

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

27 settembre 2005\*

Nella causa T-123/04,

**Cargo Partner AG**, con sede in Fischamend (Austria), rappresentata dall'avv. M. Wolner,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

\* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 26 gennaio 2004 (procedimento R 346/2003-1), riguardante la domanda di registrazione del segno denominativo CARGO PARTNER come marchio comunitario,

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

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra V. Trstenjak, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2004,

visto il controricorso dell'UAMI, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2004,

a seguito dell'udienza del 9 marzo 2005,

ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

### **Fatti all'origine della controversia**

- 1 Il 14 maggio 2002 la Cargo Partner AG ha presentato una 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 L 11, pag. 1), come modificato.
- 2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo CARGO PARTNER.
- 3 I servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 36 e 39 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:

— classe 36: «Assicurazioni»;

— classe 39: «Trasporto, imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi».

- 4 Con decisione 19 marzo 2003, l'esaminatore, in applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, ha respinto la domanda di registrazione per i servizi di trasporto, di imballaggio e di deposito di merci, compresi nella classe 39, per la mancanza di carattere distintivo e a causa del carattere descrittivo del segno denominativo di cui trattasi.
  
- 5 Il 19 maggio 2003 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione dell'esaminatore per quanto riguarda il suo rifiuto di registrare il marchio per i servizi menzionati al precedente punto 3.
  
- 6 Con decisione 26 gennaio 2004, emessa nel procedimento R 346/2003-1 (in proseguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso in quanto il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e ha pertanto confermato la decisione dell'esaminatore del 19 marzo 2003.
  
- 7 Nell'ambito della valutazione del carattere distintivo del segno denominativo CARGO PARTNER, la commissione di ricorso ha rilevato che il pubblico destinatario era il pubblico anglofono nel suo insieme.
  
- 8 Essa ha in sostanza considerato che, alla luce del loro significato in inglese, i termini «cargo» e «partner» erano privi di carattere distintivo rispetto all'elenco dei servizi controversi, consistenti in servizi di trasporto nonché in servizi collegati, quali l'imballaggio e il deposito di merci. Essa ha ritenuto che l'espressione inglese «cargo partner» potesse essere tradotta in tedesco con «Frachtpartner» o «Transportpartner» e che la sua formazione fosse conforme alle regole grammaticali della lingua inglese.

- 9 La commissione di ricorso ha poi sottolineato, riferendosi ad un sito Internet, che il segno CARGO PARTNER era già utilizzato per designare le controparti in materia di trasporto merci. Essa ha aggiunto che era senza importanza il fatto che nessun dizionario specializzato avesse ancora accolto tale espressione.
- 10 La commissione di ricorso ha ritenuto che nessun elemento permettesse di affermare che, preso nel suo insieme e considerato rispetto ai servizi di cui trattasi, il segno CARGO PARTNER rappresentava più della somma degli elementi di cui era composto. Essa ne ha concluso che il detto segno era privo del grado minimo di carattere distintivo richiesto ai fini di una registrazione e, pertanto, che esso era escluso dalla registrazione in forza dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

### **Conclusioni delle parti**

- 11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- riformare la decisione impugnata nel senso che la registrazione del segno richiesta sia ammessa;
  
  - in subordine, rinviare la causa dinanzi all'UAMI;
  
  - in ogni caso, concedere alla ricorrente il rimborso delle sue spese.

12 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

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

### **Sulla ricevibilità**

13 L'UAMI fa valere preventivamente tre eccezioni di irricevibilità, due concernenti la ricevibilità del ricorso in quanto tale e la terza la ricevibilità del primo capo della domanda. La ricorrente ritiene invece ricevibile il suo ricorso.

#### *Sulla prima eccezione di irricevibilità*

#### Argomenti delle parti

14 L'UAMI eccepisce l'irricevibilità del ricorso in quanto la rappresentanza della ricorrente non è conforme all'art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia. Esso ricorda che, in forza di tale disposizione, le parti diverse dalle istituzioni e dagli Stati membri devono essere rappresentate da un avvocato abilitato ad esercitare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro. A quanto risulta dal ricorso, la

ricorrente sarebbe rappresentata dalla società a responsabilità limitata Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte. Orbene, tale menzione sarebbe accompagnata sul ricorso da una firma che non era possibile identificare come corrispondente ai nomi Gassauer o Fleissner.

- 15 Nel suo controricorso, l'UAMI riconosce che anche una persona giuridica può essere abilitata ad esercitare la professione forense tramite i suoi soci abilitati a rappresentarla. Tuttavia, l'UAMI sostiene che la rappresentanza di una parte ad opera di una persona giuridica, nelle condizioni di cui alla presente controversia, non è conforme all'art. 19 dello Statuto della Corte. All'udienza, l'UAMI ha rilevato che la rappresentanza dinanzi al Tribunale doveva avvenire attraverso una persona fisica, mentre la ricorrente ha incaricato una persona giuridica di rappresentarla.
- 16 L'UAMI sostiene inoltre che il fascicolo non contiene alcun elenco dei soci abilitati a rappresentare la Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte. Esso fa valere che, anche se un documento conferma l'abilitazione di un certo Michael Wolner, quest'ultimo non è menzionato come rappresentante né nella procura rilasciata dalla ricorrente né nel ricorso stesso. D'altro canto, non sarebbe stato presentato nessun estratto del registro delle imprese relativo alla Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte.
- 17 L'UAMI ne deduce che, al momento della presentazione del ricorso, l'abilitazione degli avvocati della ricorrente a rappresentare quest'ultima dinanzi ai giudici comunitari non era provata, il che costituirebbe una violazione di forme sostanziali e comporterebbe l'irricevibilità del ricorso in esame.

### Giudizio del Tribunale

- 18 Come risulta dall'art. 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 53, primo comma, dello Statuto

medesimo, unicamente un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) può validamente compiere atti procedurali dinanzi al Tribunale per conto di parti distinte dagli Stati e dalle istituzioni [ordinanze del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T-37/98, FTA e a./Consiglio, Racc. pag. II-373, punto 20, e 9 settembre 2004, causa T-14/04, Alto de Casablanca/UAMI — Bodegas Chivite (VERAMONTE), Racc. pag. II-3077, punto 9].

- 19 Discende dall'art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile anche alla procedura dinanzi al Tribunale in forza del citato art. 53, che il ricorso dev'essere sottoscritto da persona abilitata a rappresentare la ricorrente, conformemente all'art. 19 dello Statuto della Corte (citata ordinanza FTA e a./Consiglio, punti 21 e 22). Inoltre, l'art. 43, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale impone che la firma dell'agente o dell'avvocato incaricato dalla parte interessata figuri sull'originale di ogni atto processuale. Infatti, la sottoscrizione manoscritta dell'avvocato o dell'agente rappresentante di una parte sull'originale di ogni atto processuale costituisce l'unico mezzo che consente di garantire che la responsabilità dell'atto medesimo sia assunta da persona abilitata a rappresentare la parte dinanzi ai giudici comunitari, conformemente all'art. 19 dello Statuto della Corte (citata ordinanza FTA e a./Consiglio, punti 23 e 26).
- 20 Come risulta dagli allegati al ricorso, il foro di Vienna ha attestato che la Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte era registrata sull'elenco delle società esercenti la professione forense e che essa era abilitata ad esercitare, tramite i suoi soci autorizzati a rappresentarla, la professione forense in Austria e a patrocinare dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali austriaci.
- 21 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l'UAMI, nell'intestazione del ricorso si trova un elenco dei soci della Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte, tra i quali figura l'avv. Michael Wolner. Quest'ultimo, come risulta dagli atti, è iscritto in quanto avvocato al foro di Vienna.



- 22 Ne consegue che la Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte può, in particolare tramite l'avv. Michael Wolner, esercitare la professione forense e patrocinare dinanzi ai giudici austriaci.
- 23 D'altro canto, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, l'avv. Wolner ha confermato, con telecopia ricevuta dal Tribunale il 27 ottobre 2004, che la firma risultante sui documenti depositati dalla ricorrente era la sua.
- 24 Di conseguenza, la prima eccezione di irricevibilità sollevata dall'UAMI dev'essere respinta.

*Sulla seconda eccezione di irricevibilità*

Argomenti delle parti

- 25 L'UAMI sottolinea che il ricorso non soddisfa i requisiti dell'art. 44 del regolamento di procedura a causa della brevità dell'esposizione dei motivi dedotti dalla ricorrente, che si limiterebbe a sostenere il contrario delle conclusioni a cui è giunta la commissione di ricorso. L'UAMI ricorda che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, non è sufficiente far valere una violazione del diritto. Occorrerebbe infatti suffragare una tale asserzione con argomenti di diritto e di fatto (sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 184, e 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punti 99 e 100). Inoltre, all'udienza, l'UAMI ha sostenuto che la ricorrente aveva esposto a sostegno del ricorso in esame gli stessi argomenti fatti valere dinanzi all'UAMI.

## Giudizio del Tribunale

- 26 Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi dedotti, e tale indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso. Lo stesso deve ritenersi valido per le conclusioni, che devono essere integrate con i motivi e gli argomenti che consentano, sia alla parte convenuta sia al giudice, di valutarne la fondatezza (citata sentenza Dunlop Slazenger/Commissione, punto 183).
- 27 Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'atto introduttivo (sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 106, e ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267, punto 21).
- 28 Nella presente causa, il ricorso soddisfa i requisiti di cui all'art. 21 dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 53, primo comma, di quest'ultimo, e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Infatti, la ricorrente intende contestare la considerazione della commissione di ricorso secondo cui il segno denominativo presentato alla registrazione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n 40/94. Benché l'esposizione degli elementi a sostegno del ricorso sia succinta, essa è sufficiente a consentire al Tribunale di identificare gli argomenti che costituiscono il fondamento di diritto e di fatto del ricorso.
- 29 Il fatto di reiterare, in tutto o in parte, gli argomenti già fatti valere dinanzi all'UAMI, e non semplicemente di rinviarvi, non può costituire una violazione dell'art. 21 dello

Statuto della Corte e dell'art. 44 del regolamento di procedura. Infatti, qualora un ricorrente contesti l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario operata dall'UAMI, i punti di diritto esaminati da quest'ultimo possono essere nuovamente discussi nell'ambito di un ricorso dinanzi al Tribunale. Ciò rientra nel controllo giurisdizionale a cui sono soggette le decisioni dell'UAMI in forza dell'art. 63 del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale il ricorso contro le decisioni delle commissioni di ricorso è consentito in particolare per violazione del Trattato, del detto regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione.

30 Pertanto, la seconda eccezione di irricevibilità sollevata dall'UAMI dev'essere respinta.

### *Sulla terza eccezione di irricevibilità*

#### Argomenti delle parti

31 L'UAMI ritiene che il ricorso sia irricevibile nella parte in cui la ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata ai fini della registrazione come marchio del segno CARGO PARTNER. Infatti, il Tribunale non potrebbe ammettere alla registrazione un marchio richiesto. Da una parte, discenderebbe dagli artt. 233 CE e 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, nonché dalla giurisprudenza, che l'UAMI è tenuto a prendere esso stesso i provvedimenti necessari a conformarsi alle sentenze dei giudici comunitari [sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punto 53]. D'altra parte, la tappa successiva nella procedura di registrazione come marchio comunitario non sarebbe la registrazione del marchio richiesto, ma la pubblicazione della domanda conformemente all'art. 10 del regolamento n. 40/94.

## Giudizio del Tribunale

- 32 In forza dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI. Incombe, infatti, a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale quando quest'ultimo ritiene fondati i motivi della parte ricorrente. Una domanda diretta ad ottenere dal Tribunale un'ingiunzione a proseguire il procedimento di registrazione è pertanto irricevibile [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33, e 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Ligistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12].
- 33 Tuttavia, la ricorrente, in quanto conclude, nel secondo capo della sua domanda, in via subordinata, per il rinvio dinanzi l'UAMI, chiede implicitamente l'annullamento della decisione impugnata.
- 34 Inoltre, se, malgrado il tenore delle conclusioni del ricorso, risulta chiaramente da quest'ultimo che la ricorrente chiede, in sostanza, l'annullamento della decisione impugnata, il ricorso dev'essere considerato ricevibile (sentenza del Tribunale 27 giugno 1995, causa T-169/94, PIA HiFi/Commissione, Racc. pag. II-1735, punto 17, e ordinanza del Tribunale 19 giugno 1995, causa T-107/94, Kik/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-1717, punti 30 e 32).
- 35 Nella fattispecie si deve ritenere che, alla luce del contenuto degli argomenti che la ricorrente espone a sostegno delle sue conclusioni, queste ultime siano dirette in realtà all'annullamento della decisione impugnata. Infatti, la ricorrente presenta nel suo ricorso argomenti diretti a dimostrare l'illegittimità dell'esclusione dalla registrazione del segno denominativo CARGO PARTNER.

36 Pertanto, nei limiti in cui dev'essere interpretato in questo senso, il ricorso è ricevibile.

### **Sul merito**

37 La ricorrente fonda il suo ricorso su due motivi, il primo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e il secondo relativo alla violazione del principio di non discriminazione.

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

### **Argomenti delle parti**

38 La ricorrente ricorda che, secondo la sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251), ogni scostamento percettibile nella formulazione di un segno denominativo proposto alla registrazione rispetto alla terminologia impiegata, nel linguaggio corrente della categoria di consumatori interessata, per designare il prodotto od il servizio o le loro caratteristiche essenziali, è tale da attribuire a questo segno un carattere distintivo che gli permette d'essere registrato come marchio comunitario. La ricorrente aggiunge che, quando una combinazione di due termini dà luogo di per sé stessa, almeno in maniera associativa o allusiva, a più significati, il segno si trova privato di ogni funzione descrittiva [sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-193/99, Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT), Racc. pag. II-417]. Quando, del resto, una combinazione di termini porta a creare un margine per un effetto suggestivo del

segno, ciò basterebbe a conferire a quest'ultimo un carattere distintivo. La ricorrente si avvale al riguardo della sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASY BANK) (Racc. pag. II-1259).

- 39 La ricorrente ricorda altresì che, quando un termine può essere facilmente ed immediatamente memorizzato dal pubblico destinatario, esso, preso nel suo insieme, è dotato di una capacità intrinseca di essere percepito da tale pubblico come segno distintivo. Non sarebbe necessario che il termine presenti un'aggiunta di fantasia, sia particolarmente originale o vistoso. Un marchio si fonderebbe sulla sola capacità di individuare prodotti o servizi nel mercato, rispetto ai prodotti o servizi dello stesso genere offerti dai concorrenti (citata sentenza EUROCOOL).
- 40 La ricorrente fa valere che, nella fattispecie, la denominazione «cargo partner» è del tutto insolita e quindi idonea a individuare i servizi da essa forniti. Essa fonda tale affermazione essenzialmente sui tre seguenti argomenti. In primo luogo, per descrivere i servizi di cui trattasi, non sarebbe usuale il segno CARGO PARTNER, ma l'espressione «your partner for cargo» o simili. Per questo motivo, la denominazione controversa sarebbe già percepita dal pubblico come denominazione che individua i servizi forniti dalla ricorrente. In secondo luogo, quando il termine «partner» è utilizzato a proposito di un'impresa, il pubblico si attenderebbe il suo impiego al plurale. D'altro canto, come la ricorrente ha affermato in udienza, nella fattispecie il termine «partner» non indicherebbe un modo di organizzare l'impresa, ma un rapporto particolare con la clientela. In terzo luogo, la denominazione «cargo partner» figurerebbe nella ragione sociale della ricorrente e sarebbe, da anni, idonea a distinguerla dai suoi concorrenti.
- 41 L'UAMI ricorda che un marchio è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, quando non è idoneo a caratterizzare prodotti o servizi a seconda della loro origine commerciale. Ciò si verifica di norma quando un marchio si limita a caratterizzare la specie dei prodotti o dei servizi o a descrivere le loro caratteristiche.

- 42 L'UAMI sottolinea che la ricorrente non confuterebbe l'affermazione della commissione di ricorso, contenuta al punto 19 della decisione impugnata, secondo la quale il segno CARGO PARTNER è utilizzato da talune imprese per designare la loro controparte commerciale in materia di trasporto di merci. Secondo l'UAMI, tale affermazione è stata suffragata dal riferimento ad un sito Internet nella decisione impugnata e potrebbe essere corroborata da altri esempi, come una comunicazione dell'Air France che si presenta come «cargo partner» per due esposizioni di Picasso in India, e una comunicazione di Cargo Counts, una consociata della Lufthansa, secondo la quale essa sarebbe il nuovo «cargo partner» dell'aeroporto di Francoforte.
- 43 Secondo l'UAMI, l'asserzione della ricorrente, secondo la quale non il termine «partner» al singolare, ma il termine «partners» al plurale è utilizzato nel commercio, non è assolutamente provata ed è manifestamente erranea.

#### Giudizio del Tribunale

- 44 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i «marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 45 Dai termini dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 discende che un carattere minimamente distintivo è sufficiente affinché non sia applicato l'impedimento alla registrazione definito in tale articolo (citata sentenza EURO-COOL, punto 39).

- 46 La mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla sola constatazione che il segno controverso manca di aggiunta di fantasia o non ha un aspetto insolito o sorprendente (citata sentenza EASYBANK, punto 39).
- 47 Il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 significa che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e dunque di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, e, pertanto, è in grado di soddisfare la funzione essenziale del marchio (sentenza della Corte 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P, UAMI/Erpo Möbelwerk, Racc. pag. I-10031, punto 42 e giurisprudenza citata).
- 48 Il carattere distintivo di un marchio può essere valutato solo, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente [citata sentenza della Corte UAMI/Erpo Möbelwerk, punto 43; sentenze del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-122/01, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY), Racc. pag. II-2235, punto 22; 3 dicembre 2003, causa T-305/02, Nestlé Waters France/UAMI (Forma di una bottiglia), Racc. pag. II-5207, punto 29, e 10 novembre 2004, causa T-402/02, Storck/UAMI (Confezione di una caramella), Racc. pag. II-3849, punto 48].
- 49 Per valutare l'idoneità di un segno denominativo a presentare un carattere distintivo occorre porsi dal punto di vista di un consumatore della lingua del detto segno (citata sentenza Procter & Gamble/UAMI, punto 42).
- 50 Nella fattispecie, occorre rilevare che, mentre i servizi interessati sono il trasporto nonché l'imballaggio e il deposito di prodotti, il pubblico destinatario è costituito dal pubblico anglofono nel suo complesso, così come giustamente ritenuto dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.



- 51 Dal punto di vista della lingua inglese, il segno CARGO PARTNER non si scosta dalle regole grammaticali di tale lingua e, pertanto, non è insolito nella sua struttura.
- 52 Il termine «partner» è usato in diversi contesti, compreso l'ambito delle prestazioni di servizi, per descrivere rapporti di associazione o di partenariato, evocando in proposito connotazioni positive di affidabilità e di continuità [sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, MLP Finanzdienstleistungen/UAMI (Bestpartner), causa T-270/02, Racc. pag. II-2837, punto 23].
- 53 Il termine «cargo» indica che i servizi controversi sono il trasporto merci nonché l'imballaggio e il deposito di prodotti.
- 54 Pertanto è giocoforza constatare che i termini «cargo» e «partner» sono termini generici, che non sono pertanto idonei a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese.
- 55 Per quanto riguarda i marchi composti di parole, come quello oggetto della controversia, la mancanza di carattere distintivo dev'essere constatata non solo per ciascuno dei termini considerati separatamente, ma anche per l'insieme che essi compongono. Infatti, ogni scostamento percettibile nella formulazione del segno presentato per la registrazione rispetto alla terminologia impiegata, nel linguaggio corrente della categoria interessata di consumatori, per designare il prodotto od il servizio o le loro caratteristiche essenziali è atto a conferire a tale segno un carattere distintivo che gli permette d'essere registrato come marchio (citata sentenza Procter & Gamble/UAMI, punto 40).

- 56 Nella fattispecie, non vi sono elementi da cui risulti che in inglese l'espressione «cargo partner» abbia, nel linguaggio corrente, un significato aggiuntivo a quello di presentare la controparte che offre servizi di trasporto, di condizionamento e di deposito di prodotti. Rispetto ai termini che lo compongono, il segno CARGO PARTNER non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva che possa rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese agli occhi del pubblico pertinente.
- 57 Vero è che la ricorrente è stabilita in Austria, paese germanofono. Tuttavia, dato che è sufficiente, perché la registrazione di un marchio sia esclusa, che gli impedimenti alla registrazione esistano in una parte della Comunità, è giocoforza constatare che, qualora sia accertato che un impedimento alla registrazione esiste per la parte anglofona di quest'ultima, l'eventuale esistenza di tale impedimento anche in altre parti della Comunità è ininfluenza sull'esito della presente controversia (citata sentenza Bestpartner, punto 21).
- 58 D'altro canto, dev'essere rilevato, ad abundantiam, che i due termini «cargo» e «partner» possono essere impiegati anche in tedesco sostanzialmente con lo stesso significato che in inglese.
- 59 Ne consegue che il segno CARGO PARTNER, dal punto di vista del pubblico pertinente, è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda i servizi di trasporto nonché di imballaggio e deposito di merci.

- 60 Per quanto riguarda la circostanza fatta valere dalla ricorrente secondo la quale la denominazione CARGO PARTNER figura nella sua ragione sociale, essa non può rimettere in discussione il giudizio fin qui espresso.
- 61 Dalle considerazioni precedenti risulta che il motivo relativo ad una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non può essere accolto.

*Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di non discriminazione*

#### Argomenti delle parti

- 62 Con il suo secondo motivo, la ricorrente fa sostanzialmente valere che la commissione di ricorso ha violato la prassi decisionale dell'UAMI, applicando alla sua domanda di registrazione un criterio notevolmente più severo rispetto al caso di altri richiedenti, in violazione del principio di non discriminazione. A questo proposito essa fa valere la registrazione come marchi dei segni Finishing Partner, Partner Marketing, Partner Store, YOUR CULINARY PARTNER, INHOUSE-OUTSOURCING, TRANSEUROPA, alltravel, MEGATOURS, Data Intelligence Group. Secondo la ricorrente, questi marchi, e in particolare Finishing Partner, non presentano alcuna differenza rispetto al segno CARGO PARTNER. Così la prassi dell'UAMI in materia di registrazione deporrebbe a favore della registrazione del segno CARGO PARTNER come marchio comunitario.
- 63 All'udienza, la ricorrente ha fatto valere che il caso in esame si distingueva dalla causa che ha dato luogo alla citata sentenza Bestpartner sotto un triplice profilo. In primo luogo, in tale causa era considerato un pubblico specializzato, mentre nel caso di specie il pubblico destinatario è costituito da consumatori medi. In secondo

luogo, best partner è uno slogan più di quanto non lo sia CARGO PARTNER. In terzo luogo, se il termine «best» è un'indicazione di qualità dell'impresa interessata, così non è per il termine «cargo».

- 64 L'UAMI ammette che giustamente le parti di procedimenti che si svolgono dinanzi ad esso si attendono che fatti analoghi diano luogo a decisioni analoghe. Tuttavia esso considera che occorre distinguere tale aspettativa dalla questione se le parti del procedimento possano far valere utilmente l'esito di procedimenti paralleli qualora l'esaminatore dell'UAMI e la commissione di ricorso, tenuto conto delle circostanze controverse, giungano, in un altro caso, ad un risultato che non è, o non è interamente, conforme alla prima decisione.
- 65 Orbene, secondo l'UAMI, la ricorrente non spiega in alcun modo in cosa le precedenti decisioni dell'UAMI, da essa citate, sarebbero analoghe alla situazione del caso di specie.
- 66 Inoltre, l'UAMI rileva che, anche supponendo che si tratti effettivamente di casi analoghi, la sue decisioni anteriori non producono effetti giuridici vincolanti. A questo proposito esso fa riferimento alla sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE) (Racc. pag. II-723, punto 66), secondo la quale la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore a queste ultime.
- 67 L'UAMI ne deduce che, se le decisioni anteriori fossero illegittime, esse non potrebbero in alcun modo giustificare una nuova decisione illegittima. Se esse fossero invece legittime e riguardassero effettivamente casi analoghi a quello di cui

trattasi nella decisione impugnata, quest'ultima potrebbe essere annullata solo a seguito di un'applicazione erronea del regolamento n. 40/94 e non per violazione del principio di non discriminazione.

## Giudizio del Tribunale

<sup>68</sup> Basta ricordare che, anche se motivi di fatto o di diritto figuranti in una decisione anteriore possono costituire argomenti a sostegno di un motivo relativo alla violazione di una disposizione del regolamento n. 40/94, non è meno vero che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore alle decisioni stesse (citata sentenza STREAMSERVE, punti 66 e 69).

<sup>69</sup> Si configurano, infatti, due ipotesi. Se, in un caso precedente, la commissione di ricorso, ammettendo l'idoneità di un segno alla registrazione come marchio comunitario, ha applicato correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento n. 40/94 e successivamente, in un caso analogo al primo, ha adottato una decisione contraria, il giudice comunitario non potrà che annullare quest'ultima decisione per violazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 40/94. In questa prima ipotesi, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione sarebbe perciò ininfluenza (citata sentenza STREAMSERVE, punto 67).

<sup>70</sup> Al contrario, se, in un caso precedente, la commissione di ricorso, ammettendo l'idoneità di un segno alla registrazione come marchio comunitario, ha commesso un errore di diritto e successivamente, in un caso analogo al primo, adotta una decisione contraria, la prima decisione non potrà essere utilmente fatta valere a

sostegno di una domanda diretta all'annullamento di quest'ultima decisione. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento può essere fatta valere solo nell'ambito del rispetto della legalità (sentenze della Corte 13 luglio 1972, cause riunite 55/71-76/71, 86/71, 87/71 e 95/71, Besnard e a./Commissione, Racc. pag. 543, punto 39, e del Tribunale 28 settembre 1993, causa T-90/92, Magdalena Fernández/Commissione, Racc. pag. II-971, punto 38) e nessuno può far valere a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri (sentenze della Corte 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento, Racc. pag. 3465, punto 15, e del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-22/99, Rose/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-27 e II-115, punto 39). Pertanto, anche in questa seconda ipotesi, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione sarebbe influente (citata sentenza STREAMSERVE, punto 67).

71 Ne consegue che il motivo relativo ad una pretesa violazione della prassi decisionale dell'UAMI è influente.

72 Risulta da tutto quanto precede che, poiché nessuno dei motivi dedotti è stato accolto, il presente ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata dev'essere respinto.

### **Sulle spese**

73 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese sostenute da quest'ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
  
- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Cooke

García-Valdecasas

Trstenjak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2005

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J.D. Cooke