

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

6 marzo 2003 *

Nella causa T-128/01,

DaimlerChrysler Corporation, con sede in Auburn Hills, Michigan (Stati Uniti),
rappresentata dall'avv. T. Cohen Jehoram, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl e O. Waelbroeck, in qualità
di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 21 marzo 2001
(procedimento R 309/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio
per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

* Lingua processuale: l'inglese.

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

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

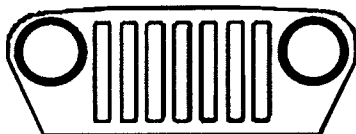
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Il 29 aprile 1997 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l'«UAMI») in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

- 2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno figurativo riprodotto qui di seguito:



- 3 I prodotti per i quali tale richiesta di registrazione è stata presentata rientrano nella classe 12 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 alla seguente descrizione: «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; relativi componenti».
- 4 Con comunicazione 7 luglio 1998 l'esaminatore dell'UAMI ha informato la ricorrente che il segno in questione non gli sembrava potesse essere registrato in quanto privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, per una parte dei prodotti menzionati dalla domanda di marchio, vale a dire i «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri; relativi componenti».
- 5 Con lettera 5 gennaio 1999 la ricorrente ha presentato vari documenti tra cui la dichiarazione del perito sig. F.E. Hoadley del 26 giugno 1998 sull'evoluzione delle calandre dal punto di vista cronologico e, in particolare, della calandra che costituisce l'oggetto del marchio richiesto al fine di dimostrarne il carattere di unicità e la notorietà.
- 6 Con decisione 7 aprile 1999 l'esaminatore dell'UAMI ha parzialmente respinto la domanda di marchio ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, per il fatto che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo per i «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri; relativi componenti». Per contro, ha accettato la suddetta

domanda di marchio quanto alla parte relativa agli «apparecchi di locomozione aerei o nautici; relativi componenti». Inoltre, l'esaminatore ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato che il segno aveva acquisito un carattere distintivo mediante l'uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

- 7 Il 4 giugno 1999 la ricorrente ha presentato all'UAMI un ricorso ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94 contro la decisione dell'esaminatore.
- 8 Con decisione 21 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 23 febbraio 2001, la seconda commissione di ricorso ha respinto il ricorso.
- 9 La commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, che la decisione dell'esaminatore fosse fondata, atteso che il segno raffigurante la calandra anteriore di un veicolo è, prima facie, privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e che le prove presentate dalla ricorrente non dimostrano che il segno abbia acquisito un carattere distintivo mediante l'uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del medesimo regolamento.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 11 L'UAMI ha depositato il proprio controricorso il 17 settembre 2001.

12 Su domanda del Tribunale, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il 14 ottobre 2002 l'UAMI ha risposto ai quesiti sottoposti da detto Tribunale e prodotto i documenti allegati dalla ricorrente alle sue osservazioni del 5 gennaio 1999.

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— ingiungere all'UAMI di attribuire una data di registrazione al marchio comunitario richiesto;

— condannare l'UAMI alle spese.

14 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare irricevibile la domanda della ricorrente diretta a far ingiungere all'UAMI di attribuire una data di registrazione alla domanda di marchio comunitario;

— per il resto, respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

- 15 In udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo capo delle sue conclusioni, diretto a far ingiungere all'UAMI di attribuire una data di registrazione al marchio comunitario richiesto. Il Tribunale ha preso atto di tale rinuncia nel verbale dell'udienza.

In diritto

Sulla ricevibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

- 16 La ricorrente allega al ricorso prove che non sono state esaminate dalla commissione di ricorso, in particolare uno studio di mercato realizzato nei Paesi Bassi sul riconoscimento delle calandre. Inoltre, la ricorrente propone di presentare studi di mercato realizzati in altri Stati membri qualora il Tribunale li ritenga pertinenti.
- 17 L'UAMI ritiene che le prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale non possano essere prese in considerazione.
- 18 Il Tribunale rammenta che con il ricorso per il quale è adito si chiede di controllare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso. L'ammissione di tali prove, infatti, è in contrasto con l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale,

secondo cui le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, le prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale nonché l'istanza di prova dedotta dalla ricorrente sono irricevibili.

Nel merito

- 19 La ricorrente, in sostanza, fa valere due motivi. Il primo motivo riguarda la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e il secondo la violazione dell'art. 7, n. 3, del suddetto regolamento.

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

— Argomenti delle parti

- 20 La ricorrente osserva che, in conformità all'art. 4 del regolamento n. 40/94, un disegno di calandra può essere registrato come marchio comunitario, il che è stato confermato dalla registrazione presso l'UAMI di nove marchi comunitari relativi a disegni di calandre per veicoli a motore appartenenti alla classe 12 ai sensi dell'accordo di Nizza.

- 21 Essa sostiene inoltre che l'analisi della commissione di ricorso, secondo cui il pubblico non è abituato a percepire una calandra quale riferimento all'origine dei prodotti, applica condizioni più restrittive rispetto a quelle previste dal regolamento n. 40/94. Orbene, atteso che la commissione di ricorso ha

riconosciuto il fatto che la calandra in oggetto non è proprio comune («the grill device is not exactly commonplace»), si deve riconoscere al marchio richiesto un minimo di carattere distintivo necessario.

- 22 La ricorrente sostiene che la forma rappresentata dal marchio richiesto non è funzionale, come confermato dalla dichiarazione del perito sig. F.E. Hoadley presentata all'UAMI.
- 23 Peraltro, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso non abbia valutato l'originalità, l'unicità, il carattere inusuale e quindi distintivo della calandra oggetto della domanda di marchio, che non è utilizzata da nessun altro veicolo terrestre.
- 24 Essa osserva che il consumatore al quale si rivolge è l'acquirente medio di veicoli terrestri che acquista un prodotto del genere dopo essere stato correttamente informato. A tale riguardo, la ricorrente ritiene che la scelta dei consumatori sia guidata dalle caratteristiche tecniche del veicolo nonché dall'aspetto di quest'ultimo, di cui la calandra rappresenta un elemento essenziale.
- 25 Infine, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto, al punto 15 della decisione impugnata, che il pubblico non sia abituato a percepire il marchio richiesto come un'indicazione di origine del prodotto.
- 26 L'UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha correttamente constatato, al pari dell'esaminatore, che il segno in questione è prima facie privo di carattere distintivo per i prodotti in questione, perché, a suo parere, il segno è costituito di elementi geometrici usuali e semplici, comunemente utilizzati per rappresentare i fari e la griglia che formano una calandra.

- 27 L'UAMI ritiene che il segno in questione non oltrepassi i limiti di quanto il consumatore medio è abituato a qualificare come calandre di veicoli terrestri e che non presenti quindi alcuna arbitrarietà o originalità. Pertanto, il segno verrà anzitutto percepito come una parte del veicolo e non come un'indicazione di origine.
- 28 Inoltre, l'UAMI afferma che l'asserita mancata funzionalità della calandra considerata non è, di per sé, sufficiente per concludere che il segno è dotato di carattere distintivo.
- 29 Per quanto riguarda i nove marchi comunitari relativi a disegni di calandre per veicoli a motore, l'UAMI osserva nelle sue risposte del 14 ottobre 2002, nonché nelle spiegazioni fornite in udienza, che le calandre oggetto delle suddette registrazioni sono inusuali, atteso che sono costituite da due quadri simmetrici.

— Giudizio del Tribunale

- 30 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione i «marchi privi di carattere distintivo»
- 31 I segni contemplati dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono considerati inadatti a svolgere la funzione essenziale del marchio, ovvero a identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio per consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio

in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punto 26].

- 32 Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta e, dall'altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge, che è costituito dai consumatori di tali prodotti e servizi.
- 33 Infine, dalla lettera dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 discende che un minimo di carattere distintivo è sufficiente a rendere inapplicabile l'impedimento definito in tale disposizione [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 39].
- 34 Nella fattispecie, si ritiene che il pubblico interessato sia il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto [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), Racc. pag. II-1645, punto 27]. Infatti, data la natura dei prodotti considerati (veicoli; apparecchi di locomozione terrestri; relativi componenti), essi sono destinati ad un consumo generalizzato nell'intera Unione europea.
- 35 In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo all'idoneità di una calandra a essere registrata alla luce della definizione di marchio comunitario figurante all'art. 4 del regolamento n. 40/94, occorre rammentare che non esiste una categoria di marchi aventi carattere distintivo per loro natura o per l'uso che ne è stato fatto che non sia idonea a contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 39).

- 36 Peraltro, quanto al carattere distintivo concreto, non si può escludere a priori che la rappresentazione grafica, anche fedele alla realtà, di una calandra possa avere un carattere distintivo [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-30/00, Henkel/UAMI (Immagine di un prodotto detergente), Racc. pag. II-2663, punti 44 e 45].
- 37 Tuttavia, per quanto riguarda la prova prodotta dalla ricorrente riguardante la registrazione, da parte dell'UAMI, di nove marchi comunitari relativi a disegni di calandre per veicoli a motore, anche se occorre constatare che la prassi amministrativa dell'UAMI non offre chiare indicazioni quanto all'applicazione da parte di quest'ultimo dei criteri di analisi degli impedimenti assoluti alla registrazione per marchi relativi a calandre di veicoli, si deve rammentare che, comunque, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 79]. Pertanto, l'argomento della ricorrente inerente alla registrazione da parte dell'UAMI di nove marchi comunitari relativi a calandre per veicoli a motore non è pertinente.
- 38 In secondo luogo, quanto all'argomento della ricorrente secondo cui il criterio applicato nella fattispecie dalla commissione di ricorso è scorretto e molto più restrittivo rispetto ai requisiti previsti dal regolamento n. 40/94, si deve rammentare che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non opera distinzioni tra categorie diverse di marchi e che, pertanto, i criteri da applicare all'atto della valutazione del carattere distintivo dei marchi figurativi costituiti dalla rappresentazione del prodotto stesso o da quella di uno dei suoi componenti non devono essere diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (v., in tal senso, sentenza Immagine di un prodotto detergente, cit., punto 48).
- 39 In terzo luogo, per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il pubblico non sia abituato a percepire il marchio di cui trattasi come un'indicazione di origine del prodotto

(punto 15 della decisione impugnata), occorre tener conto del fatto che la valutazione del carattere distintivo di un marchio implica che si prendano in considerazione tutti gli elementi pertinenti legati alle circostanze specifiche della fattispecie. Tra questi elementi, non può escludersi che la natura del segno nonché quella dei prodotti cui si riferisce il marchio richiesto possano influenzare la percezione che il pubblico avrà del suddetto marchio.

- 40 In tale contesto, si deve osservare che i veicoli e gli apparecchi di locomozione terrestri sono prodotti di grandi dimensioni per i quali può risultare utile avvalersi non solo di un marchio denominativo, ma altresì di marchi figurativi o tridimensionali al fine di rendere possibile l'identificazione visiva di tale prodotto da parte del pubblico cui è diretto.
- 41 Si deve constatare che, da lungo tempo e ancora all'epoca del deposito del marchio richiesto, che costituisce il momento rilevante per l'analisi dell'esistenza degli impedimenti assoluti alla registrazione, le calandre non svolgono più una funzione esclusivamente tecnica, come è stato rilevato dalla perizia del sig. F.E. Hoadley. Inoltre, a differenza di altre parti che compongono un veicolo a motore, talvolta le forme delle calandre tendono a persistere nel tempo e vengono utilizzate per vari modelli di un medesimo costruttore.
- 42 Infatti, la calandra è divenuta un elemento essenziale dell'aspetto dei veicoli e della differenziazione tra i modelli esistenti sul mercato realizzati dai vari costruttori di tali prodotti. Pertanto, le calandre sono elementi che possono essere intrinsecamente utili nell'individuazione visiva di un modello, di una gamma, o anche di tutti i modelli di uno stesso costruttore di veicoli a motore rispetto agli altri modelli.
- 43 Tale conclusione non può essere inficiata dall'affermazione del sig. F.E. Hoadley secondo cui una calandra può anche servire all'aerazione del motore del veicolo e a fornire una certa stabilità alla parte frontale di quest'ultimo. A tale proposito occorre rilevare che il fatto che un segno svolga diverse funzioni simultanee è

senza influenza sul suo carattere distintivo [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-36/01, Glaverbel/UAMI (Superficie di una lastra di vetro), Racc. pag. II-3887, punto 24], soprattutto se la funzione distintiva è preponderante rispetto alle altre funzioni.

- 44 Per quanto riguarda il segno in questione, la commissione di ricorso ha ritenuto che i consumatori siano abituati a vedere calandre di veicoli terrestri contenenti elementi identici o analoghi a quelli del segno di cui trattasi. Tuttavia, essa ha ammesso che la forma del modello della calandra non è proprio comune («the grill device is not exactly commonplace») (punto 15 della decisione impugnata).
- 45 La ricorrente rileva che il marchio richiesto è manifestamente diverso dai disegni di calandra di qualsiasi altro veicolo terrestre. L'UAMI replica che il segno in questione non oltrepassa i limiti di quanto il consumatore medio è abituato a osservare come calandre di veicoli terrestri e che non presenta quindi alcuna arbitrarietà o originalità.
- 46 A tale riguardo si deve osservare che il segno in questione costituisce la rappresentazione della parte frontale di un'automobile avente una forma irregolare, che include, al centro, sette ampie aperture verticali e da ciascun lato, nella parte superiore, un cerchio rappresentante i fari del veicolo. Tale figura, al momento del deposito della domanda, raffigura una calandra insolita atta a offrire l'immagine di una calandra di altri tempi e una configurazione semplice che non può essere ritenuta come del tutto comune nelle circostanze esistenti al momento del deposito della domanda.
- 47 Pertanto, il segno di cui trattasi non può essere considerato come l'immagine, che viene in mente spontaneamente, della rappresentazione tipica di una calandra contemporanea. Non è quindi possibile accogliere l'affermazione dell'UAMI secondo cui il segno in questione riguarda elementi comunemente utilizzati per rappresentare una calandra.

- 48 Di conseguenza, si deve ritenere che la calandra in questione sia atta a influire sulla memoria del pubblico cui si rivolge in quanto indicazione dell'origine commerciale e, quindi, a differenziare e identificare i veicoli a motore su cui è installata la suddetta calandra da quelli che provengono da altre imprese.
- 49 Si deve quindi ritenere che il segno in parola abbia il carattere distintivo minimo per sottrarsi all'impedimento assoluto alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tale conclusione è peraltro suffragata dall'affermazione della commissione di ricorso, menzionata supra al punto 44, secondo cui la calandra non è proprio comune («the grill device is not exactly commonplace»).
- 50 Dal complesso delle considerazioni che precedono risulta che erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto fosse privo di qualsiasi carattere distintivo.
- 51 Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare la fondatezza del secondo motivo formulato dalla ricorrente, la decisione impugnata deve essere annullata.

Sulle spese

- 52 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'UAMI, rimasto soccombente, va condannato a sopportare le spese sostenute dalla stessa.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione 21 marzo 2001 (procedimento R 309/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è annullata.

- 2) Il convenuto è condannato alle spese.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 marzo 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

M. Vilaras