

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

26 ottobre 2000 *

Nella causa T-360/99,

Community Concepts AG, subentrata alla Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), con gli avv.ti F. Bahr e F. Cordt-Terzi, del foro di Monaco di Baviera, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. N. Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai signori A. von Mühlendahl, vicepresidente incaricato degli affari giuridici, D. Schennen, caposervizio presso il dipartimento affari giuridici, e E. Joly, amministratore presso il medesimo dipartimento, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 15 ottobre 1999 (pratica R 204/1999-3) 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 Investorworld 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 24 dicembre 1999,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2000,

in seguito alla trattazione orale del 5 luglio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

- 1 In data 8 settembre 1998 la Direkt Anlage Bank AG 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 marchio del quale è stata richiesta la registrazione è costituito dal vocabolo «Investorworld».
- 3 I servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio suddetto e che costituiscono l'oggetto del presente ricorso rientrano nella classe 36 «assicurazioni, affari finanziari, affari monetari e affari immobiliari», 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. La registrazione come marchio del vocabolo Investorworld è stata del pari richiesta per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 38 e 41 di cui al predetto accordo.
- 4 Con decisione 22 febbraio 1999, notificata il 23 febbraio successivo, l'esaminatore incaricato respingeva la domanda in questione in conformità 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, con la motivazione secondo cui il vocabolo «Investorworld» era privo di carattere distintivo.

- 5 Il 23 aprile 1999 la richiedente presentava all'Ufficio, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso amministrativo contro la decisione dell'esaminatore. Il ricorso veniva deferito alle commissioni di ricorso.
- 6 Con lettera 3 settembre 1999 la Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, alla quale è poi subentrata la ricorrente, presentava all'Ufficio domanda di registrazione dell'avvenuto trasferimento a suo favore della domanda di marchio comunitario in questione.
- 7 Il ricorso veniva respinto con decisione della terza commissione di ricorso in data 15 ottobre 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte relativa alla domanda di registrazione per i servizi della classe 36 di cui all'accordo di Nizza. La decisione 22 febbraio 1999 dell'esaminatore veniva annullata nella parte relativa ai prodotti e ai servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 38 e 41 di cui al detto accordo.
- 8 Nella decisione impugnata si afferma che il vocabolo «Investorworld», in relazione ai servizi della classe 36, è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e presenta carattere meramente descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento. La parola inglese «investor» dovrebbe essere intesa nel senso di «investitore, finanziatore, sottoscrittore di capitale», mentre la parola «world» in quello di «mondo, terra, universo» ed anche nel senso figurato di «esseri umani, gente». In tale senso figurato, la parola «mondo» verrebbe utilizzata, ad esempio, nelle espressioni «mondo degli affari», «mondo della moda», «mondo commerciale» e «mondo scientifico». La combinazione delle parole «investor» e «world» fornirebbe pertanto, quanto meno nella zona linguistica anglofona della Comunità europea, una indicazione chiara, non equivoca e immediatamente percepibile circa la natura e la destinazione dei servizi della classe 36 designati nella domanda, nel senso di un «mondo dell'investitore, mondo al quale l'investitore si rivolge, mondo degli investitori». Di conseguenza, il vocabolo Investorworld sarebbe sprovvisto di qualsiasi elemento aggiuntivo di fantasia e, quindi, di qualsiasi carattere distintivo.

- 9 La decisione impugnata veniva notificata il 25 ottobre 1999.
- 10 L'avvenuto trasferimento della domanda di marchio comunitario controversa a favore della ricorrente veniva registrato dall'Ufficio in data 4 gennaio 2000.

Conclusioni delle parti

- 11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui respinge il ricorso proposto dinanzi all'Ufficio;
 - condannare il convenuto alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 12 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.

Sulle conclusioni intese all'annullamento

- 13 In sostanza, la ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso, relativi, il primo, alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, il secondo, alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento.
- 14 Per quanto riguarda il secondo motivo, l'Ufficio ne riconosce la fondatezza. Tuttavia, ritiene che il presente ricorso debba essere respinto, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la mancanza di carattere distintivo del vocabolo «Investorworld» osterebbe comunque alla registrazione dello stesso come marchio.

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

Argomenti delle parti

- 15 La ricorrente fa rilevare come il vocabolo Investorworld sia contrario alle regole grammaticali della lingua inglese e non venga utilizzato né nell'inglese parlato né in quello scritto. Pertanto, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, esso non sarebbe comparabile con alcuna espressione del tipo «mondo degli affari», «mondo della moda» o «mondo scientifico». Infatti, osserva la ricorrente, il vocabolo in questione non è «investment world» o «investor's world», come sarebbe linguisticamente corretto, bensì «Investorworld». Tale vocabolo, essendo grammaticalmente errato, avrebbe carattere distintivo.

- 16 Inoltre, l'improprietà di linguaggio che caratterizzerebbe il detto vocabolo corrisponderebbe alla volontà di effettuare un duplice riferimento alle persone. A questo proposito, la ricorrente evidenzia di aver posto esageratamente l'accento sul collegamento con le persone, da un lato, mediante la scelta della parola «investor» (investitore) al posto del termine «investment» (investimento) e, dall'altro, mediante l'aggiunta della parola «world».
- 17 La ricorrente conclude affermando che il vocabolo Investorworld è, in una certa misura, di fantasia e presenta dunque carattere distintivo. Di conseguenza, l'impedimento assoluto alla registrazione enunciato dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, relativo all'ipotesi in cui il segno depositato sia del tutto privo di un tale carattere distintivo, non sussisterebbe in relazione alla domanda di registrazione in questione.
- 18 L'Ufficio riconosce che un carattere distintivo minimo è sufficiente perché un vocabolo possa essere registrato come marchio, ma sostiene che il vocabolo in questione non possiede tale carattere. L'assenza di una «s» seguita dall'apostrofo, quale invece dovrebbe figurare nell'espressione «Investor's World», non sarebbe sufficiente a conferire al vocabolo Investorworld un carattere distintivo. Secondo l'Ufficio, si tratta di una variante ortografica appena percettibile. A questo proposito, l'Ufficio fa osservare come sia sua prassi costante rifiutare la registrazione di un segno composto unicamente di due parole giustapposte, nessuna delle quali possa di per sé fruire di tutela e che debbano essere scritte separatamente in applicazione di regole grammaticali.
- 19 L'Ufficio ritiene che il vocabolo Investorworld possa essere interpretato, in senso figurato, nel senso di «mondo degli investitori», indicando così che i servizi designati da tale termine si riferiscono a tutto ciò che è suscettibile di rivestire un qualche interesse per gli investitori. Di conseguenza, tale vocabolo sarebbe privo di carattere distintivo, in quanto non consentirebbe di individuare l'impresa alla quale è riconducibile l'offerta di servizi. Infatti, un segno avrebbe carattere distintivo qualora fosse idoneo a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Sotto tale profilo, l'Ufficio precisa come sia sua prassi costante rifiutare la registrazione di qualsiasi vocabolo che contenga la parola «world», da un lato, e, dall'altro, un termine che descriva l'oggetto ovvero il pubblico al quale il prodotto o il servizio è destinato, come nel caso dei vocaboli «World of music» per i dischi o «The world of wine» per i prodotti vinicoli.

Giudizio del Tribunale

- 20 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 (sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI, BABY-DRY, Racc. pag. II-2383, punto 20, e 12 gennaio 2000, causa T-19/99, DKV/UAMI, COMPANYLINE, Racc. pag. II-1, punto 23).
- 21 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Tale carattere distintivo deve essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno (sentenza COMPANYLINE, citata, punto 24).
- 22 Nel caso di specie, il segno risulta composto esclusivamente dai termini «investor» e «world», entrambi appartenenti all'uso comune nei paesi anglofoni. Il termine «investor» lascia capire che i servizi designati sono destinati agli investitori e rientrano nella classe 36 (v. sopra, punto 3). Il fatto di giustapporre tale termine alla parola «world» non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese (citare sentenze BABY-DRY, punto 27, e COMPANYLINE, punto 26). In effetti, il segno in questione, così composto, non fa che rinviare al «mondo dell'investitore», con ciò significando — come esattamente rileva l'Ufficio — che i servizi in oggetto si riferiscono a tutto quanto possa rivestire un qualche interesse per l'investitore.
- 23 La circostanza che il vocabolo Investorworld non sia grammaticalmente corretto e dunque non esista nella lingua inglese non modifica in alcun modo la valutazione di cui sopra (sentenza COMPANYLINE, citata, punto 26).

- 24 Pertanto, il segno Investorworld è privo di carattere distintivo in relazione ai servizi rientranti nella classe 36 dell'accordo di Nizza.
- 25 Ne consegue che la commissione di ricorso correttamente ha deciso che, a norma dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il vocabolo Investorworld non è idoneo a costituire un marchio comunitario per tali servizi.
- 26 Come risulta dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione enumerati sia applicabile perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario (v. le citate sentenze BABY-DRY, punto 29, e COMPANYLINE, punto 30). Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Sulle spese

- 27 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, 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