

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

26 ottobre 2000 \*

Nella causa T-345/99,

Harbinger Corporation, con sede in Atlanta, Georgia (Stati Uniti), con gli avv.ti R. Collin, M.-C. Mitchell e É. Logeais, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Decker e Braun, 16, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai signori J. Miranda de Sousa, capo del servizio del coordinamento presso il dipartimento giuridico, e A. Di Carlo, membro del medesimo dipartimento, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuto,

\* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 17 settembre 1999 (pratica R 163/1998-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), che ha respinto la domanda di registrazione del vocabolo TRUSTEDLINK come marchio comunitario,

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

composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori R. M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale in data 2 dicembre 1999,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2000,

in seguito alla trattazione orale del 4 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

### Fatti all'origine della controversia

- 1 Il 29 marzo 1996 la ricorrente presentava domanda di registrazione di un marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»).
- 2 Il segno oggetto della domanda era costituito dal vocabolo TRUSTEDLINK.
- 3 Ai termini della domanda presentata dalla ricorrente in data 29 marzo 1996, i prodotti e i servizi per i quali veniva richiesta la registrazione rientravano, ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, nelle seguenti classi:  
  
«Classe 9: Software per il commercio elettronico, ivi compreso lo scambio di documenti elettronici, di documenti finanziari elettronici, di fascicoli e di atti negoziali; software per comunicazioni tramite formulari elettronici e posta elettronica; strumenti per reti e per Internet; programmi di accesso alla rete, a Internet e a banche dati, programmi applicativi per Internet e rete, programmi per agenti Internet e di rete;

Classe 35: Servizi di consulenza alle imprese riguardanti l'impiego di tecnologie e di servizi di commercio elettronico; servizi di consulenza tecnica riguardanti le tecnologie ed i servizi di commercio elettronico (assistenza per l'esecuzione o la gestione degli affari economici o delle attività commerciali di imprese industriali o commerciali);

Classe 38: Servizi di integrazione di software per l'integrazione di tecnologie e di servizi di commercio elettronico nei sistemi applicativi delle imprese; servizi di comunicazione per la trasmissione di documenti elettronici, di documenti finanziari elettronici, di fascicoli e di messaggi relativi ad operazioni commerciali contenuti in documenti elettronici, in documenti finanziari elettronici, in fascicoli ed in messaggi relativi ad operazioni commerciali in materia di commercio elettronico;

Classe 41: Servizi di formazione in materia di tecnologie e servizi di commercio elettronico;

Classe 42: Servizi di assistenza ad enti ed imprese in materia di elaborazione, sviluppo o gestione delle tecnologie e dei servizi di commercio elettronico; servizi di consulenza tecnica per le tecnologie ed i servizi di commercio elettronico, sotto forma diversa dal supporto diretto relativo alle attività o alle operazioni di imprese commerciali; programmazione di computer; programmazione di computer finalizzata all'integrazione di software per l'integrazione di tecnologie e di servizi di commercio elettronico nei sistemi applicativi delle imprese.»

4 Con decisione 18 agosto 1998 l'esaminatore respingeva la domanda di registrazione a norma dell'art. 38 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato, in ragione del fatto che il segno TRUSTEDLINK era privo di carattere distintivo.

- 5 In data 8 ottobre 1998 la ricorrente presentava all'Ufficio un ricorso amministrativo contro la decisione dell'esaminatore, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.
- 6 Il ricorso veniva deferito all'esaminatore per la revisione pregiudiziale a norma dell'art. 60 del regolamento n. 40/94.
- 7 In data 6 novembre 1998 il ricorso veniva deferito alla terza commissione di ricorso.
- 8 Il ricorso veniva respinto con decisione 17 settembre 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la motivazione secondo cui il vocabolo TRUSTEDLINK era privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti e ai servizi in questione.

### Conclusioni delle parti

- 9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— in via principale, riformare o annullare la decisione impugnata;

— ordinare che la domanda di marchio comunitario venga rinviata all'Ufficio per la pubblicazione a norma dell'art. 40 del regolamento n. 40/94;

— in subordine, dichiarare che il vocabolo TRUSTEDLINK è conforme all'art. 7 del regolamento n. 40/94 per i seguenti prodotti e servizi:

— servizio di «consulting» commerciale;

— servizio di «consulting» tecnico;

— servizi di formazione;

— programmazione di computer;

— in tal caso, previa riforma della decisione impugnata, ordinare che la domanda di marchio comunitario venga rinviata all'Ufficio per la pubblicazione ai sensi dell'art. 40 del regolamento n. 40/94 per i detti prodotti e servizi;

— condannare l'Ufficio alle spese.

10 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

- 11 Nel corso dell'udienza, la ricorrente ha rinunciato ai capi della propria domanda, formulati sia in via principale sia in subordine, diretti ad ottenere il rinvio della domanda di marchio comunitario all'Ufficio ai fini della pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 40 del regolamento n. 40/94, rinuncia di cui il Tribunale ha preso atto.

### In diritto

- 12 A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente deduce due motivi, relativi alla violazione, da un lato, dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall'altro, dell'obbligo di motivazione.

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

### Argomenti delle parti

- 13 La commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto concludendo che il vocabolo TRUSTEDLINK non è idoneo a distinguere i prodotti e i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese.

- 14 Secondo la ricorrente, i diversi impedimenti assoluti alla registrazione, previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 40/94, devono essere oggetto di una interpretazione sistematica, dalla quale si evincerebbe che un marchio presenta carattere distintivo qualora esso non sia composto da segni di natura meramente descrittiva ovvero da segni appartenenti all'uso comune. La ricorrente fa valere che un segno appartiene all'uso comune o ha carattere generico allorché si compone di un termine che sia imposto dalla natura stessa o dalla funzione propria del prodotto ovvero dalle regole e dalle consuetudini linguistiche. Un segno avrebbe carattere descrittivo nel caso in cui descrivesse la destinazione diretta e immediata del prodotto o del servizio al quale il detto segno si ricollega. Inoltre, un segno non avrebbe carattere esclusivamente descrittivo qualora comprendesse termini insieme descrittivi e di fantasia. Di conseguenza, per potersi dire sussistente un impedimento assoluto alla registrazione, occorrerebbe che il segno fosse composto unicamente di termini appartenenti all'uso comune o a carattere meramente descrittivo.
- 15 D'altra parte, la ricorrente pone in evidenza il fatto che il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione di tale segno come marchio.
- 16 Per quanto riguarda il termine «trusted», la ricorrente fa valere che esso generalmente non viene utilizzato nel settore dei prodotti e dei servizi in questione e non designa né una qualità essenziale di questi ultimi né la destinazione dei medesimi. Uguali considerazioni varrebbero per la parola «link», la quale non costituirebbe un termine generico nel settore dei servizi informatici.
- 17 Secondo la ricorrente, il fatto che il vocabolo TRUSTEDLINK sia stato registrato come marchio negli Stati Uniti costituisce la prova che il termine «link», per i prodotti e i servizi in questione, non appartiene all'uso comune.
- 18 La ricorrente sostiene che la combinazione delle parole «trusted» e «link» per designare i prodotti e i servizi in questione deriva da una scelta del tutto arbitraria, dal momento che il vocabolo «TRUSTEDLINK» non viene menzionato nei dizionari. Inoltre, tale vocabolo non si comporrebbe esclusivamente di



parole a carattere descrittivo o appartenenti all'uso comune. Infine, tale combinazione di parole potrebbe designare un vasto numero di prodotti e di servizi differenti da quelli del settore dell'informatica.

- 19 La ricorrente sottolinea come i prodotti e i servizi in questione siano destinati ad una clientela avveduta, per la quale il rischio di confusione sarebbe meno elevato che per il consumatore medio.
- 20 La ricorrente fa parimenti rilevare come il vocabolo TRUSTEDLINK evochi, tutt'al più, la garanzia che offre ad una impresa la creazione di un sito su Internet per la realizzazione di operazioni commerciali, senza con ciò descrivere i prodotti o i servizi né le loro qualità essenziali.
- 21 Nel corso dell'udienza di discussione, la ricorrente ha altresì sostenuto che la valutazione compiuta dall'Ufficio sul carattere distintivo dei segni contenenti il termine «link» non è coerente.
- 22 La ricorrente ha, infine, tenuto ferma la domanda da essa proposta in subordine, intesa a sentir dichiarare il vocabolo TRUSTEDLINK conforme all'art. 7 del regolamento n. 40/94 per una parte dei prodotti e servizi in questione, nel caso di specie quelli indicati nella domanda della ricorrente 29 marzo 1996 come rientranti nelle classi 35, 38, 41 e 42.
- 23 L'Ufficio contesta la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo la quale l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non avrebbe un ambito di applicazione autonomo.
- 24 L'Ufficio ricorda come un segno privo di carattere distintivo, ai sensi del citato art. 7, non possa assolvere la funzione di un marchio, poiché il pubblico non lo

percepirebbe come tale (salvo il caso in cui il carattere distintivo sia stato acquisito in forza dell'uso che sia stato fatto del marchio). Infatti, un tale segno non potrebbe costituire un simbolo idoneo ad associare il prodotto o il servizio all'impresa responsabile della fabbricazione o distribuzione del medesimo.

- 25 Secondo l'Ufficio, un segno è privo di carattere distintivo qualora trasmetta soltanto un'informazione sulle qualità o sui vantaggi propri del prodotto o servizio in questione. Difatti, l'Ufficio ritiene che un segno, per avere carattere distintivo, più che informare il pubblico sui prodotti o servizi, debba permettere di distinguere l'impresa dagli altri suoi concorrenti.
- 26 L'Ufficio asserisce che, per un gran numero di consumatori, il termine «link» richiama Internet e la principale rete di quest'ultimo, il World Wide Web, poiché il primo è una vasta rete di computer e di terminali interconnessi ed il secondo è costituito da un insieme di pagine grafiche e documenti multimediali collegati tra loro mediante connessioni ipertesto. Infatti, il termine «link» sarebbe il solo disponibile per designare tale caratteristica tecnica essenziale della detta tecnologia della comunicazione.
- 27 Inoltre, il termine «trusted» indicherebbe soltanto una caratteristica auspicabile per qualsiasi connessione nel settore delle telecomunicazioni in generale e del commercio elettronico in particolare. L'associazione di tale termine con la parola «link» non modificherebbe in nulla il fatto che quest'ultimo è privo di carattere distintivo. Pertanto, la combinazione delle parole «trusted» e «link» non consentirebbe di distinguere i prodotti e i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese.
- 28 Quanto al fatto che il vocabolo TRUSTEDLINK sia stato registrato come marchio negli Stati Uniti, l'Ufficio fa valere che la registrazione di un marchio —

ottenuta in un paese che sia situato fuori della Comunità e, tuttavia, applichi norme simili in materia di impedimenti assoluti alla registrazione e la cui lingua sia la stessa del marchio richiesto — può essere presa in considerazione quale indizio della insussistenza dei detti impedimenti. Tuttavia, una tale registrazione non sarebbe vincolante per l'Ufficio.

- 29 L'Ufficio ritiene, infine, che gli argomenti sopra esposti siano applicabili alla domanda formulata in subordine dalla ricorrente.

### Giudizio del Tribunale

- 30 La ricorrente asserisce che i diversi impedimenti assoluti alla registrazione, previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 40/94, devono essere oggetto di una interpretazione sistematica, dalla quale si evincerebbe che un marchio presenta carattere distintivo qualora esso non sia composto né da segni di natura meramente descrittiva [lett. c)] né da segni appartenenti all'uso comune [lett. d)].
- 31 Tale tesi non può essere condivisa. Come giustamente osservato dall'Ufficio, gli impedimenti assoluti alla registrazione costituiti dalla mancanza di carattere distintivo nonché dalla natura meramente descrittiva e dall'appartenenza all'uso comune del segno considerato hanno ambiti di applicazione differenti e non sono interdipendenti tra loro, né si escludono gli uni con gli altri. Invero, dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 si evince che è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione enumerati sia applicabile perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario (sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI, BABY-DRY, Racc. pag. II-2383, punto 29, e 12 gennaio 2000, causa T-19/99, DVH/UAMI, COMPANYLINE, Racc. pag. II-1, punto 30). Inoltre, tali impedimenti —

ancorché ciascuno di essi possa da solo determinare il rifiuto di registrazione — possono anche essere cumulativamente adottati a motivo di tale rifiuto.

- 32 Sulla scorta di tali premesse, occorre verificare se il segno TRUSTEDLINK sia privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in relazione ai prodotti o servizi per i quali ne è stata richiesta la registrazione come marchio.
- 33 A questo proposito, occorre ricordare come, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, l'elemento determinante perché un segno che può essere riprodotto graficamente possa costituire un marchio comunitario consista nella sua idoneità a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa (v. sentenza BABY-DRY, citata, punto 20).
- 34 Il segno in questione risulta composto esclusivamente dai termini «trusted» e «link», entrambi appartenenti all'uso comune nei paesi anglofoni all'interno e all'esterno della Comunità.
- 35 Il termine «link» designa qualcosa che collega. Esso ha un'accezione specifica nel settore dell'informatica per quanto riguarda, in particolare, i collegamenti che uniscono i diversi server di dati su Internet. Poiché quest'ultimo e, più in particolare, il World Wide Web altro non sono se non una vasta rete di trasmissione elettronica di dati, basata sui collegamenti che uniscono server differenti o che conducono ad un'altra pagina del medesimo documento, la parola «link» deve essere considerata, in tale contesto, generica. Difatti, il termine «link» è uno dei pochi disponibili per designare la caratteristica tecnica essenziale di tale tecnologia della comunicazione. Per di più, tale specifico

significato è chiaro anche per le persone non anglofone, oltre che, con tutta evidenza, per gli specialisti del settore informatico.

- 36 Il segno TRUSTEDLINK ha dunque il significato di connessione affidabile ovvero di connessione sulla quale è possibile fare affidamento. Pertanto, la combinazione dei termini «trusted» e «link», scritti separatamente o in una sola parola, altro non è se non una descrizione della qualità auspicabile di una connessione, nel caso di specie l'affidabilità. Di conseguenza, il segno in questione si compone di due parole, delle quali una è generica e designa soltanto una caratteristica tecnica essenziale del commercio elettronico e l'altra indica una qualità auspicabile della stessa.
- 37 Il fatto di giustapporre tali parole, senza nessuna alterazione grafica o semantica, non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti e i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese. D'altra parte, la circostanza che il vocabolo TRUSTEDLINK non sia citato nei dizionari — né come un'unica parola né scritto in due parole — non può certo valere a cambiare tale valutazione (sentenza COMPANÝLINE, citata, punto 26).
- 38 Ne consegue che il segno TRUSTEDLINK è privo di carattere distintivo.
- 39 Occorre rilevare come la domanda proposta in subordine dalla ricorrente, intesa a sentir dichiarare il vocabolo TRUSTEDLINK conforme all'art. 7 del regolamento n. 40/94 per i prodotti e i servizi indicati nella domanda di registrazione come rientranti nelle classi 35, 38, 41 e 42, debba essere respinta per gli stessi motivi testé esposti. Infatti, la valutazione relativa alla sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione consistente nella mancanza di carattere distintivo deve condurre ad identico risultato, posto che tutti i prodotti e i servizi

per i quali viene richiesta la registrazione del marchio afferiscono al commercio elettronico.

40 Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo la quale l'Ufficio avrebbe registrato come marchi comunitari segni comprendenti la parola «link», è sufficiente constatare come la ricorrente non abbia dimostrato che si trattasse di segni o di situazioni paragonabili a quelli in questione nel presente caso. Inoltre, l'Ufficio ha fatto valere che si trattava di segni emblematici. Pertanto, neppure tale argomento della ricorrente può essere accolto.

41 Quanto all'assunto della ricorrente secondo la quale la registrazione del vocabolo TRUSTEDLINK come marchio negli Stati Uniti costituirebbe la prova del carattere distintivo di tale segno, occorre ricordare quanto statuito dal Tribunale con la sentenza 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI, Forma di un pane di sapone, Racc. pag. II-265, punti 60-63). In tale pronuncia, il Tribunale ha affermato che il marchio comunitario, a mente del primo 'considerando' del regolamento n. 40/94, ha lo scopo di consentire alle imprese «di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali» e che «le registrazioni effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri rappresentano quindi un elemento che, pur non essendo determinante, può soltanto essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario». Da tale sentenza risulta che una eventuale registrazione nazionale non vincola l'Ufficio. Pertanto, si deve ritenere che la commissione di ricorso non abbia commesso alcun errore di diritto nel considerarsi non vincolata dalla registrazione accordata negli Stati Uniti.

42 Ne consegue che la commissione di ricorso correttamente ha confermato la decisione secondo la quale, in base all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il vocabolo TRUSTEDLINK non può costituire un marchio comunitario.

43 Pertanto, il primo motivo deve essere respinto.

*Sul motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione*

Argomenti delle parti

- 44 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di avere violato l'obbligo di motivazione, per avere la detta commissione ommesso, da un lato, di giustificare la propria valutazione in relazione a tutte le classi di prodotti e di servizi per le quali è stata richiesta la registrazione e, dall'altro, di indicare gli Stati membri nei quali sussisterebbe la causa di impedimento relativa alla mancanza di carattere distintivo.
- 45 L'Ufficio sottolinea il fatto che la commissione di ricorso ha valutato il carattere distintivo del segno TRUSTEDLINK tenendo conto di tutte le classi di prodotti e di servizi indicate nella domanda di marchio comunitario.
- 46 Peraltro, l'Ufficio fa presente che l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che «il paragrafo 1 [di tale articolo] si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

Giudizio del Tribunale

- 47 In primo luogo, si evince dalla decisione della commissione di ricorso che i fatti e le considerazioni di ordine giuridico posti da quest'ultima a fondamento della decisione stessa per motivare l'accertata mancanza di carattere distintivo del segno TRUSTEDLINK valgono per tutte le classi di prodotti e di servizi per i quali la registrazione è stata richiesta.

- 48 In secondo luogo, occorre ricordare come, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, l'esistenza di cause di impedimento anche in una parte soltanto della Comunità sia sufficiente perché il n. 1 di tale articolo trovi applicazione. Nel caso di specie, la decisione impugnata si basa sul fatto che il termine TRUSTEDLINK non può essere tutelato nella zona linguistica anglofona.
- 49 Di conseguenza, anche il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione deve essere disatteso.
- 50 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto perché infondato.

### Sulle spese

- 51 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Vista la domanda dell'Ufficio in tal senso, la ricorrente, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.



Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Tiili

Moura Ramos

Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 ottobre 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi