

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

25 settembre 2002 *

Nella causa T-316/00,

Viking-Umwelttechnik GmbH, con sede in Kufstein (Austria), rappresentata dall'avv. S. Völker,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 28 luglio 2000 (procedimento R 558/1999-1) della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), che esclude dalla registrazione come marchio comunitario un marchio a colori per combinazione cromatica verde/grigio,

* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dal sig. M.Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig.
P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2000,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2001,

in seguito alla trattazione orale del 27 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 30 gennaio 1997 la ricorrente ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento

(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio comunitario.

- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è una combinazione di due colori, in quanto tale, rappresentata da un rettangolo verde, corrispondente al riferimento di colore Pantone 369c, che sormonta un rettangolo grigio, corrispondente al riferimento di colore Pantone 428u.

- 3 I prodotti per cui è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 7 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato e corrispondente alla descrizione seguente: «Tritapaglia e intagliatori da giardino; motozappe; tosaerba; falciatrici anteriori; tosaerba con sedili; arieggiatori per prati; tosaerba; cesoie tosasiepi; spazzatrici; spazzaneve; aratri; motoseghe; strumenti per spoglia; pulitrici ad alta pressione; tutti gli apparecchi azionati da motore oltre a parti, pezzi di ricambio ed accessori», rientranti nella classe 7.

- 4 Con decisione 23 luglio 1999 l'esaminatore ha respinto la domanda sulla base dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 per il motivo che la combinazione dei colori verde e grigio era priva di carattere distintivo e descrittiva quanto ai prodotti designati ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del medesimo regolamento.

- 5 Il 31 agosto 1999 la ricorrente ha presentato all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso contro la decisione dell'esaminatore.

- 6 Con decisione 28 luglio 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 7 agosto 2000, la prima commissione di ricorso ha confermato l'esclusione dalla registrazione del marchio richiesto. Essa ha sostanzialmente rilevato che il segno richiesto è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

- 7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

- 8 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- 9 La ricorrente solleva due motivi fondati sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 10 Va rilevato che la commissione di ricorso, se ha svolto considerazioni che possono essere collegate alla nozione di carattere descrittivo, ha tuttavia concluso per il rigetto del segno richiesto, al punto 24 della decisione impugnata, sul fondamento dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Pertanto il motivo dedotto dalla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), è inefficace.
- 11 Conseguentemente occorre esaminare soltanto il motivo fondato sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

- 12 La ricorrente ricorda che, in linea di principio, i colori possono essere tutelati, in quanto tali, da un marchio, come prevede la definizione dei segni atti a costituire un marchio comunitario data dall'art. 4 del regolamento n. 40/94. Essa ritiene che tale definizione corrisponda ad una concezione moderna dei marchi che sono sempre più costituiti da segni non tradizionali, come i suoni, i colori o gli imballaggi.

- 13 La ricorrente fa valere che l'utilizzazione di colori come mezzo d'identificazione, e non come elemento decorativo, mette il pubblico in grado d'identificare a distanza la gamma di prodotti di un'impresa nell'ambito di un insieme più vasto, mentre altri elementi, quali un marchio denominativo, permettono l'identificazione finale del prodotto.

- 14 La ricorrente ritiene che sussista un interesse commerciale a tutelare i colori, in astratto, indipendentemente da qualsiasi forma, poiché essi sono utilizzati in proporzioni variabili su diversi tipi di supporto o sui prodotti stessi.

- 15 La ricorrente chiarisce che la caratterizzazione di un prodotto attraverso la combinazione di colori richiesta si effettua, segnatamente per i piccoli apparecchi, tramite una distribuzione del verde e del grigio sul contenitore in plastica.

- 16 Essa afferma che non occorre constatare che la combinazione cromatica è assai poco usuale per provare il suo carattere distintivo. Infatti tale criterio è inadatto in quanto, se un'impresa utilizza da lungo tempo tale combinazione, quest'ultima non è più assai poco usuale. Parimenti, se un'impresa decide di utilizzare siffatta combinazione dopo averla registrata in quanto marchio, la combinazione stessa cessa di essere assai poco usuale dal momento in cui conosca un certo successo.

- 17 Quanto al colore grigio, la ricorrente ricorda che si tratta di un grigio specifico (Pantone 428u) che non è generalmente utilizzato per la plastica e che poco importa conoscere la definizione di un colore per valutarne il carattere distintivo.

- 18 Circa il colore verde, la ricorrente sottolinea che i prodotti dei suoi concorrenti sono rivestiti da colori vari. Il colore di cui trattasi non svolge alcun ruolo specifico per i prodotti in questione e la sua associazione eventuale con la natura è poco decisiva per la valutazione del suo carattere distintivo, segnatamente perché essa è costituita da una gradazione particolare giustapposta ad un'altra tonalità.
- 19 Infine la ricorrente sottolinea che la giustapposizione particolare di precise gradazioni di colore conferisce ai prodotti una specifica apparenza visiva ed un carattere proprio che li distinguono dagli altri prodotti, il che dà al marchio il grado minimo imposto di potere distintivo.
- 20 L'UAMI rigetta l'argomento della ricorrente. Esso considera che il segno richiesto deve conformarsi non soltanto ai requisiti di cui all'art. 4 del regolamento n. 40/94, ma anche al disposto dell'art. 7, n. 1, di detto regolamento. Esso ritiene in proposito che i colori debbano consentire al pubblico di distinguere i prodotti della ricorrente da quelli dei suoi concorrenti e non debbano essere visti come un semplice elemento ornamentale corrente o come un riferimento ad una caratteristica o ad una proprietà del prodotto.
- 21 L'UAMI sostiene che talune categorie di marchi sono intrinsecamente prive di carattere distintivo, segnatamente, quando gli ambienti interessati non stabiliscono alcun collegamento tra il segno ed un'impresa particolare. Questo è il caso dei colori allorché non viene rivendicata la configurazione di un prodotto.
- 22 Infine l'UAMI ritiene che la combinazione cromatica verde/grigio dia l'impressione di una tonalità verde, colore ampiamente diffuso e valorizzante i prodotti di cui trattasi, collocata su fondo di tonalità grigio chiaro, colore che non è destinato ad attirare l'attenzione del pubblico in quanto è vicino al colore del metallo ed usuale per numerosi supporti. Così la combinazione di verde e di

grigio non sarà percepita dagli ambienti interessati come un'indicazione d'origine.

Giudizio del Tribunale

- 23 Va anzitutto rilevato che i colori o le combinazioni di colori, in quanto tali, sono atti a costituire marchi comunitari nei limiti in cui siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa.
- 24 Tuttavia, l'idoneità generale di una categoria di segni a costituire un marchio non implica che i segni appartenenti a tale categoria possiedano necessariamente un carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 in rapporto ad un prodotto o ad un servizio determinato.
- 25 I segni privi di carattere distintivo cui si riferisce l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono considerati incapaci di esercitare la funzione essenziale del marchio, segnatamente quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio per permettere così al consumatore, che acquista il prodotto o il servizio indicati dal marchio, di fare la stessa scelta al momento di un acquisto ulteriore se l'esperienza si rivela positiva o di fare un'altra scelta se essa si rivela negativa.
- 26 Il carattere distintivo di un marchio dev'essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione è richiesta e, dall'altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge.

- 27 Va inoltre rilevato che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non opera distinzione alcuna tra i segni di natura diversa. Tuttavia la percezione del pubblico cui ci si rivolge non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito da un colore o da una combinazione di colori, in quanto tali, rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo consistente in un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti da esso designati. Infatti, se il pubblico ha l'abitudine di percepire, immediatamente, marchi denominativi o figurativi come segni d'identificazione dell'origine commerciale del prodotto, ciò non si verifica necessariamente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto per cui lo stesso è richiesto.
- 28 Occorre anzitutto rilevare che i prodotti designati dalla domanda di registrazione sono destinati alla generalità dei consumatori e quindi a consumatori non specializzati. Di conseguenza il pubblico cui ci si rivolge è considerato essere il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26).
- 29 Per quanto riguarda il colore verde, va constatato che esso è abitualmente utilizzato per i prodotti di cui trattasi e, pertanto, non costituisce un elemento che possa essere, di primo acchito, afferrato e memorizzato quale indicatore dell'origine commerciale. Peraltro la gradazione di verde utilizzata nella combinazione cromatica la cui registrazione viene richiesta non presenta uno scostamento sufficientemente percettibile in rapporto alle tonalità di verde comunemente utilizzate nel settore dei prodotti designati.
- 30 Quanto al colore grigio, è necessario constatare ch'esso non presenta alcuna particolarità che permetta al consumatore di pensare che non costituisca il colore naturale del materiale o che si tratti di una semplice colorazione del medesimo o del suo imballaggio.

- 31 Dato che il segno per cui si è richiesta la registrazione è costituito dalla giustapposizione dei due colori più sopra esaminati, occorre quindi valutare il carattere distintivo dell'insieme costituito da quest'ultima.
- 32 Si deve in primo luogo considerare al riguardo che, di fatto, come risulta dagli esempi presentati nel controricorso dell'UAMI, i due colori in parola o tonalità simili sono, insieme, comunemente utilizzati per prodotti di giardinaggio.
- 33 Va poi rilevato che la mera giustapposizione dei colori verde e grigio, come raffigurata nella domanda di registrazione, presenta un carattere astratto ed impreciso in rapporto ai prodotti di cui trattasi e non una combinazione consistente in una determinata disposizione di detti colori. A questo proposito la commissione di ricorso ha giustamente dichiarato che non è stata rivendicata alcuna disposizione di colori.
- 34 Pertanto un segno siffatto non potrà essere percepito e riconosciuto in quanto una distribuzione disordinata dei colori sui prodotti può implicare numerose disposizioni diverse che non permettono al consumatore di afferrare e memorizzare una combinazione particolare, ch'egli potrebbe utilizzare, per ripetere un'esperienza di acquisto, in modo immediato e certo.
- 35 Una valutazione siffatta è peraltro confermata, alla luce degli esempi tratti dal catalogo che la ricorrente ha presentato all'udienza, dalla circostanza che i prodotti, ricoperti dai colori rivendicati, si presentano in forme diverse che non consentono di associare i colori in maniera omogenea e, pertanto, di applicare il segno in modo uniforme secondo una disposizione predeterminata, in un certo ordine, dei due elementi presenti nella giustapposizione. Per di più, dal medesimo

catalogo emerge che per taluni prodotti è maggiormente incisiva la giustapposizione del verde e del nero.

- 36 Infine, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui i colori utilizzati potrebbero mettere il consumatore in grado d'identificare a distanza prodotti appartenenti a una stessa gamma, è sufficiente rilevare che, avanzando tale argomento, la ricorrente ammette, parimenti, che l'identificazione finale dell'origine commerciale del prodotto verrebbe effettuata grazie ad altri elementi caratteristici, come segnatamente un marchio denominativo.
- 37 Pertanto il consumatore non percepirà nella giustapposizione del verde e del grigio un segno indicante che i prodotti provengono da una medesima impresa, ma la percepirà piuttosto come un mero elemento di rifinitura dei prodotti in questione.
- 38 Va quindi concluso che il segno richiesto non permetterà al consumatore cui si rivolge di riconoscere tale segno quale segno distintivo allorché il consumatore medesimo sarà chiamato ad operare la sua scelta in occasione di un ulteriore acquisto dei prodotti di cui trattasi.
- 39 Tale conclusione non può essere infirmata dagli argomenti della ricorrente secondo cui il criterio connesso al carattere poco usuale della combinazione cromatica non sarebbe appropriato in quanto, se un'impresa utilizza da lungo tempo una combinazione siffatta, quest'ultima non è più poco usuale e, se tale combinazione ha potuto essere registrata come marchio, la stessa cessa anche di essere poco usuale dal momento in cui conosce un certo successo. Infatti, da un lato, l'utilizzazione di una combinazione cromatica per un certo periodo di tempo, prima della sua eventuale registrazione, da parte di un'impresa non implica automaticamente che tale combinazione sia utilizzata per i prodotti cui si

riferisce la domanda di altre imprese. Dall'altro, dopo la registrazione di tale combinazione, nell'ipotesi in cui il marchio conosca un certo successo, il suo titolare conserva il diritto di assicurare la tutela dell'esclusività ricollegantesi al marchio nei limiti dettati dal regolamento n. 40/94.

- 40 Ne deriva che, dichiarando il carattere abituale dei colori e la loro assenza di una disposizione concreta, la commissione di ricorso ha deciso con ragione che la combinazione cromatica verde/grigio non è distintiva per i prodotti in questione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sulle spese

- 41 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dall'UAMI, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 settembre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Vilaras