

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

31 gennaio 2001 *

Nella causa T-193/99,

Wm. Wrigley Jr. Company, con sede in Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America),
rappresentata dall'avv. M. Kinkeldey, del foro di Monaco, Maximilianstraße 58,
Monaco (Germania),

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI), rappresentato dalle sig.re V. Melgar, caposervizio del dipartimento
giuridico, e S. Laitinen, membro dello stesso dipartimento, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. C. Gómez de la Cruz, membro
del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della prima
commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

* Lingua processuale: l'inglese.
Racc.

(marchi, disegni e modelli) del 16 giugno 1999 (pratica R 216/1998-1), relativa alla registrazione del vocabolo DOUBLEMINT come marchio comunitario,

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

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° settembre 1999,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale del 6 dicembre 1999,

in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti

- 1 Il 29 marzo 1996 la ricorrente ha presentato, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 011, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio verbale comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»).

- 2 Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il vocabolo DOUBLE-MINT.

- 3 I prodotti per i quali la registrazione è stata chiesta rientrano in particolare nelle classi 3, 5 e 30 dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, più in particolare:

«prodotti cosmetici, dentifrici, compresa la gomma da masticare per uso cosmetico» (classe 3),

«prodotti farmaceutici, veterinari e igienici, compresa la gomma da masticare per uso medico e la gomma da masticare con additivi medicinali» (classe 5),

«caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farina e preparati fatti di cereali, pane, biscotti, dolci, pasticceria e confetteria, caramelle, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, pepe, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio, confetteria e gomma da masticare senza additivi medicinali, confetteria compresa la gomma da masticare, gomma da masticare ricoperta di zucchero, gomma da masticare, confetteria non medicinale, cioccolato, zuccherini, caramelle» (classe 30).

- 4 Con decisione 13 ottobre 1998 l'esaminatore respingeva la domanda ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, in quanto il vocabolo richiesto era puramente descrittivo e rientrava quindi nell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 5 L'8 dicembre 1998 la ricorrente presentava un ricorso presso l'Ufficio ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione dell'esaminatore. Essa sosteneva che, considerato nel suo insieme, il vocabolo dev'essere concepito come la creazione di una parola nuova. Il consumatore non percepirebbe le parole «double» e «mint» nel senso che hanno ciascuna un solo significato, ma dovrebbe effettuare diverse operazioni mentali per pervenire alla comprensione finale del loro significato.
- 6 Il ricorso è stato respinto con decisione 16 giugno 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il vocabolo controverso, una combinazione di due parole inglesi senza aggiunta di

alcun elemento di fantasia o immaginario, fosse descrittivo di talune caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Esso non potrebbe quindi essere registrato come marchio comunitario.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'Ufficio alle spese.

8 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

9 All'udienza l'ufficio ha dichiarato, senza essere contraddetto dalla ricorrente su tale punto, che, in base alle sue ricerche, ciascuno dei prodotti cui si riferisce la

domanda di registrazione ed elencati sopra al punto 3 poteva contenere menta. La ricorrente ha dichiarato dal canto suo che la sua attività commerciale era attualmente incentrata sulle gomme da masticare. Tuttavia, la sua domanda di registrazione riguarderebbe tutti i prodotti menzionati a tale punto 3; infatti, la sua attività potrebbe costituire oggetto di una diversificazione verso prodotti diversi dalle gomme da masticare.

In diritto

- 10 A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere un unico motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

- 11 La ricorrente ritiene che il vocabolo DOUBLEMINT non rientri nella disposizione di cui trattasi. Quest'ultima comprende solo i marchi che sono composti «esclusivamente» da indicazioni di natura descrittiva. Essendo necessario uno sforzo mentale, anche minimo, per cogliere chiaramente un possibile significato del marchio, quest'ultimo ha un carattere suggestivo. Ora, l'espressione DOUBLEMINT contiene elementi inventivi.
- 12 Secondo la ricorrente, ingiustamente la commissione di ricorso ha sottolineato che DOUBLEMINT significa «menta due volte più del normale»; infatti, il consumatore non può sapere quale sia la «quantità normale di menta» dei prodotti di cui trattasi, dato che non esiste nessuna definizione al riguardo. Di conseguenza, non esiste alcun gusto che sia «due volte più forte del normale». L'espressione DOUBLEMINT fornisce quindi non la descrizione di una caratteristica definibile dei prodotti di cui trattasi, ma un'impressione molto

stravagante e diffusa circa la qualità di questi prodotti. Tali marchi sono i migliori poiché restano fissi nella mente dei consumatori.

- 13 In ogni caso, secondo la ricorrente, il vocabolo DOUBLEMINT dev'essere considerato nel suo insieme. Si tratterebbe di un'espressione poco corrente e di fantasia. Inoltre, il fatto che la parola DOUBLEMINT non figuri in alcun dizionario costituirebbe un indizio rilevante a favore del suo carattere inventivo e di fantasia.
- 14 L'Ufficio sottolinea che le indicazioni descrittive, ai sensi della disposizione di cui trattasi, non sono atte, per loro natura, a svolgere la funzione di un marchio. Se si tratta di neologismi, che non figurano in quanto tali nei dizionari, la prassi dell'Ufficio consiste nel riferirsi alla comprensione che ne ha un individuo medio. Nell'ipotesi di marchi verbali composti da diversi termini, occorrerebbe basarsi, in ogni caso di specie, sulla comprensione normale e spontanea di un individuo medio.
- 15 Per quanto riguarda il caso di specie, l'Ufficio fa presente che l'espressione composta DOUBLEMINT consiste in due termini comuni della lingua inglese. Un consumatore, che vede questa espressione su un pacchetto di gomme da masticare o in una pubblicità per gomme da masticare, ha l'impressione che il prodotto contenga una grande quantità di menta o che sia stato aggiunto un sapore di menta. Poiché il messaggio è limitato alla descrizione di caratteristiche immediate, il vocabolo non è registrabile.
- 16 L'Ufficio aggiunge che il fatto che l'espressione DOUBLEMINT ha due significati — cioè «menta due volte più del normale» e «con il sapore di due tipi di menta» — non conferisce al vocabolo controverso un carattere suggestivo, dato che ciascuno dei due significati è puramente descrittivo.

Giudizio del Tribunale

- 17 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 consiste nella sua idoneità a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa.
- 18 Ne consegue, in particolare, che gli impedimenti assoluti di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 possono essere valutati solo in rapporto ai prodotti per cui è chiesta la registrazione del segno (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/OHMI, BABY-DRY, Racc. pag. II-2383, punti 20 e 21).
- 19 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 — unica disposizione in causa nella presente fattispecie —, 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 altre caratteristiche [di quest'ultimo]».
- 20 Pertanto, il legislatore ha voluto — con riserva dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 — che segni del genere siano, per la loro natura puramente descrittiva, ritenuti inadatti a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa. Per contro, i segni o le indicazioni il cui significato supera il carattere esclusivamente descrittivo possono essere registrati come marchi comunitari.
- 21 Nella fattispecie, occorre ricordare che la commissione di ricorso constata, nella decisione impugnata, che il vocabolo DOUBLEMINT è una combinazione di due parole inglesi, cioè la parola «double» — che significa «composto di due membri, cose, strati, insieme» e «di almeno due volte la taglia, il valore, l'intensità

normali» — nonché la parola «mint» — che significa, in particolare, «tutte le varie piante aromatiche del genere *Menta* i cui fiori sono di colore lilla e che comprende la menta verde, la menta peperita ed altre erbe culinarie» e «una caramella o un cioccolato aromatizzato con un estratto di una tale pianta, in particolare la menta peperita». Secondo la commissione di ricorso, questo vocabolo indica immediatamente ai potenziali consumatori che i prodotti di cui trattasi comprendono «menta due volte più del normale» o che essi hanno il «sapore di due tipi di menta».

- 22 La commissione di ricorso non attribuisce alcuna pertinenza al fatto che sia l'espressione «double» sia l'espressione «mint» abbiano significati alternativi, poiché il consumatore, confrontato al vocabolo controverso, ritiene, secondo la commissione di ricorso, che il prodotto di cui trattasi contenga una «grande quantità di menta» o abbia «il sapore della menta». Essa conclude che il vocabolo di cui trattasi è puramente descrittivo e non può essere registrato come marchio comunitario.
- 23 Ingiustamente la commissione di ricorso ha ritenuto il vocabolo DOUBLEMINT esclusivamente descrittivo.
- 24 Innanzi tutto, utilizzato come termine elogiativo inteso a qualificare un dato prodotto, l'aggettivo «double» ha un carattere insolito rispetto a termini elogiativi più diretti e banali quali «much», «strong», «extra», «best» o «finest» (molto, forte, extra, migliore o più fine), tanto più che nella fattispecie questo aggettivo non fa alcuna allusione comparativa allo stato «semplice» dello stesso prodotto o di un prodotto concorrente.
- 25 Inoltre, la commissione di ricorso stessa ha constatato che il termine «double», combinato più in particolare con la parola «mint», ha due significati distinti per il potenziale consumatore: «menta due volte più del normale» o «con il sapore di due tipi di menta».

- 26 Ora, sulla base di questa constatazione, non è possibile dedurre dal solo vocabolo DOUBLEMINT se il prodotto di cui trattasi contenga il doppio di menta, ad esempio di menta peperita, o se abbia un sapore di due diversi tipi di menta, ad esempio menta peperita e menta verde.
- 27 Infine, per quanto riguarda la sola ipotesi di una combinazione di due tipi di menta, può avvenire inoltre che il sapore di menta verde o quello di un'altra erba culinaria sia molto più intenso di quello della menta peperita, benché il consumatore debba attendersi che un prodotto contenente due tipi di menta abbia un gusto molto distante da quello di un prodotto contenente il solo tipo di menta peperita in doppia quantità.
- 28 Sempre in relazione ad una combinazione di due tipi di menta, è importante ricordare infine che «mint» è un termine generico che comprende, secondo le constatazioni della commissione di ricorso, la menta verde, la menta peperita e altre erbe culinarie. Di conseguenza, vi sono diverse possibilità di combinare due tipi di menta e ciò, inoltre, con intensità di sapori variate per ogni combinazione.
- 29 Pertanto, i numerosi significati che comporta il vocabolo composto DOUBLEMINT — di cui ciascuna componente è una parola corrente della lingua inglese — s'impongono di per sé, quantomeno in maniera associativa o allusiva, per un consumatore medio di espressione inglese e privano così questo segno di qualsiasi funzione descrittiva, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, mentre, per un consumatore che non padroneggia sufficientemente la lingua inglese, il vocabolo controverso avrà, per sua natura, un significato vago e di fantasia.
- 30 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il vocabolo DOUBLEMINT, rapportato ai prodotti considerati dalla domanda di registrazione, ha un senso

equivoco e suggestivo che dà adito a interpretazioni diverse. La molteplicità delle combinazioni semantiche possibili esclude quindi che il consumatore ne recepisca una in particolare. Pertanto, il vocabolo controverso non consente al pubblico interessato di scoprire immediatamente e senza alcun'altra riflessione la descrizione di una caratteristica dei prodotti di cui trattasi.

- 31 Di conseguenza, questo vocabolo non può essere qualificato come esclusivamente descrittivo.
- 32 Ne deriva che la decisione impugnata dev'essere annullata.

Sulle spese

- 33 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 34 Nella fattispecie, l'Ufficio è risultato soccombente. Di conseguenza, in considerazione delle conclusioni della ricorrente, occorre condannarlo alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 giugno 1999 (pratica R 216/1998-1) è annullata.

- 2) Il convenuto è condannato alle spese.

Pirrung

Potocki

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung