

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

14 settembre 2004*

Nella causa T-183/03,

Applied Molecular Evolution Inc., con sede in San Diego, California (Stati Uniti),
rappresentata dall'avv. A. Deutsch, assistito dal sig. Weber-Quitau,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI), rappresentato dalla sig.ra H. Nokkanen e dal sig. A. Folliard-Monguiral, in
qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda
commissione di ricorso dell'UAMI 13 marzo 2003 (procedimento R 108/2002-2),
che conferma il rifiuto di registrazione del marchio denominativo APPLIED
MOLECULAR EVOLUTION,

* Lingua processuale : l'inglese.

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

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,
cancelliere : sig. I. Natsinas, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2003,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2003,

in seguito alla trattazione orale del 13 maggio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

- 1 Il 31 marzo 2000 la ricorrente, denominata in precedenza Ixsys Inc., ha presentato presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di un marchio comunitario a norma 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 chiesta la registrazione è costituito dal segno denominativo APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.

- 3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 42 ai sensi dell'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 alla descrizione seguente: «Attività di ricerca rivolte all'ingegneria molecolare di composti per prodotti terapeutici, diagnostici, agricoli, enzimi, prodotti chimici, prodotti nutrizionali, additivi alimentari ed uso industriale, comprese merci e prodotti chimici speciali».

- 4 Con decisione 28 novembre 2001, l'esaminatore ha respinto la domanda a norma dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 in quanto il marchio richiesto era descrittivo e privo di qualsiasi carattere distintivo.

- 5 Il 28 gennaio 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso presso l'UAMI contro la decisione dell'esaminatore, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.

- 6 Con decisione 13 marzo 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 24 marzo 2003, rettificata per quanto riguarda il nome della ricorrente dalla decisione 25 agosto 2003, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso in quanto il marchio richiesto era descrittivo e privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

- 7 Nel corso dell'udienza la ricorrente ha rinunciato al capo principale della propria domanda con cui chiedeva che si ordinasse all'UAMI di registrare il marchio richiesto.
- 8 La ricorrente chiede ormai che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
 - condannare l'UAMI alle spese.
- 9 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- 10 Il Tribunale rileva che nel corso dell'udienza la ricorrente ha rinunciato al suo primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata la designava erroneamente con il suo nome precedente. La ricorrente solleva ormai un unico motivo vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

- 11 In via preliminare occorre ricordare che, in forza dell'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile in materia di proprietà intellettuale in conformità dell'art. 130, n. 1, e dell'art. 132, n. 1, di tale regolamento, l'atto introduttivo del giudizio deve indicare l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo una giurisprudenza consolidata, se il testo del ricorso può essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti non può ovviare alla mancanza di elementi essenziali nell'argomentazione giuridica che, in forza delle disposizioni summenzionate, devono essere contenuti nell'istanza stessa (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, *Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione*, Racc. pag. II-931, punto 39, e la giurisprudenza citata). Pertanto, il rinvio complessivo effettuato nel ricorso agli atti depositati dalla ricorrente dinanzi all'UAMI dev'essere respinto.
- 12 Il Tribunale rileva preliminarmente che la decisione impugnata è fondata indifferentemente sulla mancanza di carattere distintivo e sul carattere descrittivo del marchio richiesto. All'udienza l'UAMI ha precisato che la decisione impugnata doveva essere intesa come fondata essenzialmente sul carattere descrittivo del marchio richiesto. Nel caso di specie appare effettivamente opportuno esaminare anzitutto se la commissione di ricorso abbia correttamente applicato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 13 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». Inoltre l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 stabilisce che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

- 14 I segni e le indicazioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto od un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione (sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/ UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 39). Pertanto la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata, da un lato, solamente in relazione ai prodotti o ai servizi interessati e, dall'altro, in relazione alla comprensione da parte del pubblico destinatario.
- 15 Nel caso di specie, per quanto riguarda il pubblico destinatario, la commissione di ricorso ha implicitamente considerato che esso fosse composto di specialisti nel campo dell'ingegneria proteica («the relevant specialist consumer in the field of protein engineering», punto 13 della decisione impugnata). Con il suo primo motivo, enunciato nel ricorso e chiarito all'udienza, la ricorrente afferma che il pubblico destinatario dev'essere definito in modo più ampio e comprendere anche, in piccola parte, persone meno specializzate di quelle individuate dalla commissione di ricorso, in particolare operatori economici.
- 16 Il Tribunale considera che il pubblico destinatario è stato correttamente individuato nella decisione impugnata. In ogni caso, la presa in considerazione di un pubblico meno specializzato di quello considerato nella decisione impugnata non cambierebbe le conseguenze collegate alla definizione del pubblico destinatario nel caso di specie, cioè che si tratta di consumatori accorti, particolarmente informati ed attenti. Infatti la destinazione dei servizi indicati implica almeno che tale pubblico meno specializzato sia a conoscenza delle possibilità di modificazione molecolare e dei loro vantaggi, anche industriali. Quindi non può essere considerato come un consumatore medio.
- 17 Il Tribunale ritiene che non vi sia necessità di pronunciarsi sulla questione se l'insieme del pubblico destinatario padroneggi la lingua inglese per obblighi professionali. In ogni caso, in conformità dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, è sufficiente constatare che, poiché il segno denominativo in esame corrisponde alla lingua inglese, il pubblico destinatario è quello dei consumatori avveduti di lingua inglese.

- 18 Per quanto riguarda il carattere descrittivo del segno denominativo in esame, la commissione di ricorso ha rilevato, da un lato, che i termini «molecular evolution» (evoluzione molecolare) si riferiscono al campo del materiale genetico, comprendente lo studio delle proteine, dell'acido desossiribonucleico (DNA) e delle loro modificazioni a fini commerciali (punto 9 della decisione impugnata) e, dall'altro, che l'aggiunta del termine «applied» (applicata) corrispondeva allo scopo dei servizi in esame, cioè l'impiego dei composti ottenuti in diversi prodotti (punto 11 della decisione impugnata).
- 19 Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che il termine «evolution» (evoluzione) ha molteplici significati e, in particolare, che tale termine implica una trasformazione graduale e aleatoria e non l'ottimizzazione diretta e controllata delle molecole oggetto dei servizi indicati. Esso avrebbe quindi un significato contrario rispetto ai servizi indicati.
- 20 Anzitutto il Tribunale rileva che la commissione di ricorso non si è fondata sul significato del solo termine «evolution», ma gli ha attribuito un significato particolare in combinazione con l'aggettivo «molecular» (molecolare). In ogni caso, da un lato, il termine «evolution» è appropriato per designare una modificazione parziale, volontaria ed immediata di un elemento acquisito. In particolare, il pubblico destinatario, ben informato, non dubiterà del fatto che si tratta di un'evoluzione volontariamente prodotta in talune molecole. D'altro lato, anche ammettendo che il termine «evolution» possa avere molteplici significati, come afferma la ricorrente, occorre ricordare che, in forza dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, un segno denominativo dev'essere escluso dalla registrazione qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 32).
- 21 Con il suo terzo motivo la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver ammesso il carattere descrittivo dei termini «molecular evolution» (evoluzione molecolare) nel campo dell'alterazione del materiale genetico, da un lato, senza provare tale affermazione e, dall'altro, trascurando il fatto che i servizi indicati coprono un ambito molto più vasto.

- 22 Il Tribunale osserva preliminarmente che il motivo della ricorrente è fondato su una lettura parziale della decisione impugnata. Infatti, la commissione di ricorso non ha tradotti i termini «molecular evolution» solo con quelli di alterazione del materiale genetico, ma ha anche fatto riferimento ad un «certo numero di attività relative» al materiale genetico, compresi i «processi di miglioramento artificiale delle funzioni delle proteine a scopo commerciale» (punto 9 della decisione impugnata). Il significato dei termini «molecular evolution» accolto nella decisione impugnata è quindi più ampio di quello affermato dalla ricorrente.
- 23 Per quanto riguarda la prova della fondatezza del significato attribuito dalla commissione di ricorso, è importante sottolineare che quest'ultima ha la possibilità di fornire essa stessa una definizione di taluni termini, senza essere tenuta a fondarsi su documenti precisi, sempreché tale definizione possa considerarsi come comunemente accolta. Nel caso di specie, tale definizione, benché contestata dalla ricorrente, era sufficientemente comune per non dover essere provata nella decisione impugnata. Infatti l'UAMI, nel suo controricorso, ha potuto agevolmente confermare tale definizione semplicemente attraverso un dizionario e un'enciclopedia. Di conseguenza, il pubblico destinatario, particolarmente informato, sarà facilmente in grado di associare, in particolare, i termini «molecular evolution» e il settore riguardante il materiale genetico. In forza della giurisprudenza esposta supra al punto 20, la circostanza che tali termini possano avere un altro significato non elimina il loro carattere descrittivo dei servizi indicati.
- 24 A questo proposito la ricorrente non può contestare alla commissione di ricorso di essersi basata sulle informazioni raccolte sul sito Internet della ricorrente per valutare il carattere descrittivo del segno denominativo in esame rispetto ai servizi indicati. Infatti la commissione di ricorso non si è basata su tali informazioni per valutare la percezione del segno denominativo da parte del pubblico destinatario, ma per rispondere all'argomento della ricorrente secondo cui l'esaminatore non aveva correttamente inteso la natura dei servizi indicati nella domanda di marchio. In ogni caso, dal momento che la natura di tali servizi risulta in modo sufficientemente chiaro dalla stessa domanda di marchio, la conferma della natura dei servizi indicati attraverso altre informazioni non può essere contestata alla ricorrente.

- 25 Infine, poiché la definizione dei termini «molecular evolution» copre almeno in parte i servizi indicati, come risulta dai motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, tale senso descrittivo è sufficiente a fondare il rifiuto di registrazione del marchio richiesto. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, quando la registrazione del marchio è richiesta per un'intera categoria, senza operare distinzioni tra i diversi prodotti o servizi che la compongono, la commissione di ricorso può procedere all'esame complessivo del carattere descrittivo del segno che costituisce il marchio rispetto all'intera categoria dei prodotti o servizi indicati nella domanda di marchio [per quanto riguarda i servizi, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-358/00, DaimlerChrysler/UAMI (TRUCKCARD), Racc. pag. II-1993, punti 34, 37 e 44; per quanto riguarda i prodotti, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 46]. Inoltre, nella fattispecie, la definizione complessiva dei servizi indicati nella domanda di marchio rendeva impossibile, per la commissione di ricorso, distinguere i servizi indicati a seconda che riguardassero direttamente o meno l'alterazione del materiale genetico. La circostanza che taluni tra i servizi indicati possano riguardare attività che non presuppongono un'alterazione genetica non può determinare la registrazione del marchio richiesto per tutti i servizi indicati, nonostante il fatto che il segno in esame descriva direttamente taluni altri servizi indicati. Tale registrazione sarebbe contraria all'impedimento assoluto alla registrazione previsto all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 26 Con il suo ultimo motivo, la ricorrente afferma che, nella valutazione complessiva del segno denominativo in esame, il termine «applied» (applicato) rende ancor meno evidente il senso generale di tale segno.
- 27 Il Tribunale valuta che tale motivo dev'essere respinto. Infatti, la commissione di ricorso ha giustamente rilevato che tale termine significava messo in pratica o riferito ad un'applicazione pratica (punto 10 della decisione impugnata). Nel mondo scientifico o industriale, un simile aggettivo descrive l'aspirazione secondo la quale ricerche teoriche possono trovare applicazione nella pratica. Di conseguenza tale aggettivo rafforza ulteriormente il carattere descrittivo del segno denominativo in esame precisando la finalità, in particolare industriale e commerciale, dei servizi relativi all'ingegneria molecolare.

28 Poiché il segno denominativo in esame è costituito, nel suo complesso, da una combinazione di termini realizzata nel rispetto della sintassi della lingua inglese, l'associazione di tali termini non è in grado di ridurre il loro carattere descrittivo rispetto ai servizi indicati. Al contrario, la loro associazione rafforza il significato di ciascuno di tali termini. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che il segno denominativo APPLIED MOLECULAR EVOLUTION è descrittivo dei servizi indicati nella domanda di marchio, cioè l'ingegneria molecolare di composti per il loro impiego in diversi prodotti.

29 Dal momento che è sufficiente che ricorra uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario, non occorre chiedersi se, come ha giudicato la commissione di ricorso e come contesta la ricorrente, il marchio in esame sia anche sprovvisto di qualsiasi carattere distintivo.

30 Alla luce di tutto quanto precede il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

31 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese conformemente alle conclusioni dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**

- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Pirrung

Meij

Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 settembre 2004.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. Pirrung