

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

31 gennaio 2001 \*

Nella causa T-24/00,

**The Sunrider Corporation**, con sede in Torrance, California (Stati Uniti d'America), rappresentata dall'avv. A. Kockläüner, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dai sigg. C. Rusconi e G. Humphreys, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e

\* Lingua processuale: l'inglese.

modelli) 26 novembre 1999 (procedimento R 137/1992-2), avente ad oggetto la registrazione del vocabolo VITALITE come marchio comunitario,

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

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

visto l'atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2000,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2000,

in seguito alla trattazione orale del 27 settembre 2000,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

### Antefatti

- 1 Il 1° aprile 1996 la ricorrente ha presentato, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e successive modifiche, una domanda di marchio denominativo comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»).
- 2 Il marchio di cui si è chiesta la registrazione è VITALITE.
- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 5, 29 e 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
- 4 Con decisione 19 gennaio 1999 l'esaminatore ha respinto la domanda ex art. 38 del regolamento n. 40/94.

- 5 Il 17 marzo 1999 la ricorrente ha proposto ricorso presso l'UAMI, ex art. 59 del regolamento n. 40/94, impugnando la decisione dell'esaminatore.
- 6 Il ricorso è stato sottoposto all'esaminatore per la revisione pregiudiziale ex art. 60 del regolamento n. 40/94.
- 7 Il ricorso è stato poi deferito alla commissione di ricorso.
- 8 Con decisione 26 novembre 1999 (in prosieguo: la «decisione»), la commissione di ricorso ha parzialmente annullato la decisione dell'esaminatore. Essa ha respinto il ricorso per la parte della domanda di marchio concernente i prodotti seguenti: «farmaci, prodotti farmaceutici; alimenti dietetici e integratori alimentari per uso medico; alimenti per bebè; preparati a base di vitamine, di oligoelementi e/o di minerali per uso dietetico o come integratori nutrizionali; concentrati o integratori nutrizionali a base di erbe, tisane, prodotti per la salute», rientranti nella classe 5; «concentrati o integratori alimentari non per uso medico a base di erbe, alimenti a base di erbe, anche sotto forma di spuntini in barrette», rientranti nella classe 29; «preparati a base di erbe e di vitamine per fare bevande; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche», rientranti nella classe 32. In sostanza, la commissione di ricorso ha giudicato che, poiché le lettere maiuscole generalmente non sono accentate in francese, il segno VITALITE poteva, in tale lingua, venir letto «vitalité» (vitalità). Dopo aver ricordato il significato di questo termine, essa ne ha dedotto che l'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 ostava alla sua registrazione come marchio comunitario.

## Conclusioni delle parti

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione, per mancato accoglimento delle sue istanze;

— condannare il convenuto alle spese.

10 Durante la fase orale la ricorrente ha anche chiesto che il Tribunale voglia, in subordine, riformare la decisione, invocando l'applicazione dell'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94. Essa ha infine prodotto alcune prove documentali destinate a comprovare le affermazioni da essa formulate in sede di ricorso.

11 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

## Sulla ricevibilità

- 12 A norma dell'art. 19 dello Statuto CE della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e le conclusioni del ricorrente. Ne discende che domande proposte in udienza, anche se presentate in subordine rispetto a quelle formulate in sede di ricorso, devono essere dichiarate irricevibili (sentenza del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-398/94, Kahn Scheepvaart/Commissione, Racc. pag. II-477, punto 20).
- 13 Per di più, a norma dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, le memorie delle parti depositate presso il Tribunale non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Ebbene, non è dato evincere dagli atti che la ricorrente abbia presentato una domanda analoga dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, tale sua domanda è irricevibile anche per questo motivo.
- 14 Per quanto concerne le prove che la ricorrente desiderava produrre in udienza, il Tribunale constata che, essendo destinate a corroborare le affermazioni formulate nel ricorso, esse sono state dedotte tardivamente e senza nessuna giustificazione. Questa produzione tardiva da parte della ricorrente, la quale non aveva peraltro offerto nessun mezzo di prova nel suo atto introduttivo, viola il principio del contraddittorio e i diritti della difesa [v. artt. 44, n. 1, lett. e), e 48, n. 1, del regolamento di procedura]. Le prove di cui trattasi debbono pertanto essere dichiarate irricevibili.

## Nel merito

### *Osservazioni preliminari*

- 15 L'analisi degli impedimenti assoluti alla registrazione, contenuti nell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, implica la valutazione di un gran numero

di elementi, in particolare dell'impressione generale suscitata dal marchio esaminato nel suo insieme e della percezione che il consumatore medio può avere dei prodotti o servizi per i quali la registrazione viene chiesta, in ognuna delle lingue dell'Unione europea e per ciascun prodotto o servizio di cui trattasi.

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

#### Argomenti della ricorrente

- 16 La ricorrente allega che il divieto di registrare come marchio parole esclusivamente descrittive si fonda sul principio che termini di tal genere devono restare nella libera disponibilità di tutti. Ciò però deve essere inteso alla luce dell'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94. Ciò posto, incombe all'UAMI l'onere di provare, in ciascuna ipotesi, l'esistenza di un uso effettivo e verificabile della parola di cui trattasi da parte dei concorrenti per descrivere i prodotti per i quali viene richiesta la registrazione, ovvero l'esistenza di un bisogno di disporre di tale termine.
- 17 Peraltro, la ricorrente sostiene che il consumatore medio non cerca di esaminare nei particolari o di analizzare il significato di un marchio. In realtà, questo consumatore non associa facilmente la parola VITALITE con, per esempio, la destinazione dei prodotti di cui trattasi. Questa parola non descrive veramente una caratteristica essenziale dei prodotti. Del resto, la parola VITALITE, la quale è senza accento, non equivale alla parola francese «vitalité».

## Giudizio del Tribunale

- 18 A norma dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare (...) la destinazione (...) del prodotto».
- 19 Peraltro, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 afferma che il n. 1 del detto articolo «si applica anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 20 Nella fattispecie, occorre anzitutto rilevare che non esistono regole grammaticali o tipografiche che impongano, in francese, di mettere l'accento sulle lettere maiuscole. Diversi autori criticano il fatto che non si usi porre l'accento in tale circostanza (v., per esempio, Jouette A., *Dictionnaire d'orthographe et d'expression écrite*, Le Robert, Parigi, 1993, pag. 404). Di conseguenza, non è dimostrato che la commissione di ricorso abbia errato nel ricordare quest'uso di non accentare le lettere maiuscole e nel giudicare, di conseguenza, che il termine VITALITE poteva essere compreso da un consumatore francofono come equivalente alla parola «vitalité».
- 21 Viceversa, non sembra che il termine VITALITE, anche se letto, in francese, «vitalité», possa essere considerato utile ad indicare la destinazione degli «alimenti per bebè» e delle «acque minerali e gassose».



- 22 Nel suo controricorso l'UAMI ha spiegato che gli alimenti per bebè sono spesso «senza conservanti o cont[engono] vitamine oppure oligoelementi». Questo argomento non può essere accolto. Infatti, il segno VITALITE non può essere considerato una designazione di queste caratteristiche, ma, al massimo, un loro richiamo indiretto. L'UAMI ha nondimeno aggiunto che «questi alimenti possono dare forza o vitalità ai neonati». Tuttavia, occorre rilevare che se alimenti per bebè possono certamente essere concepiti per favorire la crescita dei neonati, il segno VITALITE rispetta, sotto tale profilo, il limite lecito del suggerimento.
- 23 Nel suo controricorso l'UAMI ha peraltro asserito che le acque minerali o gassose sono «spesso presentate nella pubblicità come fautrici di un'immagine sana e atletica e di un senso generale di benessere». Queste spiegazioni non appaiono decisive. Al contrario, esse evidenziano che ciò di cui più si discute non è la designazione di una caratteristica del prodotto, bensì la semplice capacità suggestiva dell'immagine attribuita, con la pubblicità, a questo prodotto. Del resto, occorre rilevare che la commissione di ricorso non ha considerato il termine VITALITE come descrittivo delle caratteristiche dei «prodotti derivati dal latte» e delle «bevande a base di latte», la cui vendita è però frequentemente accompagnata da messaggi pubblicitari di carattere analogo.
- 24 Pertanto, la parola «vitalité» non informa direttamente ed immediatamente il consumatore circa una caratteristica degli «alimenti per bebè» e delle «acque minerali e gassose». Di conseguenza, il collegamento esistente tra il significato della parola «vitalité», da una parte, e i prodotti di cui trattasi, dall'altra, non sembra tanto stretto da rappresentare una violazione del divieto di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Infatti, esso evoca piuttosto che designare, nel senso stabilito da questa disposizione.
- 25 Viceversa, per quanto riguarda tutti gli altri prodotti, che hanno tutti una specifica finalità medica, alimentare o dietetica, non è stato dimostrato che la

commissione di ricorso abbia errato nel giudicare che il segno poteva servire a designare, in commercio, la destinazione di questi prodotti. La ricorrente non ha del resto illustrato nessun argomento preciso per dimostrare che quello di dare una carica di vitalità non sia proprio un fine di tali prodotti.

- 26 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, per quanto concerne gli «alimenti per bebè» e le «acque minerali e gassose». Pertanto, la decisione deve essere annullata con riferimento a tali prodotti.

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

- 27 La ricorrente allega che solo i segni sprovvisti di carattere distintivo non possono essere registrati ex art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Orbene, alla luce degli argomenti prima esposti in merito al carattere descrittivo, il termine VITALITE non sarebbe sprovvisto di carattere distintivo.
- 28 Il Tribunale ricorda che, come discende dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, basta che ricorra uno solo degli impedimenti assoluti ivi elencati perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario. Alla luce di ciò, il segno VITALITE non può comunque essere registrato per i prodotti per i quali non è stato dimostrato che la commissione di ricorso abbia violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 29 Per quanto concerne gli «alimenti per bebè» e le «acque minerali e gassose», basta constatare, nella fattispecie, che la commissione di ricorso ha dedotto

l'incompatibilità del segno VITALITE con l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dal fatto che esso era incompatibile con il punto c) di questo articolo. Ebbene, si è appena dichiarato che il termine VITALITE, anche se letto «vitalité», richiama la destinazione del prodotto di cui trattasi senza designarla ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

- 30 Pertanto, la decisione deve essere parimenti annullata, per violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per quanto concerne gli «alimenti per bebè» e le «acque minerali e gassose».

*Sul motivo relativo alla previa registrazione del marchio*

Argomenti della ricorrente

- 31 La ricorrente allega che la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto del fatto che la parola VITALITE è stata registrata come marchio in quindici Stati europei, dodici dei quali sono membri dell'Unione europea ed alcuni dei quali utilizzano, in particolare, il francese come lingua ufficiale nei rispettivi uffici nazionali per la registrazione dei marchi.
- 32 Negando la registrazione di un marchio già ammesso in dodici dei quindici Stati membri, l'UAMI, unico organismo responsabile per il rilascio di un marchio valido su tutto il territorio comunitario, pregiudica la libera circolazione delle merci. Esso ignora così lo spirito della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,

89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), quale ricavabile dai suoi 'considerando' settimo e ottavo.

## Giudizio del Tribunale

- 33 Le registrazioni effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri rappresentano un elemento che, non essendo determinante, può soltanto essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario (sentenza del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI, detta «Forma di un sapone», Racc. pag. II-265, punto 61). Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha commesso un errore di diritto per aver semplicemente respinto la registrazione di un segno, pur essendo questo già registrato in alcuni Stati europei.
- 34 Del resto, le registrazioni in paesi francofoni, cui fa richiamo la ricorrente, riguardano per lo più un marchio figurativo nel quale la parola «vitalité» è scritta in caratteri minuscoli, con un tipo di carattere speciale, contenente un'iniziale avente una forma particolare (Benelux, Monaco e Svizzera); tale circostanza lo differenzia dal segno oggetto del presente giudizio. Inoltre, registrazioni di tale natura riguardano prodotti differenti da quelli oggetto della domanda della ricorrente, o totalmente (Francia, Monaco e Benelux) oppure sostanzialmente (Svizzera). Per di più, alcune di queste registrazioni sono state effettuate in Stati che non fanno parte dell'Unione europea (Svizzera, Monaco) oppure in un'epoca in cui non esisteva un esame anteriore alla registrazione, da effettuare in base agli impedimenti assoluti (Benelux).
- 35 Infine, è infondato l'argomento relativo alla violazione dei 'considerando' della direttiva 89/104. Infatti, la validità della decisione della commissione deve essere esaminata solo alla luce delle disposizioni rilevanti, vale a dire, nella fattispecie, dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

36 Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto.

### Sulle spese

37 A norma dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. Nella fattispecie, poiché la domanda della ricorrente è stata accolta solo per un numero limitato di prodotti, occorre decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese e metà delle spese del convenuto.

Per questi motivi,

### IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 novembre 1999 (procedimento R 137/1999-2) è annullata nella parte concernente i seguenti prodotti: «alimenti per bebè» e «acque minerali e gassose».

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La ricorrente sopporterà le proprie spese e metà delle spese del convenuto. Quest'ultimo sopporterà la rimanente metà delle proprie spese.

Pirrung

Potocki

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2001.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A.W.H. Meij