

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

12 giugno 2007 *

Nel procedimento T-190/05,

The Sherwin-Williams Company, con sede in Cleveland, Ohio (Stati Uniti),
rappresentata dagli avv.ti E. Armino Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI), rappresentato dal sig. Ó. Mondéjar, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 22 febbraio 2005 (procedimento R 755/2004-2), relativo alla registrazione del segno TWIST & POUR come marchio comunitario,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

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

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 maggio 2005,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 agosto 2005,

in seguito all'udienza del 18 gennaio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- ¹ Il 25 febbraio 2003, la ricorrente presentava domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi 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 si chiedeva la registrazione è il segno denominativo TWIST & POUR.

- 3 I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nella classe 21 ai sensi dell'Accordo di Nizza 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 seguente descrizione: «Contenitori portatili di plastica venduti come elementi costitutivi di un dispositivo di conservazione e di applicazione di vernice liquida».

- 4 Con lettera 10 marzo 2004, l'esaminatore informava la ricorrente che il marchio richiesto non era idoneo alla registrazione, in quanto non soddisfaceva i requisiti previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e sottolineava, in particolare, che tale marchio non sarebbe stato percepito come indicatore d'origine. L'esaminatore invitava quindi la ricorrente a presentare osservazioni entro un termine di due mesi.

- 5 Con lettera 10 maggio 2004, la ricorrente rispondeva, sostanzialmente, che il marchio richiesto era sufficientemente originale ai fini della registrazione e per adempiere la funzione del marchio, che esso doveva essere considerato nel suo insieme, e che diversi altri marchi in cui figurava il termine «twist» erano stati precedentemente registrati dall'UAMI.

- 6 Con decisione 23 giugno 2004, l'esaminatore respingeva tale domanda per il motivo che il marchio comunitario richiesto urtava contro l'impedimento alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dal momento che, in primo luogo, esso era composto da due verbi inglesi che si limitavano ad informare i consumatori in ordine alle caratteristiche dei prodotti controversi; in secondo luogo, il messaggio trasmesso era semplice, chiaro e diretto; in terzo luogo, il monopolio

dell'uso di termini correnti o di adattamenti di tali termini descrittivi dei prodotti non poteva essere concesso ad una sola impresa e, in quarto luogo, gli altri marchi fatti valere dalla ricorrente non erano comparabili con il marchio oggetto del presente ricorso.

- 7 Il 30 agosto 2004, la ricorrente presentava ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell'esaminatore.

- 8 Con decisione 22 febbraio 2005 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata il 28 febbraio successivo, la seconda commissione di ricorso riteneva, sostanzialmente, che il messaggio trasmesso dal marchio richiesto fosse semplice, chiaro e diretto, nel senso che il segno denominativo TWIST & POUR informava semplicemente i consumatori del fatto che, per estrarre la vernice dal contenitore, dovevano limitarsi a girare il coperchio e versare il contenuto. Ciò premesso, ritenendo il segno denominativo TWIST & POUR descrittivo dei prodotti per i quali si chiedeva la registrazione, la commissione di ricorso respingeva il ricorso precisando, del pari, che l'argomento della ricorrente secondo cui l'esaminatore avrebbe tenuto conto degli elementi pertinenti nel contesto dell'art. 7, n. 1, lett. c), e non dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non era fondato, dal momento che esisteva un'interferenza tra le due dette disposizioni. La commissione di ricorso rilevava peraltro che, conformemente alla giurisprudenza della Corte e, in particolare, alla sentenza 12 febbraio 2004, causa C-265/00, Campina Melkunie (Racc. pag. I-1699), l'esaminatore poteva legittimamente ritenere che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in quanto era descrittivo di talune caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. La commissione di ricorso riteneva di scarsa importanza la circostanza che l'esaminatore non aveva espressamente menzionato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento stesso e non aveva espressamente fondato la propria decisione su tale disposizione, dal momento che la ricorrente era stata perfettamente informata in ordine alla natura dell'obiezione ed aveva avuto la possibilità di far valere i propri argomenti quanto all'asserito carattere distintivo del marchio richiesto. Con riguardo alla mancanza di coerenza dell'UAMI in ragione della registrazione di marchi simili, la commissione di ricorso ricordava che esistevano procedimenti di annullamento per registrazioni erroneamente concesse e che era importante la coerenza della propria decisione.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

10 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

11 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

- 12 La ricorrente ricorda che, come emerge dalla giurisprudenza, l'impedimento previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 riguarda i segni inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, come i marchi comunemente utilizzati per l'immissione in commercio dei prodotti o dei servizi designati dal marchio, o quelli che sono soltanto idonei ad esserlo [sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/UAMI (Mehr für Ihr Geld), Racc. pag. II-1915, punti 24 e 33]. La valutazione del carattere distintivo del marchio, secondo tale giurisprudenza, può essere effettuata, da un lato, riguardo ai prodotti o ai servizi per i quali viene chiesta la registrazione e, dall'altro, riguardo alla percezione che di esso abbia il pubblico pertinente (sentenza Mehr für Ihr Geld, cit., punto 26).
- 13 Nel caso di specie, dal momento che i prodotti interessati sono recipienti che contengono vernice liquida e sono destinati a tutti i consumatori, il pubblico pertinente sarebbe costituito dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Peraltro, dal momento che il segno denominativo è costituito da due termini inglesi, il pubblico pertinente sarebbe quello anglofono [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punti 30 e 31].
- 14 La ricorrente ricorda, del pari, la giurisprudenza secondo cui, da un canto, i singoli impedimenti alla registrazione sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato, sicché vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi (sentenza della Corte 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317). D'altro canto, dal momento che il segno è costituito da un marchio complesso composto di due termini, la valutazione del suo carattere

distintivo dev'essere effettuata sulla base dell'esame del marchio stesso nel suo insieme [sentenza del Tribunale 2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.1/UAMI (SAT.2), Racc. pag. II-2839].

- 15 Il segno denominativo TWIST & POUR, secondo la ricorrente, sarebbe distintivo, sicché la soluzione proposta dalla commissione di ricorso, che si basa sulla pretesa inidoneità del detto segno ad adempiere una funzione distintiva, sarebbe insufficiente, infondata ed approssimativa.
- 16 La ricorrente rileva, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha dato per certa la mancanza di carattere distintivo del marchio richiesto in base all'asserito carattere descrittivo del segno, dal momento che essa ha affermato, al punto 11 della decisione impugnata, che il segno denominativo TWIST & POUR si limiterebbe ad informare i consumatori del fatto che, per estrarre la vernice dal contenitore, essi avrebbero dovuto semplicemente girare il coperchio e versare il contenuto. Tale idea sarebbe ripresa, d'altronde, al punto 12 della stessa decisione, in cui sarebbe precisato che il marchio richiesto trasmetterebbe informazioni relative alle modalità di impiego del prodotto.
- 17 Orbene, tale criterio sarebbe pertinente nel contesto dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, ma non in quello della lett. b) della medesima disposizione. La commissione di ricorso sarebbe dunque incorsa in un errore di diritto da cui sarebbe viziata la decisione impugnata, il che sarebbe stato affermato dalla Corte anche nel contesto delle sentenze SAT.1/UAMI, citata supra al punto 14, e 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P, UAMI/Erpo Möbelwerk (Racc. pag. I-10031).
- 18 In secondo luogo, sarebbe inesatto sostenere che il marchio comunitario richiesto indichi una caratteristica del bene interessato, di modo che esso dovrebbe essere ritenuto descrittivo. Dovrebbe, infatti, operarsi un distinguo tra i marchi descrittivi e quelli meramente allusivi o suggestivi. Il Tribunale avrebbe d'altronde affermato che, se è pur vero che le indicazioni descrittive non possono trovare tutela come

marchio, ciò non vale per le indicazioni o i segni allusivi o suggestivi [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action), Racc. pag. II-379, e 9 ottobre 2002, causa T-360/00, Dart Industries/UAMI (UltraPlus), Racc. pag. II-3867].

- 19 Secondo la ricorrente, non sussiste un punto preciso oltre il quale un vocabolo passi bruscamente da una categoria all'altra, ma piuttosto una scala che oscilla tra due poli — dai segni non descrittivi, di cui è possibile la registrazione, ai segni meramente descrittivi, la cui registrazione è impossibile — sulla quale segni e caratteri descrittivi, suggestivi e allusivi variano ovvero si collocano in funzione delle loro caratteristiche intrinseche. A priori, la valutazione del carattere distintivo dipenderebbe parzialmente dalla valutazione soggettiva dell'esaminatore e, nel contesto del riesame, della commissione di ricorso.
- 20 Tuttavia, l'avvocato generale Jacobs, ai paragrafi 62-64 delle conclusioni relative alla sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley (Racc. pagg. I-12447, I-12449), avrebbe menzionato adeguati criteri oggettivi che consentono di distinguere i marchi descrittivi rispetto a quelli meramente evocativi.
- 21 Secondo la ricorrente, se tali criteri fossero applicati al segno denominativo TWIST & POUR, si rileverebbe che detto marchio si distanzia dal polo della scala sul quale si collocano i segni descrittivi.
- 22 In primo luogo, il segno denominativo TWIST & POUR consisterebbe nella combinazione di due verbi che, individualmente o congiuntamente presi, non descriverebbero né i prodotti designati né alcuna delle loro caratteristiche. I due verbi, infatti, si riferirebbero ad azioni che non sarebbero obiettivamente riferibili a contenitori di vernice in plastica.

- 23 In secondo luogo, il pubblico interessato non percepirebbe il segno denominativo TWIST & POUR in modo immediato, diretto e senza ulteriore riflessione, come l'indicazione di una caratteristica dei prodotti che esso designerebbe. Secondo la ricorrente, il consumatore interessato, osservando il segno, non lo assocerebbe automaticamente a contenitori di vernice in plastica.
- 24 Infine, il segno denominativo TWIST & POUR non qualificherebbe nemmeno una caratteristica essenziale o dominante del prodotto suscettibile di assumere, all'atto della scelta del prodotto da parte dei consumatori di beni di tal genere, particolare importanza rispetto ai prodotti proposti dalla concorrenza. Il riferimento al modo di aprire il prodotto, evocato dal marchio richiesto, non apporterebbe alcun valore sostanziale al prodotto designato dal marchio stesso.
- 25 Contrariamente a quanto sembra emergere dal punto 12 della decisione impugnata, la ricorrente precisa di non rivendicare il segno EASY-TO-OPEN o EASY-TO-POUR, ma il marchio TWIST & POUR. Ne conseguirebbe che l'argomento in forza del quale i consumatori anglofoni interpreterebbero tale marchio come un messaggio secondo il quale «essi devono semplicemente girare il coperchio e versare il contenuto» sarebbe fallace, poiché il segno denominativo sarebbe autonomo e indipendente dai prodotti che esso indica. Sarebbe peraltro inesatto asserire che il segno interessato trasmette un messaggio relativo alla facilità di uso del prodotto che esso designa (v., in tal senso, sentenza UltraPlus, cit. supra al punto 18, punto 52). La ricorrente ritiene pertanto che il pubblico anglofono, di fronte a tale segno, lo percepirà molto probabilmente come un segno di fantasia e non penserà automaticamente e immediatamente a contenitori di vernice in plastica. Solo in un secondo momento tale pubblico penserebbe all'aspetto funzionale del prodotto designato, vale a dire il suo modo di apertura. Tuttavia, la comprensione di tale aspetto funzionale non sarebbe il frutto di una percezione automatica, intuitiva ed immediata, ma deriverebbe da un processo o da uno sforzo intellettuale precedentemente operato dal consumatore, che rende la detta percezione mediata e indiretta e, dunque, non descrittiva.

- 26 La registrazione di un segno che si riferisca, in forma indiretta o mediante un'evocazione o suggestione, ad una caratteristica del prodotto designato non può conseguentemente costituire oggetto di esclusione dalla registrazione, che sarebbe in tal caso in contrasto sia con la volontà del legislatore, quale risulta dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sia con la giurisprudenza menzionata al precedente punto 18.
- 27 Inoltre, il criterio accolto nella decisione impugnata non consentirebbe di analizzare il carattere distintivo del marchio richiesto «nell'ambito di un esame preventivo e al di fuori di qualsiasi uso effettivo del segno» [sentenza del Tribunale 7 febbraio 2002, causa T-88/00, Mag Instrument/UAMI (Forme di lampade tascabili), Racc. pag. II-467, punto 34]. La ricorrente ricorda, a tal proposito, che il problema di stabilire se, concretamente, il modo in cui il segno è utilizzato o apposto sui prodotti, come marchio ovvero nell'ambito di un altro tipo di utilizzo, possa condurre il consumatore a non considerarlo come segno distintivo dell'origine, ma come semplice dichiarazione commerciale non può essere preso in considerazione ai fini della valutazione della sua registrabilità (sentenza UltraPlus, cit. supra al punto 18, punto 52).
- 28 In terzo luogo, la ricorrente ritiene che il segno denominativo TWIST & POUR presenti la capacità intrinseca minima affinché il pubblico interessato lo percepisca come segno indicatore dell'origine commerciale dei prodotti designati, dal momento che è sufficiente, ai fini dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dimostrare il carattere scarsamente distintivo del segno interessato per ottenerne la registrazione. Ciò si verificherebbe con riguardo al segno denominativo in esame, che sarebbe conciso, diretto e di facile memorizzazione per il pubblico pertinente.
- 29 Oltre a ciò, si tratterebbe di un segno denominativo originale composto di due termini scritti in inglese la cui particolarità consisterebbe nell'effetto prodotto

dall'accostamento dei verbi «twist» e «pour». L'integrazione di questi due termini nell'ambito di un unico segno produrrebbe un certo effetto di sorpresa nei confronti dei consumatori, effetto che attirerebbe e tratterrebbe l'attenzione o, quantomeno, sarebbe idoneo a trattenerla. Tale segno darebbe luogo ad un marchio sufficientemente diverso da quello risultante dalla semplice unione dei due vocaboli che lo compongono.

30 La ricorrente ricorda di aver dimostrato, nell'ambito del procedimento dinanzi all'UAMI, che il verbo «twist» era frequentemente utilizzato nei marchi composti e che i consumatori erano abituati a marchi formati sulla base di tale verbo. Altri segni idonei a distinguere i prodotti, d'altronde, sarebbero stati registrati dall'UAMI, segnatamente TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE e TWISTED DIPS. A tal riguardo, la ricorrente deduce dalla sentenza SAT.1/UAMI, menzionata al precedente punto 14, che l'uso frequente di marchi contenenti elementi verbali e costruzioni grammaticali coincidenti indicherebbe che tale tipo di combinazioni non può essere ritenuto privo di carattere distintivo.

31 Il fatto che il marchio richiesto sia composto di termini di uso comune, comprensibili dai consumatori, non altererebbe il carattere distintivo del marchio medesimo. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe del resto dichiarato che il mero fatto che ciascuno degli elementi che compongono il segno, considerati separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare un carattere distintivo. Al contrario, spetterebbe alla commissione di ricorso dimostrare che il segno controverso, complessivamente considerato, non consente al pubblico interessato di distinguere i prodotti della ricorrente da quelli che hanno un'altra origine commerciale [sentenza del Tribunale 14 aprile 2005, causa T-260/03, Celltech/UAMI (CELLTECH), Racc. pag. II-1215, punti 43 e 44]. Infatti, secondo la ricorrente, non è necessario che il segno richiesto trasmetta un'informazione precisa con riguardo all'identità della società che commercializza il prodotto, ma è sufficiente che il marchio consenta al pubblico interessato di distinguere il prodotto che esso designa da quelli aventi una diversa origine commerciale [sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-173/00, KWS Saat/UAMI (Tonalità arancio), Racc. pag. II-3843, punto 44].

32 L'UAMI ricorda, in limine, che, secondo la giurisprudenza, sussiste una certa interferenza tra l'impedimento alla registrazione attinente alla mancanza di carattere distintivo e quello che preclude la registrazione di marchi meramente descrittivi. Infatti, un segno che si limitasse a descrivere talune caratteristiche dei prodotti e dei servizi non potrebbe allo stesso titolo soddisfare la funzione essenziale del marchio, dal momento che incorrerebbe, al contempo, nei due detti impedimenti alla registrazione (sentenza Campina Melkunie, citata supra al punto 8). I segni privi di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, poi, non potrebbero adempiere la funzione essenziale del marchio, vale a dire l'identificazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio (sentenza UltraPlus, citata supra al punto 18, punto 52). Infine, i marchi di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), sarebbero quelli che, dal punto di vista del pubblico pertinente, sono comunemente utilizzati nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati ovvero quelli per i quali sussistono, quantomeno, indizi concreti che consentano di concludere nel senso che sarebbe possibile utilizzarli in tal modo.

33 Quanto al caso di specie, l'UAMI rileva che i prodotti in esame sono barattoli di vernice liquida, sicché il pubblico pertinente sarà costituito dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto. L'espressione TWIST & POUR, che potrebbe essere tradotta con «girate e versate» ovvero con «girare e versare», costituirebbe un'espressione concisa il cui senso sarebbe immediatamente intelligibile per tutti. Tale espressione non presenterebbe alcuna caratteristica particolare. La sua struttura sintattica sarebbe semplice e consueta nella lingua inglese, in particolare ove si trattasse di trasmettere un'informazione nel modo più semplice e diretto al riguardo di due azioni da compiere in successione per conseguire un determinato obiettivo. In associazione con i prodotti de quibus, il pubblico pertinente avrebbe la reazione immediata di percepire tale segno come un messaggio relativo alla loro modalità di impiego. I barattoli di vernice, infatti, dovrebbero essere previamente aperti prima di poter disporre del loro contenuto. A volte, potrebbe essere necessario agitarli o travasare il loro contenuto in un altro recipiente per poterlo utilizzare. Infine, non di rado i barattoli di vernice sarebbero di difficile apertura e occorrerebbe adoperare al tal fine un oggetto come leva. Ne conseguirebbe che l'espressione TWIST & POUR susciterebbe, nella mente del consumatore interessato, l'unica reazione di evocare immediatamente un'indicazione relativa alla modalità di impiego di tali barattoli, e non l'impresa che li produce.

34 L'UAMI aggiunge che tale conclusione non si fonda, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, su una valutazione dell'uso effettivo del marchio sul mercato. Più precisamente, la conclusione secondo cui il segno sarebbe privo di carattere distintivo non riguarderebbe la parte precisa del prodotto sulla quale sarebbe apposto il marchio o le dimensioni dei caratteri con i quali esso sarebbe apposto sul barattolo. La commissione di ricorso ha giustamente rilevato che, a priori, l'espressione TWIST & POUR sarebbe percepita [sentenza del Tribunale 23 novembre 2004, causa T-360/03, Frischpack/UAMI (Forma di una scatola di formaggio), Racc. pag. II-4097, punto 29] con il valore di istruzioni per l'uso del prodotto, e non come un segno inteso ad adempiere la funzione essenziale del marchio. Tale analisi si fonderebbe sulla percezione che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare dai consumatori, in considerazione delle caratteristiche del segno in quanto tale e di quelle dei prodotti in esame, indipendentemente da ogni considerazione relativa alle modalità di uso effettivo del detto marchio sul mercato.

35 L'UAMI sostiene che la ricorrente prende le mosse da una premessa erronea nel ritenere che la commissione di ricorso sia incorsa in un errore di diritto deducendo la mancanza di carattere distintivo del marchio richiesto dal suo carattere descrittivo. La commissione di ricorso, infatti, avrebbe rilevato la propria incapacità di trovare qualsivoglia carattere distintivo nell'espressione TWIST & POUR, in quanto i consumatori interessati percepirebbero tale segno come un'istruzione relativa all'uso dei prodotti, escludendo in tal modo la sua percezione anche quale segno distintivo. Il pubblico interessato, pertanto, vedrebbe in tale espressione un'affermazione generica relativa ad alcune caratteristiche dei prodotti. In ragione di tale premessa erronea, la ricorrente incorrerebbe nell'errore di analizzare poi il carattere descrittivo del segno nei confronti dei prodotti interessati per concludere, in mancanza di tale carattere descrittivo, che si sarebbe in presenza di un segno distintivo che potrebbe quindi essere registrato. A tal riguardo, l'UAMI sottolinea che la commissione di ricorso si è fondata sull'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e che essa ha ritenuto assolutamente irrilevante la circostanza che l'esaminatore, nella sua decisione, non aveva citato espressamente la lett. c) della disposizione medesima in considerazione del fatto che le ragioni del rigetto della domanda erano chiaramente esposte.

36 L'UAMI precisa che, nel caso di specie, la commissione di ricorso non si è limitata a dichiarare la mancanza di carattere distintivo del marchio richiesto, fondandosi sul suo carattere descrittivo, bensì su una considerazione più ampia, vale a dire in base al rilievo che il segno verbale TWIST & POUR si limiterebbe a dare informazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti, impedendo, di conseguenza, che il pubblico interessato possa cogliere in esso un segno distintivo. Dunque, tali due argomenti, interpretati congiuntamente, avrebbero indotto la commissione di ricorso a concludere nel senso che il marchio richiesto ricadeva nel divieto previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Dal momento che la prima impressione che il marchio richiesto lascia nella mente dei consumatori consisterebbe in un'indicazione quanto alle modalità di uso dei prodotti, l'UAMI ne deduce che i consumatori medesimi non scorgerebbero, nel segno in esame, il mezzo per identificare l'origine dei detti prodotti e distinguerli rispetto ad altri prodotti. Peraltro, la valutazione della commissione di ricorso sarebbe identica a quella operata dal Tribunale in diverse sentenze, in cui esso avrebbe riconosciuto la mancanza di carattere distintivo di svariate espressioni [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, e 8 luglio 2004, causa T-270/02, MLP Finanzdienstleistungen/UAMI (bestpartner), Racc. pag. II-2837].

Giudizio del Tribunale

37 Ai termini dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione, ai sensi della lett. b) della stessa disposizione, «i marchi privi di carattere distintivo» e, ai sensi della lett. c) della disposizione medesima, 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 precisa che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

- 38 Ciascuno degli impedimenti alla registrazione elencati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 è indipendente dagli altri ed esige un esame separato. Inoltre, tali impedimenti vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione in sede di esame di ciascuno di detti impedimenti può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda dell'impedimento di cui trattasi (sentenze della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punti 45 e 46; SAT.1/UAMI, citata supra al punto 14, punto 25, e 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I-7975, punto 59).
- 39 Tuttavia, sussiste un'evidente interferenza delle rispettive sfere di applicazione degli impedimenti alla registrazione menzionati alle lettere b) - d) della detta disposizione (v., per analogia, sentenze della Corte 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punti 67 e 85, e Campina Melkunie, citata supra al punto 8, punto 18). In particolare, dalla giurisprudenza emerge che un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94 è, per ciò stesso, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento. Tuttavia, un marchio può essere privo di carattere distintivo per ragioni diverse dal suo eventuale carattere descrittivo [sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-289/02, Telepharmacy Solutions/UAMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), Racc. pag. II-2851, punto 24; v. altresì, in tal senso, sentenza bestpartner, citata supra al punto 36, punto 25; v. parimenti, per analogia, sentenza Koninklijke KPN Nederland, citata supra, punto 86, e Campina Melkunie, cit. supra al punto 8, punto 19].
- 40 In una fattispecie come quella in esame, in cui la decisione impugnata reca esclusione dalla registrazione del marchio richiesto per l'esistenza dell'impedimento assoluto previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, occorre verificare se l'UAMI abbia dimostrato la mancanza di carattere distintivo del marchio in esame.

- 41 A tal riguardo si deve ricordare che i segni privi di carattere distintivo di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono reputati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, ove l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (sentenza LITE, citata supra al punto 36, punto 26). Ciò si verifica, segnatamente, con riguardo ai segni comunemente utilizzati per l'immissione in commercio dei prodotti o dei servizi interessati [sentenze del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-122/01, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY), Racc. pag. II-2235, punto 20, e Mehr für Ihr Geld, citata supra al punto 12, punto 24].
- 42 Occorre peraltro ricordare che la nozione di interesse generale che è alla base dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 si confonde, evidentemente, con la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa (sentenze SAT.1/UAMI, citata supra al punto 14, punti 23 e 27, e BioID/UAMI, citata supra al punto 38, punto 60).
- 43 Per quanto riguarda un marchio composto di parole e di un segno tipografico, come quello oggetto della presente controversia, è possibile verificare, in parte, l'eventuale carattere distintivo di ciascuno dei suoi termini o dei suoi elementi, presi separatamente, ma il suddetto carattere deve, comunque, dipendere da un esame dell'insieme che essi formano. Infatti, il mero fatto che ciascuno di tali elementi, considerato separatamente, sia privo di carattere distintivo, non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare un carattere distintivo (sentenza SAT.1/UAMI, citata supra al punto 14, punto 28; v. anche, per analogia, sentenze Campina Melkunie, citata supra al punto 8, punti 40 e 41, e Koninklijke KPN Nederland, citata supra al punto 39, punti 99 e 100).

- 44 Secondo costante giurisprudenza, il carattere distintivo di un segno dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo in cui tale marchio viene percepito dal pubblico interessato (sentenze LITE, citata supra al punto 36, punto 27; BEST BUY, citata supra al punto 41, punto 22, e Mehr für Ihr Geld, citata supra al punto 12, punto 26).
- 45 Nel caso di specie, occorre rilevare, in primo luogo, che, come ha osservato la commissione di ricorso senza essere contestata dalla ricorrente, dal momento che i prodotti designati dal marchio richiesto sono barattoli di vernice destinati all'insieme dei consumatori, si presume che il pubblico destinatario del prodotto sia il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
- 46 Peraltro, in forza dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, il pubblico destinatario del prodotto rispetto al quale occorre valutare l'impedimento assoluto alla registrazione è un pubblico anglofono, dal momento che il segno denominativo in questione è composto di elementi tratti dalla lingua inglese, il che del resto non è nemmeno contestato dalla ricorrente [v., in tal senso, sentenze del Tribunale ELLOS, citata supra al punto 13, punto 31; 15 ottobre 2003, causa T-295/01, Nordmilch/UAMI (OLDENBURGER), Racc. pag. II-4365, punto 35, e Mehr für Ihr Geld, citata supra al punto 12, punto 27].
- 47 In secondo luogo, dal punto 14 della decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha ritenuto privo di carattere distintivo il segno di cui si chiedeva la registrazione dal momento che, sul mercato interessato, esso poteva essere inteso solo come mera indicazione di una caratteristica peculiare del prodotto, vale a dire il suo modo di utilizzo, e non come indicazione dell'origine commerciale del prodotto stesso. La commissione di ricorso, dunque, ha sostanzialmente ritenuto che il segno denominativo TWIST & POUR non fosse distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto sarebbe stato percepito dal pubblico pertinente come descrittivo dei prodotti controversi.

- 48 Occorre pertanto verificare se il nesso stabilito dalla commissione di ricorso tra il contenuto semantico del segno di cui era chiesta la registrazione, da un canto, e i prodotti controversi, dall'altro, sia sufficientemente concreto e diretto per dimostrare che tale segno consente, da parte del pubblico cui è diretto, un'identificazione immediata dei detti prodotti [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punti 35 e 36].
- 49 Il segno è composto da due forme verbali della lingua inglese, «twist» e «pour», che significano, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 12 della decisione impugnata, «girare» e «versare» o «girate» e «versate», il che, del resto, non è stato contestato dalla ricorrente.
- 50 La commissione di ricorso ha peraltro rilevato, al punto 12 della decisione impugnata, che il fatto di utilizzare il segno tipografico «&», che significa «e», non modificava nulla per quanto riguarda il carattere distintivo del segno, dal momento che l'impiego di tale segno tipografico era usuale nella lingua inglese.
- 51 Occorre pertanto considerare che, come dedotto dall'UAMI, la struttura sintattica del segno denominativo TWIST & POUR è semplice e consueta nella lingua inglese. Ne consegue che la composizione di tale segno ed il fatto di unire i due detti termini collegandoli mediante il segno tipografico «&» non presentano alcuno scostamento percettibile, nella composizione del segno presentato per la registrazione complessivamente considerato, rispetto alla terminologia impiegata, nel linguaggio corrente del pubblico interessato, che sarebbe atto a conferire a tale segno un carattere distintivo ai sensi della sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251, punto 40).

- 52 La commissione di ricorso, pertanto, ha giustamente ritenuto che, complessivamente considerata, tale espressione significasse «twist and pour», vale a dire «girare e versare» ovvero «girate e versate».
- 53 Quanto al rapporto esistente tra il contenuto semantico del segno TWIST & POUR e i prodotti in esame, si deve rilevare che la commissione di ricorso ha del pari giustamente ritenuto, al punto 11 della decisione impugnata, che tale segno fosse composto di termini generici che si limitano a designare una caratteristica del prodotto, in particolare, con riguardo alle sue modalità di utilizzo [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 12 gennaio 2000, causa T-19/99, DKV/UAMI (COMPANY-LINE), Racc. pag. II-1, punti 26 e 27, confermata in esito ad impugnazione con sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, e bestpartner, citata supra al punto 36, punto 24].
- 54 Infatti, complessivamente considerato, tale segno denominativo descrive direttamente l'azione che si riferisce, in particolare, all'apertura di un contenitore munito di un tappo che occorre girare prima di poter versare il liquido in esso contenuto. Tali termini, così congiunti, si limitano dunque a descrivere una caratteristica del prodotto in esame, vale a dire la sua facilità di uso, segnatamente con riguardo alla vernice, che richiede normalmente, prima dell'applicazione, una sua previa miscelazione o il cui contenitore dev'essere agitato prima che il suo contenuto sia versato in un altro contenitore. L'uso dei termini «twist» e «pour» mette dunque in evidenza una caratteristica particolarmente importante del prodotto in esame, vale a dire le modalità estremamente semplici del suo uso. Come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, «[è] difficile immaginare, per dire ai consumatori che è sufficiente girare il coperchio e versare il contenuto, un modo più chiaro e diretto dell'apposizione a stampa delle parole TWIST & POUR sul bordo del contenitore».
- 55 Da tutto quanto precede risulta che il segno denominativo TWIST & POUR non è, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, meramente evocatore o allusivo di

talune caratteristiche del prodotto, bensì, al contrario, descrive direttamente una caratteristica del prodotto in esame. Infatti, la circostanza di informare direttamente il pubblico interessato in ordine alla facilità di uso del prodotto comporta un nesso sufficientemente concreto e diretto tra il marchio richiesto e i prodotti de quibus.

56 All'udienza, la ricorrente ha precisato che il segno denominativo TWIST & POUR si limiterebbe a descrivere una caratteristica accessoria del prodotto in esame, sicché se ne sarebbe dovuta autorizzare la registrazione.

57 Su tale punto, è sufficiente ricordare che la Corte ha già affermato che un marchio denominativo descrittivo delle caratteristiche di prodotti o servizi è, per ciò stesso, necessariamente privo di carattere distintivo e che non rileva il fatto che le caratteristiche dei prodotti o servizi che possono essere descritte siano essenziali o accessorie sul piano commerciale (v., per analogia, sentenza Koninklijke KPN Nederland, citata supra al punto 39, punti 86 e 102).

58 La ricorrente sostiene ancora, anzitutto, che la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore nel dedurre la mancanza di carattere distintivo del marchio richiesto a causa del suo asserito carattere descrittivo.

59 A tal riguardo occorre ricordare, da un canto, che, se è pur vero che ciascuno dei motivi di impedimento alla registrazione menzionati dall'art. 3, n. 1, della prima

direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (GU 1989, L 40, pag. 1) è indipendente dagli altri e impone un esame a parte, sussiste tuttavia, come è stato sottolineato al precedente punto 39, un'evidente interferenza tra le rispettive sfere di applicazione degli impedimenti menzionati alle lett. b)-d) della detta disposizione. D'altro canto, come è stato parimenti indicato al precedente punto 39, un marchio denominativo descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi è, per ciò stesso, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti o servizi.

- 60 La ricorrente contesta quindi alla commissione di ricorso il fatto di essere ricorsa ad un criterio, vale a dire il fine di interesse generale per il quale i segni possono essere liberamente utilizzati da tutti, che sarebbe pertinente nel contesto dell'art. 7, n. 1, lett. c), ma non in quello della lett. b) della disposizione medesima.
- 61 Su tale punto è certamente esatto, come dichiarato dalla Corte al punto 36 della sentenza SAT.1/UAMI, citata supra al punto 14, che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni possano essere liberamente utilizzati da tutti.
- 62 Infatti, dal punto 26 della sentenza SAT.1/UAMI, citata supra al punto 14, emerge che l'interesse generale sotteso all'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, disposizione la cui portata è analoga a quella dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, deriva dalla necessità di non limitare indebitamente la disponibilità degli elementi privi di carattere distintivo che costituiscono il segno in esame per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.

- 63 Tuttavia, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 13 della decisione impugnata, che la registrazione del segno denominativo TWIST & POUR non dovesse essere autorizzata, dal momento che esso «fa[ceva] parte di una categoria di segni di cui occorre non limitare indebitamente la disponibilità per gli altri commercianti».
- 64 Occorre pertanto rilevare che, così decidendo, la commissione di ricorso ha fatto uso del criterio pertinente alla luce del quale l'art. 7, n. 1, lett. b), doveva essere interpretato, sicché non può muoversi alcuna censura a tal riguardo nei suoi confronti.
- 65 Per quanto riguarda, infine, l'argomento della ricorrente secondo cui l'UAMI avrebbe registrato marchi simili, come TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE e TWISTED DIPS, è giocoforza rilevare che, anche a voler ritenere che tali marchi abbiano un legame più stretto con i prodotti per i quali sono stati registrati rispetto al nesso esistente tra il segno TWIST & POUR ed i prodotti per i quali si chiede la registrazione di questo segno, non ne consegue affatto che l'applicazione uniforme del regolamento n. 40/94 implichi che tale segno sia registrato per i prodotti in esame. Infatti, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 40/94, relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio comunitario dev'essere valutata unicamente in base al detto regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi anteriore delle commissioni di ricorso [sentenza BioID/UAMI, citata supra al punto 38, punto 47; sentenze del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-36/01, Glaverbel/UAMI (Superficie di una lastra di vetro), Racc. pag. II-3887, punto 35; 20 novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, Bosch/UAMI (Kit Pro e Kit Super Pro), Racc. pag. II-4881, punto 32, e 24 novembre 2005, causa T-346/04, Sadas/UAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR E FELICIE), Racc. pag. II-4891, punto 71].

- 66 Alla luce di tutto quanto precede, occorre considerare che giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto il segno TWIST & POUR sprovvisto di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sicché l'unico motivo dedotto non può essere accolto.
- 67 Da tutto quanto sopra consegue che il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

- 68 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. La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**

2) The Sherwin-Williams Company è condannata alle spese.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 giugno 2007.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

M. Vilaras