

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

15 settembre 2005 \*

Nella causa T-320/03,

**Citicorp**, con sede in New York, New York (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e A. Pohlmann,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dalla sig.ra S. Laitinen, dai sigg. P. Bullock e A. von Mühlendahl, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 25 giugno 2003 (procedimento R 85/2002-3), riguardante una domanda di registrazione del marchio denominativo LIVE RICHLIY come marchio comunitario,

\* Lingua processuale: l'inglese.

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

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 dicembre 2004,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

**Antefatto**

- 1 Il 2 marzo 2001 la ricorrente ha depositato presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è costituito dal segno denominativo LIVE RICHLIY.

- 3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 36 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 descrizione seguente:

«Servizi finanziari e monetari ed affari immobiliari; in particolare, servizi bancari; carte di credito; prestiti e finanziamenti commerciali e per consumatori; mediazione immobiliare e relativamente a mutui; gestione, pianificazione e consulenza in materia di fondi, immobili e servizi fiduciari; investimenti e consulenza in materia di investimenti; mediazione in titoli e servizi di compravendita per agevolare le transazioni finanziarie sicure; servizi assicurativi; in particolare sottoscrizione e vendita di assicurazioni di proprietà, contro gli incidenti e sulla vita e contratti di rendita».

- 4 Con lettera 3 luglio 2001 l'esaminatrice ha opposto l'assenza di carattere distintivo alla registrazione del marchio LIVE RICHLIY. La ricorrente, nella sua lettera dell'8 agosto 2001, ha contestato la posizione dell'esaminatrice e l'ha sollecitata ad accogliere la sua domanda di registrazione. Con decisione 4 dicembre 2001 (in prosieguo: la «decisione dell'esaminatrice»), l'esaminatrice ha confermato la sua decisione di rigetto della domanda di registrazione del marchio LIVE RICHLIY.
- 5 Il 22 gennaio 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso presso l'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione dell'esaminatrice.
- 6 Con decisione 25 giugno 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha respinto tale ricorso confermando così la decisione di rigetto dell'esaminatrice. La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il

marchio LIVE RICHLY non soddisfacesse i requisiti dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto verrebbe percepito dal pubblico destinatario come una semplice formula elogiativa e non come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi in parola.

### **Procedimento e conclusioni delle parti**

- 7 Il 15 settembre 2003 la ricorrente ha depositato nella cancelleria del Tribunale un ricorso contro la decisione impugnata in base all'art. 63 del regolamento n. 40/94. A seguito del deposito del controricorso del convenuto, nel quale quest'ultimo indicava che il marchio LIVE RICHLY era stato accettato dall'esaminatrice per i servizi assicurativi e immobiliari, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 135, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, di poter depositare una replica. Con decisione del presidente della Terza Sezione 19 febbraio 2004, la ricorrente è stata autorizzata a presentare una replica.
- 8 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di porre quesiti scritti alle parti e di aprire la fase orale. Le parti hanno risposto a tali quesiti nei termini prescritti.
- 9 Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all'udienza del 9 dicembre 2004. In tale occasione il convenuto ha confermato che il marchio LIVE RICHLY poteva essere registrato per i servizi assicurativi e immobiliari. A seguito di tale conferma la ricorrente ha ammesso che tali servizi non rientravano più nell'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, che si limitava, in sostanza, ai servizi finanziari e monetari. Infine la ricorrente ha dichiarato che, a seguito della sentenza della Corte 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P, UAMI/Erpo Möbelwerk (Racc. pag. I-10031), essa non sosteneva più che occorreva provare che un marchio comunitario fosse comunemente utilizzato per essere privo

di carattere distintivo. Tali dichiarazioni delle parti sono state registrate nel processo verbale dell'udienza.

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto alle spese.

11 Il convenuto chiede che il Tribunale voglia:

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

## **In diritto**

*Sulla ricevibilità di alcune prove presentate dalla ricorrente*

Argomenti delle parti

12 A sostegno della sua argomentazione relativa al carattere distintivo del segno LIVE RICHLY la ricorrente presenta copie di documenti estratti da banche dati relative ai marchi e da pagine Internet intesi a dimostrare che essa è l'unica ad utilizzare il segno richiesto per i servizi interessati.

- 13 Il convenuto ritiene che tali documenti siano irricevibili, tenuto conto che sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandra), Racc. pag II-701, punto 18].

### Giudizio del Tribunale

- 14 Si deve ricordare che un ricorso proposto dinanzi al Tribunale è diretto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 e che, nell'ambito del contenzioso di annullamento, la legittimità dell'atto impugnato dev'essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato (sentenze della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7, e del Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T-177/94 e T-377/94, Altmann e a./Commissione, Racc. pag. II-2041, punto 119). Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso. Le prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale sono quindi irricevibili (v., in tal senso, sentenza Calandra, citata supra al punto 13, punto 18).
- 15 Nel caso di specie risulta, senza che ciò sia contestato dalla ricorrente, che i nuovi documenti che essa richiama a sostegno dell'uso esclusivo del marchio LIVE RICHLY siano stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale. Pertanto, tali documenti della ricorrente devono essere dichiarati irricevibili.
- 16 Tale conclusione non è affatto rimessa in discussione dagli argomenti esposti dalla ricorrente in udienza, secondo i quali, in primo luogo, i documenti richiamati non farebbero altro che avvalorare elementi probatori già precedentemente presentati, in secondo luogo, questi elementi avrebbero dovuto essere esaminati d'ufficio dall'UAMI e, in terzo luogo, essi non modificherebbe l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, come indicato al precedente punto 14, al Tribunale spetta il controllo della legittimità della decisione della commissione di

ricorso. Ne consegue che tale controllo deve essere svolto con riferimento all'ambito fattuale e giuridico della controversia, nei termini in cui quest'ultima è stata proposta alla commissione di ricorso e che una parte non può modificare gli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali viene esaminata la legittimità della decisione della commissione di ricorso [sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (Pillola ovale), Racc. pag. II-383, punto 16]. Orbene, come indicato al precedente punto 15, gli elementi di fatto richiamati sono elementi di fatto nuovi che non sono stati presentati dinanzi alla commissione di ricorso. Tali elementi non appartengono pertanto all'ambito fattuale e giuridico della controversia quale presente dinanzi alla commissione di ricorso al momento dell'adozione della sua decisione. Tale constatazione non è inficiata dalla circostanza che tali elementi di fatto non farebbero che rafforzare elementi già sollevati o che essi non modificano, nel caso di specie, l'oggetto della controversia. Così, con riferimento al controllo di legittimità del Tribunale, non spetta al Tribunale decidere su tali elementi. Inoltre, riguardo all'argomento che tali elementi avrebbero dovuto essere sollevati d'ufficio dall'UAMI, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, incombe alle parti fornire in tempo utile dinanzi all'UAMI gli elementi di prova di cui esse si intendono avvalere. Ne consegue che nessuna illegittimità può essere fatta valere nei confronti dell'UAMI con riferimento a elementi di prova che non gli sono stati sottoposti in tempo utile dalla ricorrente.

*Sul motivo relativo alle violazioni del diritto ad essere sentiti*

Argomenti delle parti

- 17 La ricorrente rileva una doppia violazione del suo diritto ad essere sentita sancito nell'art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94.
- 18 In primo luogo, la ricorrente sostiene che, mentre l'esaminatrice ha motivato la sua decisione di rigetto basandosi sul senso puramente economico del termine «richly» (riccamente), la commissione di ricorso ha basato la propria su una definizione diversa e più elaborata, avanzata dalla stessa ricorrente, secondo la quale tale termine significa «in maniera ricca o raffinata; pienamente e adeguatamente» («in a

rich or elaborate manner; fully and appropriately»). Tale più elaborata definizione del termine «richly» era stata nondimeno invocata dalla ricorrente a favore della registrazione del marchio di cui trattasi. La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso, nel rifiutare la registrazione del marchio in parola in base ad un argomento della ricorrente a favore di tale registrazione, si sia basata su un elemento del tutto nuovo. Il fatto che la commissione di ricorso non abbia offerto alla ricorrente l'opportunità di pronunciarsi su tale elemento nuovo ha comportato, secondo la ricorrente, una violazione del suo diritto ad essere sentita, quale riconosciuto dall'art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94. Essa si riferisce, al riguardo, alla sentenza della Corte 26 giugno 1980, causa 136/79, National Panasonic/Commissione (Racc. pag. 2033, punto 21), e alle decisioni delle commissioni di ricorso 10 aprile 2002, bébé/BEBÉ, procedimento R 1112/2000-3, e 27 febbraio 2003, MYKO VITAL/Miko, procedimento R 476/2002-3.

- 19 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha altresì violato il suo diritto ad essere sentita nel considerare che il livello di attenzione dei consumatori nei confronti dei servizi contraddistinti dal segno LIVE RICHLY era debole, senza chiedere la posizione della ricorrente al riguardo.
- 20 Il convenuto ritiene che la commissione di ricorso non abbia introdotto un nuovo significato del termine «richly» (riccamente) per confermare il rigetto dell'esaminatrice. Di conseguenza, esso ritiene che la commissione di ricorso non abbia violato il diritto della ricorrente ad essere sentita al riguardo. Il convenuto non formula osservazioni specifiche circa l'asserita seconda violazione del diritto ad essere sentiti.

## Giudizio del Tribunale

### — Osservazioni preliminari

- 21 Ai sensi dell'art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'UAMI possono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tale disposizione sancisce, nell'ambito del diritto dei marchi comunitari, il principio generale della tutela dei diritti della difesa.

- 22 In forza di tale principio generale del diritto comunitario, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità che ledano in maniera sensibile i loro interessi devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese [sentenze della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, *Transocean Marine Paint/Commissione*, Racc. pag. 1063, punto 15, e del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-34/00, *Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL)*, Racc. pag. II-683, punto 21].
- 23 Nel caso di specie, si tratta di esaminare se l'adozione da parte della commissione di ricorso di un ragionamento diverso da quello della ricorrente, in base ad un determinato significato dei termini «live richly», e la considerazione da parte della commissione di ricorso che il pubblico destinatario non fosse molto attento, costituiscano motivi in ordine ai quali la ricorrente non abbia potuto presentare le proprie difese.
- 24 Al riguardo occorre anzitutto esaminare le differenze tra la decisione dell'esaminatrice e la decisione impugnata relativamente agli elementi richiamati dalla ricorrente, dal momento che la mancanza di differenze tra queste decisioni escluderebbe qualsiasi violazione dei diritti della difesa della ricorrente. Infatti, se la decisione della commissione di ricorso si limita, riguardo a tali elementi, a riportare la decisione dell'esaminatrice, si deve ritenere che la ricorrente sia stata in grado di presentare le proprie difese in ordine ai detti elementi nell'ambito del suo ricorso contro la decisione dell'esaminatrice.

— Significato dei termini «live richly»

- 25 Riguardo al significato dei termini «live richly», si deve osservare, in via preliminare, che la ricorrente ha indicato, nel suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, che il termine «rich» veniva definito nel *Collins Dictionary* in primo luogo con il

significato di «provvisto di notevoli ricchezze, di beni, ecc., che possiede molto» («well supplied with wealth, property, etc., owning much») e che il termine «richly» era definito in questo stesso dizionario come «in maniera ricca o raffinata»; «pienamente e adeguatamente» («in a rich or elaborate manner; fully and appropriately»).

26 Con riferimento all'asserita violazione dei diritti della difesa dovuta alla mancata possibilità di esprimersi della ricorrente in ordine al ragionamento seguito dalla commissione di ricorso, fondato su un significato dei termini «live richly» diverso da quello considerato dall'esaminatrice, occorre osservare che l'esaminatrice contesta nella sua decisione il carattere distintivo del marchio della ricorrente come segue:

«Ogni investitore, professionista o meno, cerca di accrescere il proprio patrimonio e ogni banca di un certo successo arricchisce i propri clienti o, perlomeno, dà loro la possibilità di condurre una vita agiata; tutti i concorrenti della ricorrente cercano di attirare clienti con slogan simili, che non fanno che mettere in risalto le loro capacità finanziarie.

(...) Gli investimenti hanno creato più fortune di ogni altro mezzo, quale il lavoro assiduo o l'eredità. Cosa desiderano coloro che pagano per siffatti servizi? Diventare ricchi o, perlomeno, condurre una vita ricca.

Le parole “vivere” (live) e “riccamente” (richly) sono entrambe di uso comune; il termine “ricca” ha una connotazione economica positiva (...).».

27 A seguito di tale decisione dell'esaminatrice, la ricorrente ha sottolineato nel suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso che i termini «live richly» non dovevano intendersi in senso meramente economico, ma altresì in un senso più ampio e indefinito, con il significato di una vita intensa o piena di esperienze.

- 28 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha confermato il rifiuto di registrazione dell'esaminatrice, in particolare, per i seguenti motivi:

«10 (...) Secondo il dizionario inglese Collins, la parola RICHLY ("riccamente") significa "in maniera ricca o raffinata; pienamente e adeguatamente" ("in a rich or elaborate manner; fully and appropriately").

- 11 Partendo da tale definizione, l'uso combinato delle parole LIVE e RICHLY, nel contesto dei servizi interessati dalla domanda, trasmette un'informazione chiara, con una connotazione elogiativa. Essa informa i consumatori interessati che i servizi in parola danno loro la possibilità di condurre una vita ricca.

(...)

- 14 Riguardo all'argomento della ricorrente secondo il quale la parola RICHLY ha significati diversi, si deve osservare che il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in funzione dei beni o dei servizi interessati dalla domanda. L'esaminatrice pertanto ha giustamente preso in considerazione il significato della parola RICHLY che si riferisce ai servizi interessati dalla domanda».

- 29 Così risulta dalla decisione dell'esaminatrice, anzitutto, che il termine «richly» è stato inteso nel senso di «possedere denaro, un patrimonio», vale a dire in senso economico.

- 30 Inoltre, dalla decisione impugnata risulta che la definizione della parola «richly» cui si riferisce la commissione di ricorso ha specificamente il significato di «in maniera ricca». Orbene, come indica il convenuto, il termine «rich» è definito in primo luogo come «provvisto di notevoli ricchezze, di beni, ecc., che possiede molto» («well supplied with wealth, property, etc., owning much»). Tale posizione non è contestata dalla ricorrente, che nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha invocato la stessa definizione e ha riconosciuto nel suo ricorso che il termine «rich» corrispondeva in primo luogo a «prospero o benestante» («prosperous or wealthy»). Di conseguenza, la definizione sostenuta dalla commissione di ricorso comprende il significato economico del termine «richly», altresì considerato dall'esaminatrice.
- 31 Dal punto 14 della decisione impugnata risulta inoltre che la commissione di ricorso ha approvato la considerazione da parte dell'esaminatrice del significato del termine «richly» in relazione ai servizi specifici per i quali era stata domandata la registrazione del marchio. Ne consegue che la commissione di ricorso non ha trascurato l'accezione economica del termine «richly».
- 32 Pertanto i significati del termine «richly» di cui la commissione di ricorso ha tenuto conto non si distinguono realmente da quelli considerati dall'esaminatrice.
- 33 Il fatto che la commissione di ricorso abbia indicato che essa aveva preso in considerazione la definizione della nozione «richly», comprendente diversi significati della parola «richly», non rimette in discussione questa conclusione. Infatti, una definizione che comprenda più significati deve ritenersi presa in considerazione qualora si sia tenuto conto di uno solo di essi. La conferma, nel caso di specie, da parte della commissione di ricorso, che l'esaminatrice abbia esattamente considerato il significato del termine «richly» precisa di quale significato si sia tenuto conto nella definizione di questo termine.

- 34 Infine, con riferimento all'uso dell'espressione «condurre o vivere una vita ricca» (to lead a rich life or to live a rich life), occorre osservare che questa espressione è utilizzata sia nella decisione dell'esaminatrice, sia in quella della commissione di ricorso. Poiché tale espressione si basa sulla parola «rich», la quale, come indicato precedentemente, ha un significato economico, il suo utilizzo nella decisione impugnata non rimette in discussione le considerazioni che precedono.
- 35 Per quanto riguarda il richiamo effettuato dalla ricorrente a decisioni precedenti dell'UAMI, è sufficiente ricordare che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente in base al regolamento n. 40/94, quale interpretato dal giudice comunitario, e non in base ad una prassi decisionale anteriore dell'UAMI [v. sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 61, e giurisprudenza ivi citata].
- 36 In ogni caso, si aggiunge, si deve ricordare che il Tribunale ha già dichiarato che le commissioni di ricorso devono poter basare le loro decisioni su argomenti non dibattuti dinanzi all'esaminatrice, a condizione che la parte interessata abbia potuto presentare le sue deduzioni sui fatti che incidono sull'applicazione della disposizione legale di cui trattasi. Conformemente al principio della continuità funzionale tra l'esaminatrice e le commissioni di ricorso, queste ultime possono riprendere in esame la domanda senza essere in ciò limitate dal ragionamento dell'esaminatrice [sentenze del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II-265, punto 27, e 5 giugno 2002, causa T-198/00, Hershey Foods/UAMI (Kiss Device with plume), Racc. pag. II-2567, punto 25].
- 37 Nel caso di specie, anche supponendo che la commissione di ricorso si sia allontanata dalla posizione adottata dall'esaminatrice, risulta, da un lato, che essa non si è basata su elementi di fatto nuovi sui quali la ricorrente non aveva potuto pronunciarsi. Infatti, tenuto conto che l'interpretazione più ampia del significato della parola «richly» è stata invocata dalla ricorrente stessa, quest'ultima non può sostenere di non aver potuto esprimere il suo punto di vista su tale elemento.

Dall'altro, risulta che la commissione di ricorso si sia soltanto limitata a seguire un ragionamento diverso da quello difeso dalla ricorrente. Pertanto, considerata la giurisprudenza citata al precedente punto 36, ciò non può, di per sé, determinare una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

— Attenzione del pubblico destinatario

38 Anche con riferimento alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente, relativa al fatto che essa non abbia espresso il proprio punto di vista in ordine al livello di attenzione del pubblico destinatario considerato dalla commissione di ricorso, si deve iniziare con l'esame delle differenze, al riguardo, tra la decisione della commissione di ricorso e quella dell'esaminatrice.

39 La seconda frase della decisione dell'esaminatrice è formulata come segue:

«Riguardo al vostro argomento secondo il quale il messaggio trasmesso dal marchio è vago e indefinito, si deve anzitutto rilevare che il messaggio (...) è indirizzato [al] pubblico in senso ampio, il quale è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (...)».

40 La commissione di ricorso indica rispettivamente ai punti 13 e 15 della decisione impugnata:

«13 Riguardo alla percezione del segno LIVE RICHLIY da parte del pubblico destinatario, la commissione di ricorso ritiene, come l'esaminatrice, che tale slogan è composto da parole di uso corrente le quali, quando vengono associate

ai servizi interessati dalla domanda, sono intese dal pubblico come una semplice formula elogiativa e non come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi in parola.

(...)

15 Inoltre, non vi è nulla nel sintagma LIVE RICHLIY, al di là del suo evidente significato promozionale, che potrebbe consentire al pubblico destinatario di intendere facilmente e immediatamente il segno come un marchio distintivo per i servizi designati. Ignorando il contesto del segno il pubblico destinatario potrebbe percepirne soltanto il suo significato promozionale. Il consumatore destinatario non è molto attento. Se un segno non gli indica immediatamente l'origine dell'oggetto dell'acquisto che egli intende fare e gli fornisce soltanto un'informazione meramente promozionale ed astratta, questi non impiegherà tempo ad informarsi delle diverse potenziali funzioni del segno o per memorizzarlo quale marchio».

41 La ricorrente ha dedotto dal punto 15 della decisione impugnata, secondo il quale il consumatore destinatario non era molto attento (not very attentive), che l'attenzione di quest'ultimo fosse debole (low).

42 L'indicazione che un consumatore non sia molto attento non implica tuttavia necessariamente che l'attenzione di tale consumatore sia debole. Infatti tale indicazione può altresì significare che il consumatore destinatario, pur non prestando grande attenzione al marchio in parola, vi dedichi nondimeno un'attenzione normale.

43 Nel caso di specie si deve osservare che, al punto 13 della decisione impugnata, la commissione di ricorso conferma l'analisi dell'esaminatrice riguardo alla percezione del segno LIVE RICHLIY da parte del pubblico interessato. Orbene, nella seconda frase della sua decisione, l'esaminatrice considera che il messaggio del marchio è rivolto al grande pubblico, che non solo è normalmente informato e avveduto, ma altresì ragionevolmente attento.

44 Di conseguenza si deve ritenere che, nell'indicare che il consumatore interessato non era molto attento, la commissione di ricorso abbia ritenuto in realtà che il consumatore interessato fosse ragionevolmente attento. La commissione di ricorso ha soltanto formulato in modo diverso la posizione dell'esaminatrice menzionata nella seconda frase della sua decisione.

45 Tenuto conto che la commissione di ricorso ha soltanto parafrasato la posizione dell'esaminatrice, la ricorrente commette un errore nell'affermare che la commissione di ricorso ha tenuto conto di un debole livello di attenzione del pubblico interessato senza che essa abbia potuto esprimersi su tale aspetto.

46 Per le ragioni sopra esposte, le censure relative alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente devono essere respinte.

*Sul motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione*

47 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata non è adeguatamente motivata in quanto essa respinge la richiesta di registrazione del marchio per tutti i servizi per i quali la registrazione è stata domandata, senza specificare i motivi per i

quali la domanda sia stata respinta in relazione ai servizi assicurativi e immobiliari. Il convenuto contesta tale motivo sostenendo che l'UAMI aveva accettato la registrazione fin dall'inizio del procedimento per i servizi assicurativi e immobiliari.

- 48 Il Tribunale osserva che, in seguito alle dichiarazioni del convenuto in udienza secondo le quali il marchio LIVE RICHLIY poteva essere registrato per i servizi assicurativi e immobiliari, la ricorrente ha riconosciuto espressamente che l'oggetto della controversia si limitava ai servizi finanziari e monetari. La ricorrente ha pertanto di fatto ritirato il suo motivo relativo al difetto di motivazione, riguardante soltanto i servizi assicurativi e immobiliari. Pertanto il Tribunale non deve più pronunciarsi su tale motivo.

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

#### Argomenti delle parti

- 49 La ricorrente ritiene che la decisione impugnata debba essere altresì annullata in quanto la commissione di ricorso effettua in essa un'interpretazione errata dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, riguardante l'impedimento assoluto di registrazione di un marchio comunitario dovuto alla mancanza di carattere distintivo di quest'ultimo.
- 50 La ricorrente sottolinea, anzitutto, che sia la giurisprudenza del Tribunale, sia la prassi delle commissioni di ricorso confermano che gli slogan devono rispettare gli stessi criteri previsti per ogni altro tipo di marchio (sentenza del Tribunale 11 dicembre 2001, causa T-138/00, Erpo Möbelwerk/UAMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), Racc. pag. II-3739, punto 44, e decisione della commissione

di ricorso 11 febbraio 1999, BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD, procedimento R 73/1998-2). Orbene, nella fattispecie la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha respinto la registrazione del segno denominativo unicamente in quanto si trattava di uno slogan elogiativo, senza pronunciarsi sulla sua idoneità a distinguere i servizi di cui trattasi.

51 Successivamente la ricorrente indica che la commissione di ricorso ha riconosciuto che i termini «live richly» non sono descrittivi. A tale riconoscimento consegua, secondo la ricorrente, che la commissione di ricorso non può basarsi, come nel caso di specie, unicamente sul carattere elogiativo della formula per dimostrare la mancanza di carattere distintivo del marchio in parola. La ricorrente richiama al riguardo diverse decisioni delle commissioni di ricorso.

52 La ricorrente ritiene che, contrariamente alla posizione della commissione di ricorso, a suo avviso infondata, la quale ritiene che i termini «live richly» costituiscano soltanto una semplice formula elogiativa con un significato chiaro, tali termini possano essere oggetto di interpretazioni diverse a causa del loro senso vago, indeterminato e ambiguo, in particolare riguardo ai servizi finanziari e monetari. Secondo la ricorrente, il marchio richiesto, LIVE RICHLIY, costituisce un gioco di parole che non ha molto senso in quanto tale, poiché esistono probabilmente tanti modi di vivere riccamente quanti sono gli esseri umani, cosicché ogni consumatore effettuerà una propria interpretazione di tale slogan. Inoltre, la ricorrente ritiene che i consumatori che si confrontano con lo slogan in parola saranno sorpresi, irritati o disorientati in quanto non si aspettano che una banca proponga servizi finanziari invitandoli a «vivere riccamente», il che attesta il carattere distintivo del marchio LIVE RICHLIY. A sostegno della sua argomentazione, la ricorrente richiama la definizione del termine «rich» del *Collins English Dictionary* (edizione 1995), le diverse interpretazioni del termine «richly» della commissione di ricorso e dell'esaminatrice, la decisione della commissione di ricorso del 1° ottobre 2001, ES GIBT SIE NOCH, DIE GUTEN DINGE (procedimento R 393/2000-1), alcune pubblicità negli Stati Uniti e i commenti cui esse hanno dato luogo su Internet. Essa ritiene in particolare che tali commenti provino che la percezione di tale marchio da parte dei consumatori è lungi dall'essere semplice e uniforme.

- 53 Inoltre, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata si basi sull'ipotesi errata secondo la quale il livello di attenzione del pubblico interessato è debole, mentre esso è in realtà elevato. Secondo la ricorrente, il consumatore medio di servizi finanziari è particolarmente prudente e attento, dato che tali servizi non vengono acquistati «pronti per l'impiego» (off the shelf) come un paio di jeans o il latte, e a causa della loro importanza fondamentale nella vita di tale consumatore. Di conseguenza, il consumatore medio dedicherebbe più tempo a cercare i significati di tale slogan e lo memorizzerebbe più facilmente dal momento che esso si riferisce a servizi finanziari.
- 54 La giurisprudenza del Tribunale in materia di slogan così come la prassi decisionale delle commissioni di ricorso confermano, secondo la ricorrente, che lo slogan LIVE RICHLY può essere registrato. Nelle sentenze DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, citata supra al punto 50, e 5 dicembre 2002, causa T-130/01, Sykes Enterprises/UAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), (Racc. pag. II-5179), il Tribunale avrebbe riconosciuto, da un lato, che, contrariamente a quanto afferma l'esaminatrice nella sua lettera del 3 luglio 2001, la mancanza di carattere distintivo non può risultare né dalla mancanza d'immaginazione né dalla mancanza di un elemento di fantasia aggiuntivo. Dall'altro, il Tribunale avrebbe considerato che l'utilizzazione dello stesso segno o di segni simili sul mercato gioca un ruolo decisivo nella valutazione del carattere intrinsecamente distintivo di un marchio. In particolare, secondo la ricorrente, nella sentenza DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, citata supra al punto 50, il Tribunale ha indicato che la mancanza di carattere distintivo poteva essere giustificata soltanto se fosse stato dimostrato che il marchio denominativo in parola veniva comunemente utilizzato. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente sottolinea, da un lato, che il convenuto non ha dimostrato l'uso dei termini «live richly» e, dall'altro, che questi ultimi non sono mai stati utilizzati per promuovere o vendere servizi finanziari e monetari. Dato il carattere unico e di fantasia del suo slogan, la ricorrente ritiene che il proprio marchio abbia carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 55 La prassi costante delle commissioni di ricorso confermerebbe altresì la registrabilità del marchio LIVE RICHLY. La ricorrente menziona al riguardo la decisione 7 novembre 2001, WE GET IT DONE (procedimento R 1090/2000-4). Essa sostiene che da tale decisione è possibile concludere, da un lato, che sono minimi i requisiti

richiesti per la non applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall'altro, che spetta all'UAMI provare che un marchio non può essere registrato in forza di tale articolo, sapendo che non è sufficiente affermare che uno slogan è banale o che esso costituisce una semplice formula elogiativa per affermare l'assenza di carattere distintivo. Fondandosi su tale decisione, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso non abbia spiegato perché le caratteristiche promozionali ed elogiative dei termini «live richly» impedissero, nel caso di specie, al consumatore medio di servizi finanziari e monetari di stabilire un nesso tra questo segno e la ricorrente e, pertanto, di percepire lo slogan come un marchio. La ricorrente fa valere che lo slogan può avere diverse interpretazioni, che il pubblico interessato lo memorizza immediatamente in quanto non si aspetta che un'istituzione finanziaria promuova i propri servizi con uno slogan siffatto e che essa è la sola ad utilizzare tale slogan.

56 La ricorrente deduce dalla prassi corrente delle commissioni di ricorso che il carattere vago di uno slogan può essere considerato per stabilire il carattere distintivo di un segno (decisioni WE GET IT DONE, cit.; 25 febbraio 2002, Taking care of the world's water ... and yours, procedimento R 135/2000-2, e 18 settembre 2001, TEAM POWER, procedimento R 222/2001-1). Essa deduce altresì da tale prassi che la mancanza di uso sul mercato interessato dello slogan di cui trattasi o di una variante di tale slogan costituisce un serio indizio che esso possieda un carattere distintivo intrinseco (decisioni Taking care of the world's water ... and yours, cit.; TEAM POWER, cit.; 4 maggio 1999, Früher an Später denken!, procedimento R 153/1998-2; 5 luglio 2000, UNLOCK THE POTENTIAL, procedimento R 689/1999-3, e 5 giugno 2002, WHATEVER WHENEVER, procedimento R 58/2001-4).

57 La ricorrente cita in seguito la registrazione da parte dell'UAMI, per servizi di cui alla classe 36 dell'Accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione «servizi finanziari e monetari e servizi immobiliari», di diversi slogan contenenti i termini «live» ou «life», tra i quali figurano make more of life, WHERE MONEY LIVES e SO YOU CAN ENJOY LIFE! Essa indica che sarebbe contraddittorio rifiutare la registrazione del marchio LIVE RICHLY per gli stessi servizi.

- 58 Essa invoca altresì diversi slogan registrati dagli uffici nazionali di alcuni Stati membri che dimostrano che la registrazione è stata accordata a slogan meno distintivi di quello controverso.
- 59 La ricorrente osserva che il marchio LIVE RICHLY è stato registrato dalle autorità competenti in materia di marchi di numerosi Stati terzi, tra cui il Commonwealth d'Australia e gli Stati Uniti d'America, per gli stessi servizi di cui alla classe 36 dell'Accordo di Nizza. Pur riconoscendo che gli Stati Uniti d'America e il Commonwealth d'Australia non sono Stati membri, la ricorrente ritiene che tali registrazioni del marchio LIVE RICHLY costituiscano seri indizi delle possibilità di registrazione di tale marchio nei paesi anglofoni in generale.
- 60 Infine, sebbene la contestazione riguardi ora soltanto la registrazione del marchio LIVE RICHLY per i servizi finanziari e monetari, la ricorrente ritiene che la posizione del convenuto secondo la quale tale denominazione non sarebbe distintiva per i detti servizi, tenuto conto che i termini «live richly» contengono il chiaro messaggio di vivere una vita materialmente più ricca, mentre essa avrebbe carattere distintivo per i servizi assicurativi e immobiliari, sia arbitraria, illogica, paradossale e contraddittoria.
- 61 Secondo la ricorrente, tale conclusione si fonda sulla grande prossimità, se non sull'identità, sia tra i servizi finanziari e i servizi assicurativi che tra i servizi finanziari e i servizi immobiliari, la quale sarebbe stata d'altra parte sottolineata dal convenuto in decisioni anteriori (decisione della commissione di ricorso 27 novembre 2002, TravelCard/AIR TRAVEL CARD, procedimento R 498/2001-3; decisioni della divisione d'opposizione 21 luglio 2003, LLOYD/LLOYDS TSB, 1454-2003, e 11 novembre 2003, ADIGSA/ADIG GRUPPE GUT FÜR IHR GELD, 2451-2003).

62 Il paradosso ultimo risulta tuttavia, secondo la ricorrente, dalla giustificazione addotta dal convenuto del carattere non distintivo del marchio per i servizi finanziari e monetari, consistente nel fatto che il messaggio veicolato da tale marchio sarebbe che i servizi di cui trattasi offrono al pubblico destinatario, come minimo, la possibilità di accrescere i propri beni finanziari e quindi di vivere in maniera materialmente più ricca. Secondo la ricorrente, anche se si dovesse ritenere corretta tale percezione dello slogan, ed essa lo contesta, dal punto di vista del consumatore anche i servizi assicurativi e immobiliari hanno come obiettivo ultimo il potenziale arricchimento dell'individuo. La ricorrente ritiene pertanto che la commissione di ricorso non abbia ancora dimostrato la mancanza di carattere distintivo dei termini «live richly», onere ad essa incombente per respingere la domanda di registrazione di tale marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Pertanto, la decisione del rifiuto parziale di registrazione del marchio LIVE RICHLY per i servizi di cui trattasi dovrebbe essere annullata.

63 Il convenuto contesta gli argomenti della ricorrente e ritiene che nessuno di essi rimetta in discussione la mancanza di carattere distintivo del marchio del quale è chiesta la registrazione.

## Giudizio del Tribunale

### — Osservazioni preliminari

64 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 enuncia che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

- 65 Come ha già dichiarato il Tribunale, i marchi contemplati dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato di ripetere un'esperienza di acquisto, se essa si rivela positiva, o di evitarla, se essa si rivela negativa, in occasione dell'acquisto successivo dei prodotti o servizi in parola (sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punto 26, e EUROCOOL, citata supra al punto 22, punto 37). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati.
- 66 Ciò non toglie che la registrazione di un marchio composto di segni o di indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano ad acquistare i prodotti o servizi cui tale marchio si riferisce non sia esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (v., per analogia, sentenza della Corte 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punto 40). Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale [sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-122/01, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY), Racc. pag. II-2235, punti 20 e 21].
- 67 Il carattere distintivo dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione al modo di percepire del pubblico destinatario, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (sentenze EUROCOOL, citata supra al punto 22, punto 38, e LITE, citata supra al punto 65, punto 27).

68 Infine, dalla formulazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 si evince che è sufficiente un carattere distintivo minimo perchè l'impedimento alla registrazione stabilito da tale norma non sia applicabile (sentenza LITE, cit. al precedente punto 65, punto 28).

— Sul pubblico destinatario e sul suo livello di attenzione

69 Riguardo al pubblico destinatario, occorre, anzitutto, ricordare che i servizi designati sono servizi finanziari e monetari appartenenti alla classe 36 dell'Accordo di Nizza. Il pubblico interessato da tali servizi è quello costituito da tutti i consumatori. Si deve pertanto valutare il carattere distintivo del marchio richiesto tenendo conto dell'attenzione presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., per analogia, sentenza della Corte 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc. pag. I-4657, punto 31).

70 Si deve inoltre ricordare che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie il consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (v., con riferimento alla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, GU 1989, L 40, pag. 1, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26, e, con riferimento al regolamento n. 40/94, sentenza Pillola ovale, citata supra al punto 16, punto 42).

- 71 Al riguardo la ricorrente ritiene che, contrariamente alla posizione della commissione di ricorso, il pubblico interessato sia, in tutta evidenza, molto attento riguardo ai servizi finanziari, tenuto conto che tali servizi non si acquistano «pronti all'impiego» (off the shelf) come un paio di jeans o il latte e che essi sono di un'importanza vitale per il futuro del consumatore.
- 72 Il Tribunale ricorda, anzitutto, che, contrariamente all'interpretazione difesa dalla ricorrente, secondo la quale la commissione di ricorso avrebbe sostenuto che l'attenzione del pubblico interessato fosse debole, la commissione di ricorso ha ritenuto in realtà che il pubblico interessato fosse ragionevolmente attento (v. precedenti punti 42 e seguenti).
- 73 Inoltre, riguardo alla natura di alcuni dei servizi finanziari e monetari in parola, una parte di tali consumatori può costituire un pubblico molto attento dal momento che, da un lato, gli impegni assunti dai consumatori possono essere relativamente importanti e, dall'altro, tali servizi possono rivelarsi alquanto tecnici.
- 74 Tuttavia, tale livello di attenzione può essere relativamente basso verso indicazioni di carattere promozionale che non siano determinanti per un pubblico avveduto (v., in tal senso, sentenze REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, citata supra al punto 54, punto 24, e BEST BUY, citata supra al punto 66, punto 25).
- 75 Si deve pertanto ritenere che l'insieme dei servizi designati si rivolga ad un pubblico normalmente informato e avveduto.

76 Peraltro, dato che il segno denominativo «LIVE RICHLY» è composto da parole di lingua inglese, il pubblico destinatario è un pubblico anglofono, oppure anche un pubblico non anglofono, ma con una comprensione sufficiente della lingua inglese.

— Sulla percezione da parte del pubblico destinatario

77 Occorre valutare la percezione che ha il pubblico destinatario del segno LIVE RICHLY come marchio per servizi finanziari e monetari.

78 Al riguardo occorre rilevare che la commissione di ricorso ha ritenuto che il segno LIVE RICHLY fosse uno slogan composto da due parole inglesi ordinarie percepite dal pubblico destinatario come una semplice formula elogiativa, da intendere nel senso che i servizi della ricorrente permettono ai consumatori di vivere riccamente. Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che, al di là del suo evidente senso promozionale, il segno LIVE RICHLY non consentisse al pubblico destinatario di memorizzarlo facilmente ed istantaneamente come un marchio per i servizi designati. Poiché il consumatore medio non è molto attento, se il segno non gli indica immediatamente l'origine del prodotto o del servizio designato, ma gli fornisce soltanto un'informazione meramente promozionale ed astratta, egli non dedicherà tempo ad interrogarsi sulle diverse possibili funzioni del segno, o a registrarlo mentalmente come marchio. Per tali ragioni, la commissione di ricorso ha concluso che il segno non poteva costituire un marchio.

- 79 Tenuto conto di tali considerazioni, la ricorrente è in errore nel sostenere che la commissione di ricorso abbia ritenuto che il segno controverso non potesse costituire oggetto di una registrazione unicamente poiché si trattava di una formula promozionale elogiativa. Inoltre, tali considerazioni permettono di respingere l'argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso si sarebbe astenuta dal commentare l'idoneità del segno LIVE RICHLY a distinguere i servizi della ricorrente da quelli dei suoi concorrenti.
- 80 Infatti, nel ritenere al punto 15 della decisione impugnata che il pubblico interessato non potrebbe facilmente ed istantaneamente memorizzare il segno come marchio per i servizi di cui trattasi, la commissione di ricorso non si è limitata a dedurre dal carattere promozionale dei termini «live richly» la mancanza di carattere distintivo del segno in parola, ma ha tenuto conto dell'idoneità di questo segno a distinguere il prodotto della ricorrente da quello di un concorrente presso il pubblico destinatario.
- 81 Inoltre, trattandosi di un marchio composto da più elementi (marchio complesso), occorre, ai fini della valutazione del suo carattere distintivo, considerarlo nel suo insieme [sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, Bosh/UAMI (Kit pro e Kit super Pro), Racc. pag. II-4881, punto 22].
- 82 Al riguardo si deve indicare che, come riconoscono le parti, il segno LIVE RICHLY non è esclusivamente e direttamente descrittivo di un servizio o di un prodotto, bensì è composto da due parole ordinarie di lingua inglese che, considerate insieme, hanno un senso autonomo. Questo segno è infatti facilmente inteso con il significato che i servizi della ricorrente permettono ai consumatori di tali servizi di vivere in maniera ricca.

83 Se è vero che l'espressione «vivere in maniera ricca» può essere intesa in diversi modi e pertanto avere un senso vago, il significato di un marchio denominativo dev'essere esaminato con riferimento ai servizi designati nella domanda di marchio (v. sentenza Kit pro e Kit Super Pro, citata supra al punto 81, punto 24, e giurisprudenza ivi citata). Dal momento che il marchio denominativo di cui trattasi è associato a servizi finanziari e monetari, esso verrà inteso, prima facie, nel suo senso materiale o economico. La commissione di ricorso poteva pertanto validamente considerare che il segno LIVE RICHLIY, nel contesto dei servizi finanziari e monetari, conteneva un messaggio informativo chiaro avente una connotazione elogiativa.

84 Tuttavia, si deve considerare che il fatto che il segno non descrittivo LIVE RICHLIY possa avere diversi significati, possa costituire un gioco di parole e possa essere percepito come ironico, sorprendente e inatteso non lo rende per ciò stesso distintivo. Tali differenti elementi rendono questo segno distintivo solo se esso venga percepito prima facie dal pubblico destinatario come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi della ricorrente, e ciò per consentire al pubblico destinatario di distinguere senza possibilità di confusione i servizi della ricorrente da quelli aventi un'altra origine commerciale [sentenze BEST BUY, citata supra al punto 66, punto 21; REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, citata supra al punto 54, punto 20, e sentenza del Tribunale 28 gennaio 2004, cause riunite da T-146/02 a T-153/02, Deutsche SiSi-Werke/UAMI (Sacchetto che sta in piedi), Racc. pag. II-447, punto 38].

85 Nel caso di specie, come la commissione di ricorso rileva, il pubblico destinatario percepirà effettivamente tale segno, nell'ambito dei servizi finanziari e monetari, anzitutto come una formula promozionale e non come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi in parola. Il segno LIVE RICHLIY non possiede elementi che potrebbero, al di là del suo evidente significato promozionale, consentire al pubblico interessato di memorizzarlo facilmente e immediatamente quale marchio distintivo per i servizi designati. Perfino nell'ipotesi in cui il segno di cui trattasi fosse utilizzato da solo, senza altro segno o marchio, il pubblico destinatario, se non previamente avvertito, non potrebbe intenderlo che nella sua accezione promozionale (sentenza REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, citata supra al punto 54, punto 28).

<sup>86</sup> Riguardo al carattere paradossale di tale posizione, se confrontata con l'accettazione da parte dell'UAMI del marchio LIVE RICHLIY per i servizi assicurativi e immobiliari, occorre sottolineare che la competenza del Tribunale si limita all'applicazione del regolamento n. 40/94 alla controversia ad esso sottoposta. Anche se certamente occorre, nei limiti del possibile, mantenere una coerenza nel riconoscimento dei marchi, non spetta al Tribunale pronunciarsi su marchi che non rientrino nell'oggetto della controversia ad esso sottoposta.

— Sull'uso esclusivo del marchio da parte della ricorrente

<sup>87</sup> Con riferimento all'argomento relativo alla mancata considerazione della non utilizzazione del marchio richiesto, la ricorrente ha dichiarato in udienza che, a seguito della sentenza UAMI/Erpo Möbelwerk, citata supra al punto 9, essa ritirava l'affermazione secondo la quale l'UAMI doveva provare che un marchio comunitario era comunemente utilizzato per essere privo di carattere distintivo. Tale dichiarazione è stata inserita nel processo verbale dell'udienza. La ricorrente ha tuttavia rilevato che la mancanza di uso di un marchio poteva costituire un indice del fatto che le concorrenti non potevano basarsi su tale termine per designare i propri servizi.

<sup>88</sup> Il Tribunale ricorda al riguardo che il carattere distintivo di un marchio è valutato in base al fatto che tale marchio possa essere percepito a prima vista dal pubblico destinatario come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione (v. precedente punto 66). La mancanza di precedente uso non può al riguardo essere necessariamente indicativa di una siffatta percezione.

89 Nel caso di specie, considerati gli elementi che precedono, la mancanza di uso, anche se accertata, non rimette in discussione la percezione dei servizi di cui trattasi. L'argomento della ricorrente deve pertanto essere respinto.

— Sull'assenza di carattere immaginativo del marchio

90 La ricorrente ritiene che l'esaminatrice abbia erroneamente tenuto conto, nella sua lettera del 3 luglio 2001, dell'assenza di carattere immaginativo del marchio per respingere la sua domanda di registrazione.

91 A tal proposito il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, la mancanza di carattere distintivo non può risultare dall'assenza di un elemento di fantasia aggiuntivo [sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II-1259, punto 39] o di un minimo tocco d'inventiva [sentenze del Tribunale 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], poiché un marchio comunitario non deriva necessariamente da un procedimento creativo e non si basa su un elemento d'originalità o d'immaginazione, bensì sulla capacità di individuare determinati prodotti o servizi sul mercato rispetto ai prodotti o ai servizi del medesimo tipo offerti dai concorrenti (sentenza LITE, citata supra al punto 65, punto 30).

92 Nel caso di specie, dalla decisione impugnata non risulta che la commissione di ricorso abbia basato la sua valutazione sulla necessità di avere un marchio originale o immaginativo per affermare l'esistenza del suo carattere distintivo.

- 93 Ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94, soltanto la decisione della commissione di ricorso può costituire oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale. Orbene, la ricorrente basa la propria censura sulla considerazione di elementi di originalità e di immaginazione da parte dell'esaminatrice nella sua lettera del 3 luglio 2001, di cui tuttavia la decisione impugnata non ha tenuto conto.
- 94 Di conseguenza, anche supponendo che si debba ritenere che l'esaminatrice abbia erroneamente tenuto conto di tale criterio nella sua decisione, poiché tale indicazione non compare nella decisione impugnata, quest'argomento dev'essere respinto.

— Precedenti dell'UAMI e di altre autorità

- 95 Con riferimento agli argomenti della ricorrente relativi alle decisioni anteriori dell'UAMI, agli slogan registrati dall'UAMI e negli Stati membri, nonché all'accettazione del marchio LIVE RICHLIY in paesi terzi, è sufficiente ricordare, da un lato, che il regime comunitario dei marchi costituisce un sistema autonomo [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, *Messe München/UAMI* (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47] e, dall'altro, che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso è valutata unicamente in base al regolamento n. 40/94, quale interpretato dal giudice comunitario, e non in base ad una prassi decisionale anteriore di queste ultime (sentenza *BUDMEN*, citata supra al punto 35, punto 61, e sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, *Streamserve/UAMI* (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 66).
- 96 Pertanto, gli argomenti della ricorrente relativi alle decisioni anteriori dell'UAMI, ad altri slogan registrati dall'UAMI o negli Stati membri, nonché alla registrazione del marchio LIVE RICHLIY in paesi terzi, sono irrilevanti e devono essere respinti.

## Sulle spese

### *Argomenti delle parti*

- 97 La ricorrente ritiene che dalla decisione impugnata non si potesse evincere che la registrazione del marchio veniva respinta unicamente per i servizi finanziari e monetari. Secondo la ricorrente, il convenuto ha ammesso soltanto in corso di causa che il marchio LIVE RICHLY poteva essere registrato per i servizi assicurativi e immobiliari. Di conseguenza, essa sostiene che il convenuto dovrebbe essere condannato a pagare almeno due terzi delle spese occorse nel presente ricorso.
- 98 In udienza il convenuto ha affermato che le sue dichiarazioni relative alla registrazione del marchio per i servizi assicurativi e immobiliari erano ininfluenti sulla ripartizione delle spese.

### *Giudizio del Tribunale*

- 99 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

- 100 Nel caso di specie il convenuto ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese. I motivi invocati dalla ricorrente sono tutti respinti, eccetto il motivo relativo al difetto di motivazione, in ordine al quale non vi è più luogo a provvedere tenuto conto delle precisazioni della ricorrente riguardo all'oggetto della controversia (v. precedente punto 48). Tali precisazioni della ricorrente sono tuttavia conseguenti alle dichiarazioni del convenuto, presentate per la prima volta in corso di causa, circa la registrazione del marchio richiesto per i servizi assicurativi e immobiliari, servizi la cui esclusione dal rifiuto di registrazione non era sufficientemente evidenziata nella decisione impugnata.
- 101 Tenuto conto di tali circostanze, si deve ordinare che la ricorrente sopporti le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dal convenuto.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**

- 2) **La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal convenuto.**
- 3) **Il convenuto sopporterà la metà delle proprie spese.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger