Causa T-173/00

KWS Saat AG

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 —
Colore (tonalità arancio) — Impedimento assoluto alla registrazione —
Carattere distintivo — Motivazione»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 9 ottobre 2002 II-3847

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Procedimento di registrazione — Revoca, limitazione e modifica della domanda di marchio — Domanda di limitazione dell'elenco dei prodotti o servizi — Modalità — Domanda presentata oralmente dinanzi al Tribunale — Domanda che non soddisfa queste modalità e che equivale alla modifica dell'oggetto della controversia*

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 44; regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 13]

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Segni atti a costituire un marchio — Colori o combinazioni di colori — Presupposto — Carattere distintivo*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Segni costituiti da colori o combinazioni di colori — Carattere distintivo — Criteri di valutazione*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
4. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Tonalità di colore arancio HKS7*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
5. *Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni — Obiettivo*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

1. Dalle disposizioni dell'art. 44 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, e dalla regola 13 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del primo regolamento, relative alla facoltà per il richiedente un marchio comunitario di limitare l'elenco dei prodotti e servizi designati nella sua domanda, risulta che una tale limitazione dev'essere realizzata seguendo certe particolari modalità. Poiché una domanda presentata oralmente in udienza dinanzi al Tribunale dal ricorrente non corrisponde a tali modalità, essa non può essere considerata un'istanza di modifica ai sensi delle citate disposizioni. Ammettere una tale domanda equivarrebbe, inoltre, a modificare l'oggetto della lite in corso di causa, violando così il principio del contraddittorio.

Peraltro, ciò non esclude una parziale rinuncia agli atti del ricorrente.

(v. punti 11-13)

2. I colori o le combinazioni di colori, in quanto tali, sono idonei a costituire marchi comunitari, ai sensi del regolamento n. 40/94, a condizione che siano adatti a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Tuttavia, l'idoneità generale di una categoria di segni a costituire un mar-

chio non implica che i segni appartenenti a tale categoria posseggano necessariamente, in relazione ad un dato prodotto o servizio, carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del citato regolamento.

D'altronde, nei limiti in cui il pubblico interessato percepisce il segno come indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio, il fatto che tale segno svolga svariate funzioni simultanee oltre quella indicativa dell'origine commerciale, in particolare una funzione tecnica o decorativa, non incide sul suo carattere distintivo.

(v. punti 25-26)

(v. punti 29-30)

3. Se è vero che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, ai sensi del quale sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo», non fa distinzione tra i segni di natura diversa, la percezione del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore o da una combinazione di colori, in quanto tali, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che esso indica. Infatti, se il pubblico ha l'abitudine di percepire immediatamente marchi denominativi o figurativi come segni di identificazione dell'origine commerciale del prodotto, lo stesso non vale necessariamente allorché il segno si confonde con l'aspetto esteriore del prodotto, o qualora il segno sia costituito soltanto da un colore o da colori utilizzati per annunciare i servizi.
4. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Per quanto riguarda, a questo riguardo, la registrazione richiesta per prodotti agricoli, orticoli e forestali della tonalità di colore arancio, tarata con il riferimento HKS7, quest'ultima non è distintiva. Infatti, l'utilizzo dei colori, ivi compresa la tonalità di arancio richiesta o tonalità molto affini, non è raro per questi prodotti, in particolare per quanto riguarda le sementi. Pertanto, il segno domandato non consentirà al pubblico interessato di distinguere in maniera immediata e certa i prodotti dell'impresa di cui trattasi da quelli di altre imprese, colorati con altre tonalità di arancio.

Il segno richiesto non è distintivo neppure per gli impianti per la preparazione di sementi. Infatti, essendo l'arancio abituale per questi prodotti, esso non consentirà al pubblico pertinente di distinguere in maniera immediata e certa gli impianti dell'impresa di cui trattasi dalle macchine colorate con tonalità di arancio simili, aventi un'altra origine commerciale, sicché il pubblico interessato percepirà piuttosto il colore in parola come un semplice elemento di finitura dei prodotti di cui trattasi.

sato può distinguere l'uso di un colore corrispondente a un semplice elemento decorativo dal suo utilizzo in quanto indicatore dell'origine commerciale del servizio. Dall'altra, ove non si dimostri che tale colore adempie altre funzioni più immediate, esso può essere facilmente e immediatamente memorizzato dal pubblico pertinente in quanto segno distintivo per i servizi designati.

(v. punti 33, 40, 42, 44, 46)

Invece, quanto alla registrazione richiesta per la consulenza tecnica ed economica in materia di vivaismo, in particolare nel settore delle sementi, il segno costituito dalla tonalità arancio in quanto tale è in grado di consentire al pubblico interessato di distinguere i servizi di cui trattasi da quelli aventi un'origine commerciale diversa, quando si troverà ad effettuare la propria scelta al momento di un acquisto successivo. Da una parte, infatti, poiché in cui un colore non si applica al servizio stesso, che è per sua natura incolore, e non gli conferisce alcun valore sostanziale, il pubblico interes-

5. La motivazione delle decisioni dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), il cui obbligo è sancito dall'art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, deve consentire di far conoscere, se del caso, le ragioni del rigetto della domanda di registrazione e di contestare efficacemente la decisione controversa.

(v. punti 54-55)