

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

14 aprile 2005 *

Nella causa T-260/03,

Celltech R & D Ltd, con sede in Slough, Berkshire (Regno Unito), rappresentata dai sigg. D. Alexander, barrister, e N. Jenkins, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. I. de Medrano Caballero e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 maggio 2003 (procedimento R 659/2002-2), riguardante la domanda di registrazione del segno denominativo CELLTECH come marchio comunitario,

* Lingua processuale: l'inglese.

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

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz,
giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore,

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2003,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre
2003,

in seguito all'udienza del 12 gennaio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti della controversia

- 1 Il 30 giugno 2000 la ricorrente, già Celltech Chiroscience Ltd, ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l'«UAMI») ai sensi 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 di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo CELLTECH.
- 3 I prodotti e i servizi relativamente ai quali si è chiesta la registrazione rientrano nelle classi 5, 10 e 42 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
- «prodotti, composti e sostanze farmaceutici, veterinari e igienici», rientranti nella classe 5;
 - «apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari», rientranti nella classe 10;
 - «servizi di ricerca e di sviluppo; servizi di consulenza; tutti riguardanti le scienze biologiche, mediche e chimiche», rientranti nella classe 42.
- 4 Con decisione 4 giugno 2002, l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione sul fondamento dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. Ha osservato che il segno in questione era costituito dalla combinazione, grammaticalmente corretta, dei due termini «cell» (cellula) e «tech» (abbreviazione di «tecnica» o di «tecnologia»). Di conseguenza ha ritenuto che il marchio richiesto non potesse essere utilizzato quale indicatore d'origine per i prodotti e i servizi relativamente ai quali si è presentata domanda di registrazione, dal momento che questi ultimi rientravano tutti nell'ambito della tecnologia cellulare.

- 5 Il 2 agosto 2002 il ricorrente ha presentato un ricorso all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione dell'esaminatore.
- 6 Con decisione 19 maggio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha respinto tale ricorso in quanto l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ostava alla registrazione del marchio denominativo CELLTECH, essendo quest'ultimo idoneo ad essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell'ambito di tali attività o da esse derivanti. La commissione di ricorso ha rilevato che il marchio CELLTECH, consistente nella combinazione del termine inglese «cell» e dell'abbreviazione inglese «tech», entrambi di per sé privi di carattere distintivo, non rappresentava altro che la somma di tali due elementi. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il collegamento tra i prodotti e i servizi cui si riferisce la domanda di registrazione e il marchio non fosse sufficientemente indiretto per conferire a quest'ultimo il grado minimo di carattere distintivo intrinseco richiesto in forza dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

- 7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- in via principale, annullare la decisione impugnata;
 - in subordine, annullare la decisione impugnata nei limiti in cui riguarda i prodotti che rientrano nella classe 5 o nelle classi 5 e 10;

— condannare l'UAMI alle spese.

8 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

- 9 La ricorrente solleva un motivo unico, relativo a una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 10 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in un errore nel valutare nel loro insieme il marchio richiesto e i vari elementi che lo compongono.
- 11 Essa ritiene, in primo luogo, che nel linguaggio commerciale corrente, il segno CELLTECH non sia idoneo a descrivere i prodotti e i servizi previsti nella domanda di registrazione. Infatti, tale termine complessivamente considerato non consiste-

rebbe nella mera giustapposizione di due parole ciascuna delle quali descrive direttamente i prodotti o i servizi in questione. Da un lato, l'ultima sillaba della parola «celltech» non costituirebbe una parola ma un'abbreviazione e, dall'altro, la prima sillaba della stessa non sarebbe un aggettivo. Aggiunge, in secondo luogo, che il termine «celltech» è più che la semplice somma degli elementi denominativi da cui è costituito. In terzo luogo, essa ha rilevato, in sede di udienza, facendo riferimento alla sentenza della Corte 16 settembre 2004, (causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, in prosieguo: la «sentenza SAT.1»), che il segno CELLTECH sarà percepito come un vocabolo autonomo, identificabile in modo individuale, e che, considerato nel suo complesso, consentirà al consumatore di identificare l'impresa di cui trattasi e i suoi prodotti o servizi. Di conseguenza, il segno in questione sarebbe sufficientemente originale per soddisfare il requisito del minimo carattere distintivo richiesto.

- 12 La ricorrente addebita all'UAMI, in subordine, di non avere esaminato a sufficienza i prodotti o i servizi per i quali si è richiesta la registrazione. A tal proposito, essa osserva che i prodotti per i quali si è presentata domanda di registrazione sono, per quanto riguarda le classi 5 e 10, prodotti farmaceutici. Orbene, non esisterebbe nessun tipo di prodotto farmaceutico che sia o che possa essere descritto da chicchessia, specialista o meno, come un «prodotto farmaceutico celltech» o con riferimento al quale il termine «celltech» possa indicare alcunché.
- 13 L'UAMI rammenta che, per essere distintivo, un segno deve servire principalmente a identificare e a distinguere il venditore, e non soltanto a fornire ai consumatori informazioni sui prodotti e i servizi presi in considerazione. Pertanto, i segni che informano semplicemente i potenziali acquirenti in merito a una presunta qualità dei prodotti o alla loro capacità di soddisfare una specifica funzione sarebbero privi di carattere distintivo.
- 14 L'UAMI osserva che, nella presente fattispecie, il pubblico destinatario è costituito al contempo da professionisti (prodotti e servizi inclusi nelle classi 5, 10 e 42) molto attenti e da consumatori non specializzati (prodotti della classe 5 fatta eccezione per i composti e le sostanze), che sono di regola informati e ragionevolmente attenti e avveduti e che hanno familiarità con l'inglese.

- 15 Secondo l'UAMI, il segno CELLTECH risulta dalla mera somma di due parole figuranti entrambe nel vocabolario inglese. Rileva che la parola «cell» è definita, nel contesto della biologia, come segue:
- «[L]a più piccola unità di un organismo in grado di funzionare in modo autonomo. Essa è composta da un nucleo, che contiene il materiale genetico, circondato dal citoplasma in cui si trovano i mitocondri, i lisosomi, i ribosomi e altri organelli. Tutte le cellule sono attorniate da una membrana cellulare; le cellule vegetali hanno inoltre una parete cellulare esterna».
- 16 Peraltro, la parola «tech» costituirebbe l'usuale abbreviazione di «technical» (tecnico) o di «technology» (tecnologia).
- 17 L'UAMI ritiene che le parole «cell» e «tech» siano correntemente utilizzate nell'ambito medico e farmaceutico al quale appartengono i prodotti e i servizi relativamente ai quali si chiede la registrazione e che, se singolarmente considerate, hanno un significato privo di ambiguità quando sono utilizzate con riferimento a detti prodotti o servizi. Infatti, tali termini a suo giudizio forniscono un'informazione inerente alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi in questione, vale a dire alla loro applicazione alla tecnologia cellulare o al fatto che ne derivano. Aggiunge che è ininfluenza il fatto che, in altri contesti, ciascuno di tali termini possa avere altri significati.
- 18 Reputa che non vi sia nulla di insolito nella combinazione di due parole spesso utilizzate insieme al fine di qualificare i prodotti che rientrano nelle classi 5 e 10 e i servizi che rientrano nella classe 42, riguardanti tutti il settore medico e farmaceutico. Infatti, il segno CELLTECH consisterebbe nella giustapposizione sintattica abituale di due parole inglesi e non presenterebbe alcuna percepibile differenza rispetto alla corretta costruzione lessicale, ossia «cell technology» (tecnologia cellulare). Inoltre, il fatto che le parole «cell» e «tech» non appaiano combinate nel dizionario non proverebbe che la combinazione sia originale, insolita o fantasiosa.

Giudizio del Tribunale

- 19 In forza dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione, ai sensi della lett. b) di tale paragrafo, i marchi privi di carattere distintivo e, ai sensi della lett. c) dello stesso paragrafo, 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 (sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 35).
- 20 Emerge dalla giurisprudenza che la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (v., in particolare, sentenze della Corte 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 1139, punto 7, e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 30).
- 21 A tale riguardo, occorre rammentare che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre, occorre interpretare i suddetti motivi di impedimento alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione in sede di esame dei vari motivi di rigetto può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda del motivo di rigetto (sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punti 45 e 46, e sentenza SAT.1, punto 25).
- 22 Sussiste nondimeno un'evidente intersecazione degli ambiti di applicazione delle diverse cause di impedimento indicate ai punti b), c) e d), della disposizione suddetta [sentenze della Corte 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN

Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 67, e causa C-265/00, Campina Melkunie, Racc. pag. I-1699, punto 18; sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-289/02, Telepharmacy Solutions/UAMI — (TELEPHARMACY SOLUTIONS), Racc. pag. I-2851, punto 23].

- 23 In particolare, dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale emerge che un marchio 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 dalla lett. b) del medesimo art. 7, n. 1 (sentenze Campina Melkunie, cit., punto 19; Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 86, e TELEPHARMACY SOLUTIONS, cit., punto 24).
- 24 Orbene, al fine di provare che un marchio che rientra nell'ambito di applicazione dell'impedimento alla registrazione enunciato all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento risulta tuttavia privo di carattere distintivo ai sensi della lett. b) di tale norma, l'UAMI deve illustrare le ragioni per le quali valuta che il suddetto marchio sia privo di carattere distintivo (sentenza SAT.1, punto 42).
- 25 Dalla decisione impugnata (punti 10-12) emerge che la commissione di ricorso ha respinto il ricorso in quanto l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ostava alla registrazione del marchio denominativo CELLTECH, essendo quest'ultimo idoneo a essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività rientranti nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell'ambito di tali attività o da esse derivanti. La commissione di ricorso ha indicato che il segno CELLTECH, consistente nella combinazione della parola inglese «cell» e dell'abbreviazione inglese «tech», entrambe di per sé prive di carattere distintivo, non rappresentava altro che la somma di tali due componenti. Secondo la commissione di ricorso «l'ordine della parole corrisponde a un corretto impiego, sul piano sintattico, delle due parole “cell technology” (tecnologia cellulare)», «[e] ciò significa che il termine si limita a veicolare il significato letterale di tali due parole distinte». A giudizio della commissione di ricorso, il pubblico destinatario concepirà il segno denominativo

CELLTECH «come un'indicazione del tipo di prodotti e di servizi che il segno designa anziché come un indicatore d'origine». Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il collegamento tra i prodotti e i servizi cui si riferisce la domanda di registrazione e il marchio non fosse sufficientemente indiretto per conferire a quest'ultimo il grado minimo di carattere distintivo intrinseco richiesto in forza dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

26 Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il segno CELLTECH non fosse distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in quanto sarebbe percepito dal pubblico pertinente come un termine descrittivo del tipo di prodotti e di servizi in questione.

27 Occorre quindi innanzi tutto verificare se la commissione di ricorso abbia dimostrato che il segno denominativo di cui è stata chiesta la registrazione fosse descrittivo dei prodotti e servizi rivendicati. In caso affermativo, la decisione impugnata dovrebbe essere confermata, in forza della giurisprudenza menzionata supra al punto 23, secondo la quale qualsiasi segno descrittivo è necessariamente privo di carattere distintivo. Se, invece, il segno di cui trattasi non è descrittivo dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione, in conformità alla sentenza SAT.1, si dovrà accertare se la commissione di ricorso ha avanzato altri argomenti per concludere che il segno richiesto era privo di carattere distintivo.

28 Secondo la giurisprudenza, sia il carattere distintivo [sentenze della Corte 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P, UAMI/Erpo Möbelwerk, Racc. pag. I-10031, punto 43, e del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 51] sia il carattere descrittivo [sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD), Racc. pag. II-1963, punto 25] di un segno devono essere valutati in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico pertinente.

- 29 A tale riguardo, si deve innanzi tutto affermare che i prodotti e i servizi previsti dalla domanda di marchio rientrano nel settore farmaceutico.
- 30 Di conseguenza, come ha rilevato in modo corretto l'UAMI, la commissione di ricorso ha giustamente reputato che il pubblico destinatario fosse composto non solo da specialisti del settore medico, ma altresì dal consumatore medio, la qual cosa non è contestata dalla ricorrente.
- 31 Inoltre, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, il pubblico destinatario pertinente con riferimento al quale si deve valutare l'impedimento assoluto alla registrazione è non solo il consumatore medio anglofono, poiché il segno di cui trattasi consta di elementi della lingua inglese, ma altresì l'insieme degli specialisti del settore medico, aventi una conoscenza dei termini scientifici nel loro ambito di attività, indipendentemente dalla loro lingua materna.
- 32 Occorre inoltre osservare che il segno denominativo CELLTECH è composto da due sostantivi ricavati dalla lingua inglese, il secondo dei quali è riportato in forma abbreviata. Per quanto riguarda l'elemento «cell», è pacifico che si riferisce, nel settore della biologia, alla più piccola unità di un organismo in grado di funzionare in modo autonomo. Parimenti, l'elemento «tech» costituisce l'usuale abbreviazione della parola «technology» (tecnologia) e non si discosta quindi, in quanto abbreviazione, dalle regole lessicali della lingua inglese (v., in tal senso, sentenza SAT.1, punto 31).
- 33 Pertanto, si deve ritenere che almeno un significato del segno denominativo CELLTECH sia «cell technology» (tecnologia cellulare).

- 34 Per quanto attiene alla natura del rapporto esistente tra il segno denominativo CELLTECH e i prodotti e servizi in questione, al punto 12 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha affermato che detto termine designava attività rientranti nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell'ambito di tali attività o da esse derivanti
- 35 Si deve quindi verificare se la commissione di ricorso abbia dimostrato che il segno denominativo CELLTECH, inteso come «cell technology», era descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione, rientranti nel settore farmaceutico.
- 36 A tale riguardo si deve osservare che né la commissione di ricorso né l'UAMI hanno illustrato il significato scientifico della tecnologia cellulare. Infatti, l'UAMI si è limitata a fornire in allegato al suo controricorso un estratto del *Collins English Dictionary* che riporta le definizioni dei termini «cell» e «tech».
- 37 Orbene, né la commissione di ricorso né l'UAMI hanno spiegato come tali termini fornirebbero un'informazione in merito alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione, segnatamente il modo in cui tali prodotti e servizi sarebbero applicati alla tecnologia cellulare o in cui ne deriverebbero.
- 38 È pur vero che i prodotti e i servizi previsti dalla domanda di registrazione sono in linea generale prodotti e servizi farmaceutici e, pertanto, presentano un collegamento con i corpi costituiti da cellule. Tuttavia, la commissione di ricorso non ha fornito la prova del fatto che il pubblico pertinente stabilirà immediatamente e senza altra riflessione un rapporto concreto e diretto tra i servizi farmaceutici rivendicati e il significato del segno denominativo CELLTECH [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 35].

- 39 Inoltre, anche qualora tali prodotti e servizi potessero essere utilizzati in un contesto funzionale che implica la tecnologia cellulare, ciò non basterebbe per concludere che il segno denominativo CELLTECH possa servire per designare la loro destinazione. Infatti, tale utilizzo ne costituirebbe, tutt'al più, uno dei molteplici campi di applicazione, ma non una funzione tecnica (sentenza CARCARD, cit., punto 40).
- 40 Dalle considerazioni di cui sopra risulta che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il termine «celltech», anche inteso con il significato di tecnologia cellulare, possa essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell'ambito di tali attività o da esse derivanti. Essa non ha nemmeno provato che il pubblico interessato lo concepirà esclusivamente quale indicazione del tipo di prodotti e di servizi che il segno designa.
- 41 Si deve pertanto ritenere che la commissione di ricorso non abbia dimostrato che il segno denominativo CELLTECH era descrittivo dei prodotti e dei servizi per i quali la registrazione è stata richiesta.
- 42 Occorre quindi esaminare se la commissione di ricorso nella decisione impugnata abbia formulato altri argomenti atti ad attestare che il segno denominativo di cui trattasi era privo di carattere distintivo.
- 43 A tale proposito si deve rammentare che, per quanto riguarda un marchio composto di parole è possibile verificare, in parte, un eventuale carattere distintivo di ciascuno dei suoi termini o dei suoi elementi, presi separatamente, ma il suddetto carattere deve, comunque, dipendere da un esame dell'insieme che questi costituiscono. Infatti, il mero fatto che ciascuno di tali elementi, considerati separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare un carattere distintivo (v., in tal senso, sentenza SAT.1, punto 28).

44 Orbene, la commissione di ricorso non ha dimostrato che il segno di cui trattasi, complessivamente considerato, non consentirebbe al pubblico interessato di distinguere i prodotti e i servizi della ricorrente da quelli che hanno un'altra origine commerciale.

45 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il marchio richiesto rientrava nell'ambito di applicazione dell'impedimento alla registrazione enunciato dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Dal momento che la commissione di ricorso non ha illustrato altri motivi che fonderebbero il suo convincimento in merito, nondimeno, alla mancanza di carattere distintivo ai sensi della lett. b) della stessa disposizione, essa ha erroneamente ritenuto che il segno denominativo CELLTECH fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

46 Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.

Sulle spese

47 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, la convenuta, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 maggio 2003 (procedimento R 659/2002-2) è annullata.**

- 2) **La parte convenuta è condannata alle spese.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 aprile 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger