

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

11 dicembre 2001 *

Nella causa T-138/00,

Erpo Möbelwerk GmbH, con sede in Ertingen (Germania), rappresentata dall'avv. S. von Petersdorff-Campen, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. F. López de Rego e G. Schneider, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione 23 marzo 2000 (pratica R 392/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per

* Lingua processuale: il tedesco.

l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), concernente la registrazione del sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R. M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2000,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2000,

visti i documenti depositati dalla ricorrente dopo la conclusione della fase scritta, sui quali il convenuto ha avuto modo di pronunciarsi in occasione dell'udienza del 15 maggio 2001,

a seguito di tale udienza,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

- 1 Il 23 aprile 1998 la ricorrente presentava presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda di registrazione di un marchio denominativo comunitario, a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato.
- 2 Il marchio del quale è stata richiesta la registrazione è costituito dal sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT.
- 3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 8, 12 e 20 di cui all'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, e corrispondono, per ciascuna delle classi suddette, alla seguente descrizione:
 - classe 8: «utensili azionati manualmente, articoli di coltelleria, forchette e cucchiaini»;

— classe 12: «veicoli terrestri e loro parti»;

— classe 20: «mobili di arredamento, in particolare mobili imbottiti, salotti, sedie, tavoli, mobili a scomparti, nonché mobili per ufficio».

- 4 Con decisione 4 giugno 1999 l'esaminatore respingeva la domanda di registrazione a norma dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, in quanto il sintagma oggetto della domanda designava una caratteristica dei prodotti in questione ed era privo di qualsiasi carattere distintivo.
- 5 In data 7 luglio 1999 la ricorrente presentava all'Ufficio un ricorso contro la decisione dell'esaminatore, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.
- 6 Il 4 ottobre 1999 il ricorso veniva sottoposto all'esaminatore per la revisione pregiudiziale a norma dell'art. 60 del regolamento n. 40/94.
- 7 In data 4 novembre 1999 il ricorso veniva deferito alla commissione di ricorso.

- 8 Con decisione 23 marzo 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la terza commissione di ricorso annullava la decisione dell'esaminatore nella parte in cui aveva respinto la domanda di registrazione per i prodotti rientranti nella classe 8. La detta commissione respingeva il ricorso per il resto.
- 9 Quanto ai prodotti rientranti nelle classi 12 e 20, la commissione di ricorso riteneva, in sostanza, che il sintagma oggetto della domanda non rispondeva ai requisiti di cui all'art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

- 10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'Ufficio alle spese.

- 11 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- 12 La ricorrente deduce tre motivi, relativi alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nonché alla omessa presa in considerazione di precedenti registrazioni nazionali.

Quanto al motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 13 La ricorrente afferma che il marchio oggetto della domanda non costituisce un'indicazione a carattere concretamente descrittivo.
- 14 Essa sostiene inoltre che il diniego di registrazione di un marchio comunitario ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 è subordinato all'esistenza di un concreto «imperativo di disponibilità».

- 15 La ricorrente afferma che, nella fattispecie, l'Ufficio, anziché dimostrare che il marchio oggetto della domanda viene concretamente utilizzato per descrivere i prodotti in questione ovvero che sussiste un concreto bisogno di utilizzare il detto marchio a tal fine, si è limitato a supporre l'esistenza di un imperativo di disponibilità. Ad avviso della ricorrente, questo vale anche per quanto riguarda il solo sintagma «das Prinzip der ...» («il principio della...»), collegato all'indicazione di una caratteristica.
- 16 Oltre a ciò, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione l'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94, malgrado che la registrazione del marchio oggetto della domanda debba, in ogni caso, essere effettuata tenendo conto di tale disposizione. A questo proposito, la ricorrente fa valere che, in caso di registrazione del marchio controverso, i suoi concorrenti conserverebbero il diritto, conferito dalla detta disposizione, di fare riferimento alle caratteristiche di comodità dei loro prodotti utilizzando indicazioni o messaggi pubblicitari in tal senso.
- 17 La ricorrente invoca altresì alcune decisioni delle commissioni di ricorso, che hanno concesso la registrazione dei marchi denominativi BLOODSTREAM (per apparecchiature mediche destinate ad essere utilizzate per la circolazione sanguigna nel corpo umano; pratica R 33/1998-2), TRANSEUROPA (per servizi nel settore dei viaggi; pratica R 125/1998-3) e ALLTRAVEL (anche questo per servizi nel settore dei viaggi; pratica R 185/1998-3). La ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, sono stati applicati criteri più restrittivi rispetto a quelli utilizzati per altri segni verbali.
- 18 L'Ufficio sostiene che il sintagma in questione viene inteso dal pubblico destinatario immediatamente e senza particolari sforzi di analisi, nel senso che i prodotti di cui trattasi sono stati concepiti conformemente alle regole ed ai principi della comodità.

- 19 Orbene, secondo l'Ufficio, la comodità costituisce, sia per i prodotti della classe 12 (veicoli terrestri e loro parti) che per quelli della classe 20 (mobili di arredamento e per ufficio), un elemento essenziale nella decisione di acquisto:
- 20 L'Ufficio fa valere che la combinazione delle due parole «Prinzip» («principio») e «Bequemlichkeit» («comodità») non modifica il carattere descrittivo del sintagma in questione rispetto ai prodotti di cui trattasi.
- 21 Quanto all'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94, l'Ufficio sostiene che giustamente la decisione impugnata non esprime alcuna valutazione attinente a tale norma. A questo proposito, l'Ufficio afferma che il rigetto di una domanda ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 non si basa su un «imperativo di disponibilità», bensì sull'inidoneità del segno a costituire un marchio. Pertanto, ad avviso dell'Ufficio, è normale che l'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 non sia stato preso in considerazione in sede di esame della domanda.

Giudizio del Tribunale

- 22 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

- 23 Il carattere descrittivo di un segno deve essere valutato in relazione ai prodotti o servizi per i quali viene chiesta la registrazione.
- 24 Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 stabilisce che il n. 1 «si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 25 Orbene, nella fattispecie, anche a supporre che l'elemento «Bequemlichkeit» significhi, come sostiene l'Ufficio, «comodità» in lingua tedesca e che si debba, pertanto, ritenere che il sintagma in questione significhi «principio della comodità», è giocoforza constatare come esso sia qualcosa di più di un semplice riferimento ad una caratteristica dei prodotti in questione.
- 26 A questo proposito, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 26 della decisione impugnata, che «i potenziali clienti considerati capiscono immediatamente e senza particolare sforzo analitico che i prodotti ai quali si riferisce la domanda (...) presentano una qualità particolare, ossia il fatto che sono stati concepiti secondo le regole ed i principi della comodità». Dunque, in sostanza, la commissione di ricorso ha valutato il carattere descrittivo del sintagma oggetto della domanda in rapporto al solo elemento «Bequemlichkeit» (che significa «comodità»), e non in relazione all'espressione DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, letta nel suo complesso. Infatti, agli occhi del pubblico destinatario, la qualità dei prodotti in questione consistente nell'essere «concepiti secondo le regole ed i principi della comodità» si confonde con la qualità costituita dal loro essere comodi. Nella fattispecie, il pubblico destinatario è costituito dai consumatori medi germanofoni, che si presume siano normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti [v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26, e sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27].

- 27 A questo proposito, occorre ricordare che un marchio, per incorrere nella previsione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94; deve essere composto «esclusivamente» da segni o indicazioni che possono servire per designare una caratteristica dei prodotti o servizi in questione. Per quanto riguarda un segno verbale composto da vari elementi, dalla detta prescrizione deriva che occorre valutare il carattere descrittivo sulla base di tutti gli elementi di cui si compone tale segno verbale, e non sulla base di uno solo di essi.
- 28 Di conseguenza, anche a supporre che l'elemento «Bequemlichkeit», singolarmente considerato, designi una qualità dei prodotti in questione, capace di esercitare un influsso sul pubblico destinatario al momento della decisione di acquisto, il sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, valutato in base a tutti gli elementi che lo compongono e letto nel suo insieme, non può ritenersi composto esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare la qualità dei prodotti di cui trattasi.
- 29 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 è fondato.

Quanto al motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 30 La ricorrente, richiamando la prassi dell'Ufficio, afferma che è sufficiente un modesto carattere distintivo per superare l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 31 Per quanto riguarda gli slogan, la ricorrente sostiene che la loro funzione comunicativa non giustifica, in alcun caso, il fatto che essi vengano valutati secondo criteri più severi rispetto a quelli utilizzati per altri segni verbali. Ad avviso della ricorrente, per valutare il carattere distintivo di uno slogan, occorre prendere in considerazione l'originalità, la concisione ed il bisogno di interpretazione correlato ad un'eventuale incomprendibilità od equivocità dello slogan medesimo.
- 32 A questo proposito, la ricorrente fa valere che il segno in questione è originale. Più in particolare, essa sostiene che l'utilizzazione del sintagma «das Prinzip der...», al fine di rafforzare e mettere in evidenza l'indicazione «Bequemlichkeit» (comodità), è inusuale. Essa fa presente il carattere sorprendente del contrasto creato dalla combinazione, da un lato, della parola «Prinzip» (principio), denotante la regolarità, il carattere fondamentale e l'obiettività, e, dall'altro, della parola «Bequemlichkeit», la quale esprime un sentimento od una valutazione soggettiva. Inoltre, la ricorrente sostiene che lo slogan sfrutta, in maniera originale, l'ambiguità della parola «Bequemlichkeit», la quale significa, da un lato, «disinvoltura, indolenza, negligenza» e, dall'altro, «comodità, agio».
- 33 La ricorrente ritiene che l'espressione «regola fondamentale della comodità», che emerge dall'effetto generale prodotto dal segno in questione, sia priva di qualsiasi significato concreto. A questo proposito, essa afferma che i contrari significati degli elementi «regola fondamentale» (oggettivamente stabilita), da un lato, e «comodità» (soggettivamente percepita), dall'altro, si neutralizzano a vicenda. Pertanto, secondo la ricorrente, lo slogan — che pretende di veicolare un messaggio pubblicitario positivo — è sconcertante, adatto a catturare l'attenzione e, per questo motivo, ha carattere distintivo.
- 34 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il segno in questione possiede un senso concretamente descrittivo per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle classi 12 (veicoli terrestri e loro parti) e 20 (mobili di arredamento e per ufficio). A questo proposito, essa fa valere che la distinzione operata dalla commissione di ricorso tra questi ultimi prodotti, da un lato, e i prodotti della classe 8 (utensili azionati manualmente, articoli di coltelleria, forchette e cucchiaini), dall'altro, non è convincente. Secondo la

ricorrente, erroneamente la commissione di ricorso ha fondato tale distinzione sul fatto che, nel caso di questi ultimi prodotti, sarebbero predominanti qualità diverse dalla comodità, quali la sicurezza, l'efficacia, la facilità d'uso o la bellezza della forma; infatti, a suo avviso, queste ultime qualità sono importanti anche per i prodotti delle classi 12 e 20.

- 35 La ricorrente afferma che l'Ufficio, negando la registrazione del marchio richiesta, contraddice la propria prassi decisionale. Infatti, la ricorrente fa valere che l'Ufficio ha ritenuto distintivo il termine «Leicht» in ragione del suo carattere equivoco. Orbene, ad avviso della ricorrente, posto che lo slogan DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT è distintivo almeno quanto il termine «Leicht», l'erroneo approccio seguito nella decisione impugnata porta ad applicare agli slogan criteri più restrittivi di quelli applicati ad altri segni verbali. Inoltre, la ricorrente sostiene che il marchio oggetto della domanda non ha un'efficacia distintiva minore rispetto a quella degli slogan BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD e Früher an Später denken, i quali sono stati ammessi alla registrazione. Per contro, secondo la ricorrente, il marchio oggetto della domanda non è comparabile agli slogan THE WORLD'S BEST WAY TO PAY, GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD, THE WORLD LEADER IN TELEPHONE MARKETING SOLUTIONS, BOUQUET DE PROVENCE, THE PROFESSIONAL FLASH LIGHT, che sono stati richiamati dalla commissione di ricorso. A questo proposito, la ricorrente afferma che tutti questi slogan — non ammessi alla registrazione — non soltanto hanno un carattere univoco e non necessitano quindi di alcuna interpretazione, bensì sono anche privi di originalità e di concisione.
- 36 L'Ufficio ritiene che gli slogan, i quali svolgono, in generale, una funzione pubblicitaria e fanno riferimento a caratteristiche dei prodotti o dei servizi ovvero del fabbricante o del distributore, debbano, per poter fungere da marchio, essere dotati di un elemento supplementare di originalità.
- 37 Orbene, secondo l'Ufficio, lo slogan DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT non possiede alcuna originalità, in quanto si limita ad una funzione pubblicitaria ed ha carattere puramente descrittivo rispetto ai prodotti in questione. L'Ufficio afferma che, pertanto, il pubblico destinatario intende il marchio oggetto della domanda di registrazione come un riferimento alla specie ed alla qualità dei prodotti di cui trattasi e non alla loro origine.

- 38 L'Ufficio fa valere che la decisione impugnata è conforme alla prassi decisionale delle commissioni di ricorso in materia di slogan. A questo proposito, l'Ufficio cita, in particolare, una decisione della terza commissione di ricorso in data 3 aprile 2000, che ha respinto, per mancanza del carattere distintivo, il ricorso proposto contro il diniego di registrazione dello slogan THE ADVANTAGE OF INFORMATION per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16 e 42. Quanto alle decisioni richiamate dalla ricorrente, l'Ufficio osserva come lo slogan BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD non contenga alcun riferimento ai prodotti considerati nella corrispondente domanda e come i marchi LEICHT e Früher an Später denken siano privi di carattere descrittivo in relazione ai prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la tutela.

Giudizio del Tribunale

- 39 A norma dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
- 40 Occorre valutare il carattere distintivo di un segno in relazione ai prodotti o servizi per i quali viene chiesta la registrazione come marchio.
- 41 Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 30 della decisione impugnata, che il sintagma in questione è privo di carattere distintivo, «in quanto esso viene percepito dalla clientela potenziale come riferimento alla specie ed alla qualità (...) dei prodotti per i quali viene chiesta la tutela, e non come marchio con indicazione di origine caratterizzante l'impresa produttrice». Pertanto, in sostanza, la commissione di ricorso ha dedotto la mancanza di carattere distintivo dell'espressione in questione dal carattere descrittivo della medesima.

- 42 Orbene, più sopra è stato statuito che la registrazione del sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT non poteva essere rifiutata in base all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, il ragionamento sostanziale sviluppato dalla commissione di ricorso in relazione all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non può essere ritenuto valido, in quanto si fonda sull'errore sopra constatato.
- 43 Inoltre, la commissione di ricorso, sempre al punto 30 della decisione impugnata, ha fatto riferimento anche al fatto che il sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT era caratterizzato dalla mancanza «di un elemento di immaginazione in più». D'altra parte, nel suo controricorso l'Ufficio ha sostenuto che, «per poter fungere da marchi, gli slogan devono essere dotati di un elemento supplementare (...) di originalità» e che, per quanto riguarda l'espressione in questione, tale originalità mancava.
- 44 A questo proposito, occorre ricordare come risulti dalla giurisprudenza del Tribunale che la mancanza di carattere distintivo non può risultare né dall'assenza di inventiva, né dalla mancanza di un'aggiunta di fantasia [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action), Racc. pag. II-379, punto 31, 31 gennaio 2001, causa T-136/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Comedy), Racc. pag. II-397, punto 31, e 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II-1259, punti 39 e 40]. Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno.
- 45 Posto che la commissione di ricorso, al punto 31 della decisione impugnata, ha fatto riferimento anche alla mancanza di un «campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa e, quindi, di risveglio dell'attenzione», occorre rilevare come tale elemento costituisca, in verità, soltanto una parafrasi della constatazione della commissione di ricorso relativa alla mancanza «di un elemento di immaginazione in più».

- 46 Orbene, una decisione di rigetto del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso fondata sull'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sarebbe stata giustificata soltanto nell'ipotesi in cui fosse stato dimostrato che la combinazione del solo sintagma «das Prinzip der...» («il principio della...») con un vocabolo designante una caratteristica dei prodotti o servizi in questione viene comunemente utilizzata nelle comunicazioni commerciali, in particolare pubblicitarie. Orbene, è giocoforza rilevare come la decisione impugnata non contenga alcuna constatazione in tal senso e come l'Ufficio non abbia fatto valere, né nelle proprie memorie, né all'udienza, l'esistenza di un uso di tal genere.
- 47 Ne consegue che anche il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è fondato.
- 48 Dalle considerazioni che precedono consegue che la decisione impugnata deve essere annullata, senza che occorra statuire sul terzo motivo dedotto dalla ricorrente.

Sulle spese

- 49 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l'Ufficio, rimasto soccombente, va condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione 23 marzo 2000 (pratica R 392/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è annullata.

- 2) L'Ufficio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 dicembre 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi