

Cause riunite da T-367/02 a T-369/02

Wieland-Werke AG

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Marchi denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX —
Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c),
del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 gennaio 2005 II - 50

Massime della sentenza

- 1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Nozione [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Esistenza di sinonimi per designare le stesse caratteristiche — Irrilevanza*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]
3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Segni denominativi «SnTEM», «SnPUR» e «SnMIX»*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]
4. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo di un segno — Circostanze che implicano necessariamente la mancanza di carattere distintivo del segno*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]

1. Affinché ad una domanda di marchio comunitario venga opposto un diniego di registrazione ex art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, non è necessario che i segni o le indicazioni componenti il marchio, contemplati dalla detta disposizione, siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, allo scopo di descrivere prodotti come quelli per i quali la domanda viene presentata ovvero le caratteristiche di tali prodotti. È sufficiente che tali segni e indicazioni possano essere utilizzati a tale scopo.

cati, designi una caratteristica dei prodotti o servizi considerati.

(v. punto 40)

Basta inoltre che il segno in questione, in almeno uno dei suoi potenziali signifi-

2. Al fine di valutare se un marchio sia colpito dall'impedimento alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, è indifferente che esistano o no sinonimi che consentono di designare le medesime caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, detta disposizione, pur prevedendo che, per incorrere nell'impedimento alla registrazione ivi enunciato, il marchio dev'essere composto «esclusivamente» di segni o di

indicazioni atti a designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione, non esige, però, che i detti segni o le dette indicazioni siano l'unico modo per designare tali caratteristiche.

(v. punto 41)

3. I segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX, di cui si chiede la registrazione per «semilavorati metallici sotto forma di lamiera, nastri, strisce, fili, tubi, profilati, barre o simili, in particolare in metalli non ferrosi quali rame o leghe del rame, aventi un rivestimento metallico su uno o su entrambi i lati, in stagno o in lega di stagno», della classe 6 ai sensi dell'Accordo di Nizza, possono servire a designare caratteristiche essenziali dei prodotti indicati, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dal punto di vista degli specialisti del settore metallurgico in diversi paesi dell'Unione europea.

Da un lato, infatti, per quanto concerne l'elemento «Sn», simbolo chimico dello stagno, dato che tutti i prodotti indicati contengono stagno, questo elemento è descrittivo di una loro caratteristica; per quanto concerne gli elementi «TEM», «PUR» e «MIX», anch'essi, per la loro stessa connotazione, descrivono una caratteristica dei prodotti indicati.

Dall'altro, per quanto concerne il significato complessivo di ciascuno dei segni di cui trattasi, questi ultimi sono di per sé descrittivi di caratteristiche dei prodotti in questione, non essendovi alcuno scarto percettibile tra i segni e la semplice somma degli elementi che li compongono. Infatti, relativamente ai prodotti in esame, le combinazioni in questione non hanno un carattere insolito e, in particolare, non costituiscono invenzioni lessicali.

(v. punti 23, 26-27, 29, 37, 39, 42)

4. Un marchio comunitario denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

(v. punto 46)