

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 gennaio 2005 \*

Nelle cause riunite da T-367/02 a T-369/02,

**Wieland-Werke AG**, con sede in Ulm (Germania), rappresentata dagli avv.ti S. Gruber e F. Graf von Stosch,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dai sigg. T. L. Eichenberg e G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro tre decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 settembre 2002 (procedimenti R 338/2001-1, R 337/2001-1 e R 335/2001-1), relativo a domande di registrazione dei marchi denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX come marchi comunitari,

\* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 9 dicembre 2002,

vista la riunione delle presenti cause ai fini delle fasi scritta e orale e della sentenza, conformemente all'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2003,

in seguito all'udienza del 17 giugno 2004,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

#### **Fatti**

- 1 Il 14 dicembre 1999 la ricorrente ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») tre domande 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), come modificato.

2 I marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX.

3 I prodotti per i quali sono state chieste le suddette registrazioni rientrano nella classe 6 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:

«Semilavorati metallici sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati, barre o simili, in particolare in metalli non ferrosi quali rame o leghe del rame, aventi un rivestimento metallico su uno o su entrambi i lati, in particolare in stagno o in lega di stagno».

4 Con lettera del 10 febbraio 2000 l'esaminatrice ha comunicato alla ricorrente che i segni in questione non potevano essere ammessi alla registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e g), del regolamento n. 40/94, in quanto descrittivi dei prodotti oggetto delle domande di registrazione, privi di carattere distintivo e di natura tale da ingannare il pubblico. Infatti, secondo l'esaminatrice, l'elemento «Sn» rappresenta il simbolo chimico dello stagno. Per quanto riguarda l'elemento «TEM», esso sarebbe l'abbreviazione in uso nel settore scientifico e tecnico per il termine «tempered», che, nell'ambito delle leghe, significa «temprato». Pertanto il marchio SnTEM significherebbe «tempered tin» (stagno temprato). L'elemento «PUR» significherebbe «puro» ed il marchio SnPUR indicherebbe «puro stagno». Infine, secondo l'esaminatrice, l'elemento «MIX» equivale, in tedesco, al termine «miscela» e, pertanto, il marchio SnMIX indica «lega di stagno». L'esaminatrice ha inoltre constatato che ciascuno dei marchi richiesti era di natura tale da ingannare il pubblico in quanto i prodotti oggetto delle domande non sono conformi a tali indicazioni.

5 Con lettera del 3 aprile 2000 la ricorrente ha presentato alcune osservazioni sulle eccezioni sollevate dall'esaminatrice. Inoltre, essa ha ristretto l'elenco dei prodotti oggetto delle domande di marchio sopprimendo il secondo «in particolare», che precede «in stagno o in lega di stagno», di modo che l'elenco risulta come segue:

«Semilavorati metallici sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati, barre o simili, in particolare in metalli non ferrosi quali rame o leghe del rame, aventi un rivestimento metallico su uno o su entrambi i lati in stagno o in lega di stagno».

6 Con tre decisioni 7 e 8 febbraio 2001 l'esaminatrice ha respinto le domande di registrazione in base all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

7 Il 4 aprile 2001 la ricorrente ha presentato tre ricorsi dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.

8 Con decisioni 25 settembre 2002, procedimenti R 338/2001-1, R 337/2001-1 e R 335/2001-1 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), notificate alla ricorrente il 10 ottobre 2002, la prima commissione di ricorso ha respinto i ricorsi. In sostanza, quest'ultima ha ritenuto che, posto che gli specialisti conoscono il significato del simbolo chimico «Sn», nonché il significato delle abbreviazioni «TEM», «PUR» e «MIX», i marchi richiesti indicano, rispettivamente, che si tratta di stagno temprato, di stagno puro e di una lega di stagno. Pertanto, secondo la commissione di ricorso, i marchi in questione sono descrittivi dei prodotti oggetto delle domande di registrazione e privi di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c) e b), del regolamento n. 40/94.

## **Conclusioni delle parti**

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare le decisioni impugnate;

— condannare l'UAMI alle spese.

10 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere i ricorsi;

— condannare la ricorrente alle spese.

## **In diritto**

11 A sostegno dei suoi ricorsi la ricorrente deduce due motivi. Il primo è relativo ad una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, mentre il secondo riguarda una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.

- 12 Occorre procedere all'esame del primo motivo.
- 13 La ricorrente nega che i segni SnTEM, SnPUR e SnMIX siano meramente descrittivi dei prodotti oggetto delle domande di registrazione e fa valere che, nella cerchia degli interessati, tali segni non designano direttamente e concretamente la qualità o altre caratteristiche dei prodotti indicati.
- 14 L'UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha correttamente affermato, nelle decisioni impugnate, che i marchi in questione andavano esclusi dalla registrazione.
- 15 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». 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».
- 16 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni cui esso fa riferimento siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue quindi una finalità di interesse generale, la quale impone che siffatti segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti (v. sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 31).

- 17 Il carattere descrittivo di un marchio deve essere valutato, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione del segno [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action), Racc. pag. II-379, punto 25, e causa T-136/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Comedy), Racc. pag. II-397, punto 25] e, dall'altro, con riferimento alla percezione di un pubblico di riferimento che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punto 29].
- 18 Nella fattispecie, occorre rilevare innanzi tutto che i prodotti oggetto delle domande di registrazione sono semilavorati metallici — in particolare in metalli non ferrosi — sotto forma di lamiere, nastri, strisce, fili, tubi, profilati, barre o simili, aventi, su uno o su entrambi i lati, un rivestimento metallico in stagno o in lega di stagno.
- 19 Occorre quindi dichiarare che, data la natura dei prodotti in questione, il pubblico di riferimento è costituito da specialisti del settore metallurgico.
- 20 Peraltro, poiché tali specialisti hanno una conoscenza dei termini e delle abbreviazioni scientifiche usuali nel loro settore di attività, e ciò a prescindere dall'origine linguistica di tali termini o abbreviazioni, occorre dichiarare che il pubblico di riferimento è costituito dagli specialisti della metallurgia in diversi paesi dell'Unione europea.
- 21 Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, si deve verificare, sulla base di un dato significato dei segni denominativi in questione, se esista, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un collegamento sufficientemente concreto e diretto fra tali segni e le categorie di prodotti o di servizi per i quali è stata chiesta la registrazione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 28].

- 22 Per quanto riguarda il significato dei marchi richiesti, occorre rilevare che ciascuno dei segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX è composto di due elementi distinti, ossia «Sn» e, rispettivamente, «TEM», «PUR» e «MIX».
- 23 In primo luogo, è pacifico che l'elemento «Sn», comune ai tre segni denominativi in questione, è il simbolo chimico dello stagno. Orbene, tutti i prodotti indicati dalla ricorrente presentano un «rivestimento metallico su uno o su entrambi i lati in stagno o in lega di stagno». Pertanto, tutti i prodotti indicati dalla ricorrente contengono stagno e quindi l'elemento «Sn» è descrittivo di una loro caratteristica.
- 24 In secondo luogo, occorre esaminare il significato del secondo elemento che compone i tre segni di cui è stata chiesta la registrazione.
- 25 Innanzi tutto, per quanto riguarda l'elemento «TEM», è pacifico che esso si riferisce al verbo inglese «temper» (temprare), che rimanda al trattamento termico che costituisce una caratteristica dei prodotti di cui trattasi. L'argomento della ricorrente secondo cui il termine «temper» non indica le qualità materiali di un prodotto, ma un processo di fabbricazione è irrilevante. Infatti, l'indicazione del processo di fabbricazione di un prodotto fa parimenti riferimento ad una caratteristica dello stesso.
- 26 Quindi, l'elemento «TEM» deve essere considerato descrittivo di una caratteristica dei prodotti indicati.
- 27 Per quanto riguarda, poi, l'elemento «PUR», esso deve essere a sua volta considerato descrittivo di una caratteristica dei prodotti indicati, ossia della loro «purezza».

- 28 Riguardo all'elemento «MIX», esso si riferisce — e ciò non è contestato dalla ricorrente — ad una miscela.
- 29 Tale elemento è quindi descrittivo di una caratteristica dei prodotti indicati, in quanto indica che questi ultimi, o una parte di essi, sono costituiti da una lega di diversi metalli.
- 30 In terzo luogo, occorre procedere all'esame del significato di ciascuno dei segni in questione, considerato nel suo insieme.
- 31 Infatti, occorre ricordare che, perché un marchio costituito da un neologismo o da un termine risultante da una combinazione di elementi sia considerato descrittivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non è sufficiente che un eventuale carattere descrittivo venga constatato per ciascuno di detti elementi. Tale carattere deve essere constatato anche per il neologismo o il termine stesso (v., per analogia, sentenze della Corte 12 febbraio 2004, causa C-265/00, Campina Melkunie, Racc. pag. I-1699, punto 37, e causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. II-1619, punto 96).
- 32 Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il termine crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi (v., per analogia, sentenza Campina Melkunie, cit., punto 43, e sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 104).

- 33 Nel caso concreto, per quanto riguarda i segni SnTEM e SnPUR, dagli allegati al controricorso dell'UAMI, non contestati dalla ricorrente, emerge che nel settore dei prodotti metallici di cui trattasi nella fattispecie è assolutamente usuale, per indicare la qualità esatta dei materiali utilizzati per tali prodotti, posporre alla designazione del materiale in questione un suffisso esplicativo. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i segni SnTEM e SnPUR non possono essere considerati invenzioni lessicali. Inoltre, come l'UAMI ha giustamente rilevato, l'aggettivo «puro» è spesso collocato dopo il sostantivo al quale si riferisce al fine di evidenziarne la purezza.
- 34 Quindi, tenuto conto della natura dei prodotti oggetto della domanda di marchio, il pubblico di riferimento intenderà immediatamente il segno denominativo SnPUR come riferito a prodotti composti di puro stagno.
- 35 Per quanto riguarda il segno denominativo SnTEM, data la natura dei prodotti oggetto della domanda di marchio, esso verrà inteso dal pubblico di riferimento, ossia gli specialisti del settore della metallurgia, nel senso che i prodotti di cui trattasi sono composti di stagno temprato. A tale proposito, la stessa ricorrente riconosce che si può «tutt'al più scorgere nel segno una vaga allusione al trattamento termico dello stagno ("stagno temprato")», ma essa ritiene che, senza una precedente traduzione del simbolo chimico «Sn» in stagno, il segno non possa essere inteso immediatamente in tal senso. Occorre constatare che gli specialisti sono in grado di capire immediatamente, relativamente ai prodotti in questione, che «Sn» significa stagno. Infatti, come emerge dai siti Internet ai quali l'UAMI rinvia nel suo controricorso, senza che vi sia stata alcuna contestazione su tale punto da parte della ricorrente, l'utilizzo di simboli chimici è abituale nel settore considerato.
- 36 Riguardo al segno denominativo SnMIX, alla luce della natura dei prodotti oggetto della domanda di marchio, il pubblico di riferimento lo intenderà immediatamente come diretto a designare prodotti composti di una lega di stagno. La ricorrente non può legittimamente sostenere che il nesso tra il segno SnMIX e i prodotti indicati è troppo vago o incerto perché il segno in questione possa essere considerato una descrizione dei prodotti interessati. Infatti, il solo riferimento ad una lega di stagno è

sufficiente a contrassegnare i prodotti in questione, senza che sia necessario sapere con quale metallo o quale altro materiale lo stagno sia miscelato. Parimenti, è irrilevante l'argomento della ricorrente secondo cui l'espressione «miscela di stagno» potrebbe indicare il processo di fabbricazione, rientrando quest'ultimo nelle caratteristiche di un prodotto.

37 Conseguentemente, occorre dichiarare che i segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX sono di per sé descrittivi di caratteristiche dei prodotti in questione, non essendovi alcuno scarto percettibile tra i segni e la semplice somma degli elementi che li compongono. Infatti, relativamente ai prodotti di cui trattasi, le combinazioni SnTEM, SnPUR e SnMIX non hanno un carattere insolito (v., in tal senso e per analogia, sentenza Campina Melkunie, cit., punto 41).

38 Per quanto riguarda il segno SnTEM, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 23 della decisione impugnata nella causa T-367/02, che gli ambienti specializzati conoscono il significato dell'abbreviazione «Sn» e che «TEM» è un'abbreviazione usuale nella lingua inglese, benché la combinazione dei due elementi in SnTEM non possa essere attestata da un punto di vista lessicale. Secondo il punto 24 della stessa decisione, gli specialisti non scorgeranno nel segno denominativo SnTEM un «neologismo contrario alle regole grammaticali», ma piuttosto una chiara abbreviazione per «tempered tin» (stagno temprato). La commissione di ricorso, al punto 25 di tale decisione, ha quindi concluso che il marchio richiesto era meramente descrittivo dei prodotti in questione. Un analogo ragionamento è esposto ai punti 24-26 della decisione impugnata nella causa T-368/02, e ai punti 24-26 della decisione impugnata nella causa T-369/02.

39 Quindi, in sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto, nelle decisioni impugnate, che i segni in questione non fossero inusuali. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha violato i principi enunciati dalla Corte nella sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251), relativa al marchio denominativo BABY-DRY, tenuto conto che, nella fattispecie, è pacifico che i marchi richiesti non costituiscono invenzioni lessicali.

- 40 Infine, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui le espressioni SnTEM, SnPUR e SnMIX non sarebbero utilizzate per designare né i prodotti intermedi stessi, né una loro caratteristica essenziale o la qualità risultante dal trattamento di cui sono oggetto, basta ricordare che non è necessario che i segni o le indicazioni componenti il marchio, contemplati dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, allo scopo di descrivere prodotti quali quelli per i quali la domanda viene presentata ovvero le caratteristiche di tali prodotti. È sufficiente che tali segni e indicazioni possano essere utilizzati a tale scopo (v., per analogia, sentenza Campina Melkunie, cit., punto 38), il che risulta in misura adeguata dai documenti presentati al Tribunale dall'UAMI e non contestati dalla ricorrente. Quest'ultima non può nemmeno invocare la sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-193/99, Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT) (Racc. pag. II-417), annullata dalla citata sentenza UAMI/Wrigley, poiché è sufficiente che il segno in questione, in almeno uno dei suoi potenziali significati, designi una caratteristica dei prodotti o servizi considerati (v. sentenza UAMI/Wrigley, cit., punto 32, e, per analogia, sentenza Campina Melkunie, cit., punto 38).
- 41 L'argomento della ricorrente secondo cui vi sono altre espressioni per indicare le stesse caratteristiche dei suoi prodotti non è condivisibile. È indifferente che esistano o no sinonimi che consentono di designare le medesime caratteristiche dei prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, pur prevedendo che, per incorrere nell'impedimento alla registrazione ivi enunciato, il marchio deve essere composto «esclusivamente» di segni o di indicazioni atti a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione, non esige, però, che i detti segni o le dette indicazioni siano l'unico modo per designare tali caratteristiche (v., per analogia, sentenze Campina Melkunie, cit., punto 42, e Koninklijke KPN Nederland, cit., punti 57 e 101).
- 42 Dall'insieme delle considerazioni che precedono deriva che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dal punto di vista del pubblico di riferimento, i segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX possono servire a designare caratteristiche essenziali dei prodotti rientranti nelle categorie oggetto delle domande di registrazione.

- 43 Conseguentemente, la commissione di ricorso non ha violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dichiarando che i segni denominativi SnTEM, SnPUR e SnMIX non potevano essere registrati come marchi comunitari.
- 44 Pertanto, occorre respingere il primo motivo della ricorrente, senza che si renda necessario sentire il testimone invocato dalla stessa.
- 45 Per quanto riguarda il secondo motivo, come risulta dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati affinché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 29; sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 30, e 27 novembre 2003, causa T-348/02, Quick/UAMI (Quick), Racc. pag. II-5071, punto 37].
- 46 Del resto, secondo la giurisprudenza, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito dalla lett. b) del medesimo art. 7, n. 1 (v., per analogia, sentenza Campina Melkunie, cit., punto 19, e sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 86).
- 47 Visto quanto precede, il secondo motivo della ricorrente, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, non può essere accolto.
- 48 Conseguentemente, il ricorso va respinto integralmente.

## Sulle spese

- <sup>49</sup> Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dall'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **I ricorsi sono respinti.**
  
- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Legal

Tiili

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 gennaio 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

H. Legal