridimensionale secondo i parametri tempo-frequenza- intensità) si veda A. ARMANI, *Il sonogramma/spettrogramma. Le analisi «Tempo-Frequenza»*, documento reperibile all'indirizzo Internet «www.spectra.it/download/files/documenti/2_nt02.pdf», consultato da ultimo in data 31 gennaio 2005.