

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

3 ottobre 2001 \*

Nella causa T-140/00,

Zapf Creation AG, con sede in Rödental (Germania), rappresentata dall'avv. A. Kockläuner, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. D. Schennen, A. von Mühlendahl e dalla sig.ra C. Røhl Sørberg, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

\* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto il ricorso presentato avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2000 (pratica R 348/1999-3) concernente la registrazione del sintagma New Born Baby come marchio comunitario,

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

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

visto l'atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2000,

vista la comparsa di risposta depositata nella cancelleria del Tribunale il 9 agosto 2000,

visti gli atti depositati dalla ricorrente all'udienza dell'8 marzo 2001, con l'accordo del convenuto,

in seguito a tale udienza,

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

1 Il 6 ottobre 1997 la ricorrente presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»), a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di registrazione come marchio comunitario denominativo.

2 Il marchio di cui è richiesta la registrazione è il sintagma New Born Baby.

3 I prodotti per cui si richiede la registrazione del marchio rientrano nella classe 28 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, classe corrispondente alla seguente descrizione: «Bambole da gioco ed accessori per tali bambole sotto forma di giocattoli».

4 Con decisione 6 maggio 1999 l'esaminatore ha respinto la domanda sulla base dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 per il motivo che il segno New Born Baby era descrittivo dei prodotti in questione e privo di qualsiasi carattere distintivo.

- 5 Il 22 giugno 1999 la ricorrente ha presentato un ricorso presso l'Ufficio, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell'esaminatore.
- 6 Con decisione 21 marzo 2000 la terza commissione di ricorso ha respinto il ricorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
- 7 In sostanza la commissione di ricorso ha ritenuto essere fondato il modo in cui l'esaminatore aveva applicato l'art. 7, n. 1, lett. b), e c), del regolamento n. 40/94.

### Conclusioni delle parti

- 8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'Ufficio alle spese.

- 9 All'udienza la ricorrente ha anche chiesto che il Tribunale voglia, in via subordinata, annullare la decisione impugnata nella misura in cui quest'ultima ha confermato il rigetto della domanda di registrazione per i prodotti diversi dalle bambole da gioco raffiguranti bebè sino a 28 giorni di età.

10 L'Ufficio chiede che il Tribunale voglia:

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

### In diritto

11 La ricorrente fa valere tre motivi relativi al merito del ricorso, fondati sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e sulla mancata presa in considerazione di precedenti registrazioni nazionali nonché un motivo di forma, fondato sulla violazione dei suoi diritti della difesa.

*Sul motivo fondato sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94*

### Argomenti delle parti

2 La ricorrente fa valere che la registrazione di un marchio comunitario può essere rifiutata sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 solo se esiste un imperativo di disponibilità del segno controverso. Essa sostiene che l'esistenza

di un imperativo siffatto può essere provata solo prendendo in esame l'uso che i suoi concorrenti fanno attualmente o potrebbero fare in futuro del segno medesimo.

- 13 Orbene, secondo la ricorrente, non è stato dimostrato che i suoi concorrenti utilizzano attualmente il sintagma New Born Baby per designare prodotti della classe 28.
- 14 Essa sostiene in secondo luogo che un siffatto imperativo di disponibilità non esiste nemmeno per il futuro. Infatti, da un lato, essa fa valere che si tratta nel caso di specie di un segno inventato, non figurante in alcun dizionario, senza che occorra esaminare la questione se esso abbia un carattere inabituale o degno di nota. D'altro canto, essa segnala che i suoi concorrenti dispongono della possibilità di ricorrere ad una grande quantità di altri termini. Così, secondo la ricorrente, è stata effettuata o, quanto meno, richiesta la registrazione, in quanto marchi, dei termini «NEW BABY», «NEO BABY», «NEWBORN» e «NEWBORNS».
- 15 L'Ufficio ricorda che 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, tra l'altro, la specie, la qualità o la destinazione del prodotto.
- 16 Circa l'argomento della ricorrente fondato sull'esigenza di un imperativo di disponibilità, l'Ufficio rileva che quest'ultimo non costituisce né una causa di impedimento in sé stessa né un limite intrinseco alla causa di impedimento definita dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. L'Ufficio sostiene che occorre al contrario procedere ad un esame obiettivo per accertare se il segno, la cui registrazione è richiesta, sia descrittivo o meno dei prodotti o servizi interessati.

- 17 Nel caso di specie, secondo l'Ufficio, il sintagma New Born Baby è compreso, senza ambiguità, da un anglofono rappresentativo del pubblico preso in considerazione, costituito dalle persone desiderose di acquistare giocattoli, nel significato di «bebè neonato», indipendentemente dalla questione se trattasi o no di una tautologia.
  
- 18 L'Ufficio fa valere che i prodotti interessati dalla domanda di marchio, cioè bambole da gioco ed accessori per queste ultime sotto forma di giocattoli, includono bambole che raffigurano bebè neonati ed il cui corpo funziona come quello di un vero bebè. Pertanto, secondo l'Ufficio, il marchio è composto esclusivamente da indicazioni designanti la specie (e le qualità) dei prodotti, trattandosi delle bambole da gioco, o la loro destinazione, quanto agli accessori per tali bambole.
  
- 19 L'Ufficio sostiene che il segno New Born Baby è quindi descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, per tutti i prodotti oggetto della domanda di marchio, almeno negli Stati membri anglofoni. Ne deduce che, a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, va rifiutata la sua registrazione in quanto marchio comunitario.
  
- 20 Ricordando la giurisprudenza del Tribunale (sentenza 12 gennaio 2000, causa T-19/99, DKV/UAMI, COMPANYLINE, Racc. pag. II-1, punto 26), l'Ufficio sottolinea come la circostanza che il segno in questione non sia citato nei dizionari — né come un'unica parola né scritto in due parole — non può certo valere a cambiare tale valutazione.

## Giudizio del Tribunale

- 21 A tenore 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».

- 22 Occorre inoltre valutare la causa assoluta di impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione.
- 23 Peraltro l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 afferma che il n. 1 « si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 24 Quanto alle bambole da gioco, la commissione di ricorso si è limitata a constatare, ai punti 19 e 20 della decisione impugnata, che il sintagma New Born Baby significa «bebè neonato» e che «[c]onfrontato al marchio richiesto e sotto l'impressione d'insieme da esso prodotta, il pubblico interessato comprenderà immediatamente e senza ulteriore disamina della materia che le (...) bambole da gioco (...) hanno la particolare qualità di raffigurare bebè neonati».
- 25 In proposito, pur supponendo che il segno New Born Baby possa considerarsi descrittivo di quanto raffigurano tali bambole, siffatta considerazione non sarebbe sufficiente a provare che il segno controverso è descrittivo delle bambole medesime.
- 26 Infatti un segno che è descrittivo di quanto raffigura un giocattolo può considerarsi descrittivo di tale medesimo giocattolo solo nella misura in cui il



pubblico interessato, nel decidere in merito all'acquisto, assimila il giocattolo in questione a quello che esso raffigura. Orbene, la decisione impugnata non contiene alcuna constatazione in tal senso. In secondo luogo è d'uopo constatare che l'Ufficio non ha sostenuto, né nella comparsa di risposta né nelle risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza, che il pubblico interessato, cioè le persone desiderose di acquistare giocattoli, avesse una siffatta percezione dei prodotti in parola.

27 La commissione di ricorso non ha quindi dimostrato che il pubblico interessato comprendesse il segno New Born Baby, immediatamente e senz'altra riflessione, come designante una qualità o un'altra caratteristica delle bambole da gioco.

28 Quanto agli accessori per bambole sotto forma di giocattoli, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 20 della decisione impugnata, che «il pubblico interessato comprenderà immediatamente e senza ulteriore disamina della materia che i prodotti oggetto della domanda, nel caso di specie (...) accessori per (...) bambole sotto forma di giocattoli (...) hanno la particolare qualità di raffigurare bebè neonati».

29 Tale argomento non può essere accolto. Infatti accessori per bambole sotto forma di giocattoli non raffigurano neonati, ma altri oggetti, come vestiti o calzature in miniatura.

30 Inoltre la commissione di ricorso ha constatato, al punto 20, in fine, della decisione impugnata che, «quanto agli accessori, la domanda contiene un'indicazione descrittiva della destinazione, poiché questi ultimi sono specialmente concepiti per tale genere di bambole».

31 Va in proposito constatato che gli accessori per bambole sotto forma di giocattoli non sono destinati a bebè neonati. Infatti essi non sono ancora in grado di giocare

con bambole né, a fortiori, di manipolare accessori per bambole. Inoltre, anche supponendo che il sintagma New Born Baby sia descrittivo rispetto alle bambole da gioco e che i summenzionati accessori siano destinati a tali bambole, non si potrebbe inferirne che esiste, per il pubblico considerato, un nesso diretto e concreto tra il segno controverso e tali accessori. Infatti il fatto che un prodotto sia destinato, in quanto accessorio, ad un altro prodotto, in rapporto a cui il segno controverso è descrittivo, non è di per sé sufficiente a rendere tale medesimo segno descrittivo in rapporto al prodotto accessorio.

32 Va quindi dichiarato che il sintagma New Born Baby non designa né la qualità, né la destinazione, né nessun'altra caratteristica degli accessori per bambole sotto forma di giocattoli.

33 Ne consegue che il motivo fondato sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 è fondato.

*Sul motivo concernente la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94*

#### Argomenti delle parti

34 La ricorrente ricorda che a tenore dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Secondo la ricorrente risulta dall'utilizzazione del termine «privi» che, se il segno ha carattere distintivo, anche in misura modesta, ciò è sufficiente a disattendere siffatta causa di impedimento.

35 La ricorrente sostiene che il segno New Born Baby costituisce un'«invenzione inabituale», che presenta il carattere di un barbarismo che il pubblico considerato può facilmente cogliere e che, di conseguenza, tale segno è idoneo a caratterizzare i prodotti della ricorrente ed a distinguerli dai prodotti aventi un'altra origine.

36 L'Ufficio fa valere che la combinazione delle parole «new», «born», e «baby» si compone unicamente di indicazioni descrittive, ad esclusione di qualsiasi altro elemento che renderebbe il sintagma, preso nel suo insieme, atto a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese. Così, secondo l'Ufficio, il sintagma in questione è privo di qualsiasi carattere distintivo e, pertanto, non può essere registrato quale marchio comunitario.

#### Giudizio del Tribunale

37 A tenore dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

38 Il carattere distintivo di un segno va valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene chiesta la registrazione.

39 Nel caso di specie la commissione di ricorso, al punto 24 della decisione impugnata, ha dedotto l'assenza del carattere distintivo del segno controverso dal suo carattere descrittivo e si è per di più limitata a constatare la mancanza di «qualunque carattere immaginativo».

Orbene si è dichiarato supra che la commissione di ricorso a torto aveva ritenuto che il segno controverso ricadesse nel divieto di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del

regolamento n. 40/94. Conseguentemente la motivazione della commissione di ricorso con riguardo all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 va disattesa in quanto fondata su tale errore.

- 41 Emerge poi dalla giurisprudenza del Tribunale che la mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione, nella decisione controversa, dell'assenza d'inventiva (sentenze 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI, CINE ACTION, Racc. pag. II-379, punto 31, e causa T-136/99, Taurus-Film/UAMI, CINE COMEDY, Racc. pag. II-397, punto 31).
- 42 Ne discende che il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è fondato.
- 43 Risulta da quanto precede che la decisione impugnata va annullata senza che occorra statuire sugli altri motivi invocati dalla ricorrente.

#### Sulle spese

- 44 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che l'Ufficio è rimasto soccombente e che la ricorrente ne ha chiesto la condanna alle spese, esso dev'essere condannato a sopportare le proprie spese oltre a quelle della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2000 (pratica R 348/1999-3) è annullata.
  
- 2) L'Ufficio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 ottobre 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi