

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 dicembre 2002 *

Nella causa T-63/01,

The Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati, Ohio (Stati Uniti),
rappresentata dall'avv. T. van Innis, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e E. Joly, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 14 dicembre 2000 (procedimento R 74/1998-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) notificata alla ricorrente l'11 gennaio 2001,

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: sig.ra D. Christensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 marzo 2001,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2001,

viste le misure di organizzazione del procedimento,

in seguito alla trattazione orale del 10 luglio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

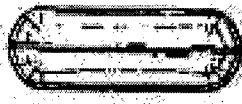
- 1 Il 16 aprile 1996, la ricorrente ha presentato una domanda di marchio figurativo comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l'«UAMI») in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. Il 25 febbraio 1997 è pervenuta all'UAMI una riproduzione del marchio richiesto, riquilificato come marchio tridimensionale figurativo.
- 2 Il segno di cui è chiesta la registrazione consiste nella forma di seguito riprodotta:



Vista prospettica



Vista frontale



Vista laterale

- 3 La registrazione del marchio è stata richiesta per saponi rientranti nella classe 3 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

- 4 Il 18 marzo 1998 l'esaminatore ha notificato alla ricorrente il rigetto della domanda, ritenendo che il segno consistesse esclusivamente nella forma imposta dalla natura del prodotto, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub i), del regolamento n. 40/94.

- 5 Con decisione 15 marzo 1999 la commissione di ricorso ha confermato la decisione dell'esaminatore sulla base dei seguenti motivi: in primo luogo, la modifica della domanda iniziale di marchio figurativo in domanda di marchio tridimensionale costituisce una modifica sostanziale della domanda di marchio comunitario, vietata dall'art. 44, n. 2, del regolamento n. 40/94; in secondo luogo, il segno è costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del

prodotto ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub i), del regolamento n. 40/94; in terzo luogo, il segno è costituito da una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), e, in quarto luogo, il segno è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 6 Con sentenza 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone) (Racc. pag. II-265), il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso sulla base dei seguenti motivi: in primo luogo, la commissione di ricorso ha ecceduto la propria competenza dichiarando d'ufficio l'irricevibilità della domanda di registrazione controversa; in secondo luogo, la commissione di ricorso ha violato i diritti della difesa della ricorrente omettendo di invitarla a presentare le sue osservazioni su due nuovi impedimenti assoluti alla registrazione da essa rilevati d'ufficio, cioè quelli stabiliti dall'art. 7, n. 1, lett. b) e lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94, e, in terzo luogo, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto rifiutando la registrazione del segno depositato in quanto esso è costituito esclusivamente da una forma imposta dalla natura stessa del prodotto ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i). Secondo il Tribunale quest'ultima disposizione non si applica, dato che esistono in commercio altre forme di saponette che non presentano le caratteristiche della forma di sapone di cui trattasi (sentenza Forma di un sapone, cit., punto 55).

- 7 Al fine dell'esecuzione della citata sentenza Forma di un sapone, con comunicazione 7 giugno 2000 il relatore della terza commissione di ricorso ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni sull'applicazione al caso di specie dell'art. 7, n. 1, lett. b) e lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94.

- 8 Con decisione 14 dicembre 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha respinto la domanda di registrazione, considerando, in sostanza, che il segno in esame è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

10 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

11 A sostegno del suo ricorso la ricorrente solleva due motivi, fondati, rispettivamente, sulla violazione dei diritti della difesa e sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, fondato sulla violazione dei diritti della difesa

Argomenti delle parti

- 12 La ricorrente fa valere che i suoi diritti della difesa sono stati violati in quanto la decisione impugnata è stata adottata dai medesimi membri della terza commissione di ricorso che il 15 marzo 1999 avevano emesso la decisione annullata dalla citata sentenza Forma di un sapone e che riguardava le medesime parti, la medesima domanda di registrazione e il medesimo impedimento assoluto alla registrazione.

- 13 Essa riconosce che le norme che disciplinano il procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso non prevedono la ricasazione di uno dei loro membri che, in tale qualità, abbia precedentemente deciso la stessa questione tra le stesse parti. Ciononostante, la ricorrente fa valere che il rispetto dei diritti della difesa implica un processo equo, cioè un processo che non dia l'impressione di una decisione fondata su un pregiudizio.

- 14 A tale riguardo, la ricorrente fa valere che, nella maggior parte degli Stati di diritto, i giudici, gli arbitri o i periti giudiziari sono tenuti ad astenersi nell'ambito di una data controversia se si sono precedentemente pronunciati, nell'una o nell'altra di tali qualità, su tale controversia, al fine di garantire la loro indipendenza di giudizio.

- 15 L'UAMI respinge l'argomento della ricorrente, sostenendo che i principi evocati non si applicano nell'ambito dei procedimenti dinanzi ad esso previsti dal regolamento n. 40/94 e che le commissioni di ricorso non possono essere qualificate come «tribunale».

- 16 Esso fa valere che non sono stati disattesi né i casi di ricasazione definiti all'art. 132 del regolamento n. 40/94, né un principio di diritto applicabile ai procedimenti amministrativi generalmente ammessi dal diritto degli Stati membri e il cui rispetto si impone all'UAMI in forza dell'art. 79 del regolamento n. 40/94.
- 17 Peraltro, l'UAMI fa osservare che non esiste una regola procedimentale comunitaria secondo cui un procedimento in cui è annullata in appello la decisione di un'istanza non possa più essere attribuito, per il prosieguo, all'istanza che ha adottato tale decisione.
- 18 Infine, l'UAMI sottolinea che la terza commissione di ricorso ha riconosciuto, in diverse decisioni, il carattere distintivo di marchi costituiti dalla forma di un prodotto. Pertanto, non vi è alcun motivo di ritenere che la decisione impugnata sia fondata su un pregiudizio sfavorevole.

Giudizio del Tribunale

- 19 Occorre rilevare, in via preliminare, che le commissioni di ricorso sono costituite da membri la cui indipendenza è garantita dalle modalità della nomina, dalla durata del mandato nonché dalle modalità di esercizio delle loro funzioni. Inoltre, talune disposizioni del regolamento n. 40/94 che disciplinano il procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso garantiscono, in particolare, i diritti della difesa delle parti.
- 20 Tuttavia, le commissioni di ricorso fanno parte dell'UAMI, che è l'amministrazione incaricata di procedere, alle condizioni previste dal regolamento n. 40/94, alla registrazione dei marchi comunitari, e contribuiscono altresì, nei limiti stabiliti da questo regolamento, all'attuazione del marchio comunitario

[sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punti 36 e 37].

- 21 A tale riguardo, dalla citata sentenza BABY-DRY, punti 38-43, risulta che esiste una continuità funzionale tra le diverse istanze dell'UAMI e che le commissioni di ricorso dispongono in particolare delle stesse competenze dell'esaminatore per deliberare su un ricorso. Così, le commissioni di ricorso, beneficiando di un ampio margine di indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, costituiscono un'istanza dell'UAMI incaricata di controllare, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal regolamento n. 40/94, l'attività delle altre istanze dell'amministrazione a cui esse appartengono.
- 22 Infatti, occorre rilevare che, poiché una commissione di ricorso dispone, in particolare, delle medesime competenze di un esaminatore, quando essa le esercita, agisce in qualità di amministrazione dell'UAMI. Il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso si iscrive, quindi, nel procedimento amministrativo di registrazione, a seguito di una «revisione pregiudiziale» effettuata dalla «prima istanza» di esame, ai sensi dell'art. 60 del regolamento n. 40/94.
- 23 Tenuto conto di quanto precede, le commissioni di ricorso non possono essere qualificate come «tribunale». Di conseguenza, la ricorrente non può validamente invocare un diritto ad un «processo» equo dinanzi alle commissioni di ricorso dell'UAMI.
- 24 Peraltro, occorre rilevare che i diritti della difesa nell'ambito del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso sono garantiti dall'art. 132 del regolamento n. 40/94, che prevede le ipotesi in cui i membri delle commissioni di ricorso possono essere esclusi o ricusati, e dispone, in particolare, al suo n. 3, che i membri per i quali «sussiste un sospetto di parzialità» possano essere ricusati da una parte.

- 25 Tuttavia, occorre rilevare che, ai sensi della disposizione sopra ricordata, la ricusazione non è ammissibile qualora la parte in causa abbia compiuto atti procedurali, sebbene fosse a conoscenza del motivo della ricusazione. Orbene, come l'UAMI ha fatto giustamente valere, così avviene nel caso di specie. Infatti, da una parte, la ricorrente ha ommesso di fare valere un'eventuale parzialità della commissione di ricorso di cui trattasi o del suo membro che era relatore nel procedimento in esame e che era altresì relatore al momento della prima decisione della medesima commissione, allorché era stata invitata da quest'ultimo a presentare le sue osservazioni. Dall'altra, presentando le sue osservazioni dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha compiuto un atto procedurale ai sensi dell'art. 132, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 40/94 e, pertanto, ha perso la possibilità di chiedere una ricusazione dei membri della commissione di ricorso di cui trattasi.
- 26 Conseguentemente, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.

Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 27 La ricorrente ammette che una forma di sapone che presenta solo differenze minime e, quindi, poco rilevanti rispetto ad una forma usuale di sapone è in linea di principio non idonea ad essere percepita come un marchio da parte del pubblico cui ci si rivolge. Tuttavia, nel caso di specie, il segno differisce in modo singolare dalle forme tradizionali di sapone, in quanto presenta un profilo concavo in lunghezza, mentre le forme usuali sono convesse su almeno uno dei lati lunghi.

- 28 Così, essendo raro, il segno è idoneo a creare nella mente del pubblico un'associazione tra la forma del prodotto e il fatto che esso proviene da un'impresa determinata.
- 29 La ricorrente rileva che si può percepire un certo pregiudizio nei confronti dei marchi tridimensionali nell'affermazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico deve essere preliminarmente informato del fatto che la forma è un marchio individuale. Essa fa valere che tale requisito non ha fondamento legale. A tale riguardo essa rileva che, secondo la giurisprudenza Benelux, non è necessario né permesso imporre requisiti più rigorosi di quelli legalmente previsti e questa giurisprudenza non richiede che il pubblico sia consapevole del fatto che il segno è stato specificamente concepito come segno che serve a distinguere il prodotto e ad indicarne la provenienza.
- 30 A tale riguardo, la ricorrente si riferisce a varie decisioni rese in Francia e in Benelux che seguono una tale impostazione per quanto concerne marchi costituiti sia da forme di imballaggio sia da forme di prodotti.
- 31 La ricorrente fa valere altresì che la forma di un sapone è più durevole del marchio denominativo di cui esso può essere munito e si percepisce più facilmente che ogni altro segno. Inoltre, la sua forma è particolarmente idonea a distinguerlo da un altro sapone, in quanto esso non viene tenuto nel suo imballaggio originario.
- 32 Infine, la ricorrente osserva che la considerazione secondo la quale la forma di cui trattasi ha una funzione pratica non esclude che essa abbia una funzione di indicazione d'origine, in quanto un medesimo segno può avere varie funzioni.

- 33 L'UAMI ritiene che, per esercitare una funzione di indicatore di origine, un marchio debba essere percepito in quanto tale e non come semplice attributo descrittivo, pratico o decorativo. A tal fine un segno deve poter essere individuato e memorizzato facilmente. Ciò non avviene qualora, come nel caso di specie, la forma costituisca la rappresentazione materiale dei prodotti che si suppone essa distingua. In quanto tali, le forme possono svolgere una funzione di marchio solo se si differenziano dalle forme abituali dei prodotti interessati.
- 34 A tale riguardo, esso sottolinea che, se la funzione distintiva non esclude altre funzioni, l'esistenza di queste ultime, come ha considerato la commissione di ricorso nel caso di specie, può ridurre la capacità della forma di individuare il prodotto e di esercitare una funzione d'indicazione d'origine.
- 35 Secondo l'UAMI, la forma di saponetta deve presentare peculiarità non trascurabili rispetto alle altre forme di saponette sul mercato per poter essere considerata come distintiva. A tale riguardo, esso ricorda che la sua valutazione si effettua solamente sulla rappresentazione del marchio come presentata dal richiedente nell'atto di deposito.

Giudizio del Tribunale

- 36 Occorre ricordare che la forma di un prodotto o del suo confezionamento, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, può costituire un marchio comunitario, a condizione che essa sia in grado di distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), di tale regolamento, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

- 37 Tuttavia la generale idoneità 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 del citato art. 7, n. 1, lett. b), rispetto ad un prodotto o ad un servizio determinato.
- 38 I segni privi di carattere distintivo sono reputati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa [v. sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punto 26].
- 39 Il carattere distintivo di un marchio dev'essere valutato in relazione, da un lato, ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, alla percezione che ne ha il pubblico destinatario [sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-358/00, DaimlerChrysler/UAMI (TRUCKCARD), Racc. pag. II-1993, punto 55].
- 40 Inoltre, occorre osservare che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non fa distinzione tra i segni di diversa natura. Tuttavia, la percezione del consumatore non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito dalla forma di un prodotto in quanto tale e nel caso di un marchio denominativo o figurativo che consiste in un segno indipendente dai prodotti che esso designa. Infatti, se il pubblico ha l'abitudine di percepire, immediatamente, marchi denominativi o figurativi come segni di identificazione dell'origine commerciale del prodotto, la stessa cosa non si verifica necessariamente se il segno si confonde con l'aspetto esteriore del prodotto.

- 41 Nel caso di specie occorre rilevare che i saponi sono prodotti di consumo ordinario destinati ai consumatori in generale. Di conseguenza si ritiene che il pubblico destinatario sia rappresentato dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (v., in questo senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26).
- 42 Si deve rilevare, altresì, che la forma rivendicata può essere caratterizzata, in sostanza, da un parallelepipedo rettangolo i cui spigoli sono stati arrotondati.
- 43 Orbene, un parallelepipedo rettangolo è una forma comunemente utilizzata per i saponi. Dato che la forma rivendicata è solo una leggera variante delle diverse forme di parallelepipedo comunemente utilizzate per i saponi, essa non permetterà al pubblico destinatario di distinguere in modo immediato e certo i saponi della ricorrente da quelli aventi un'altra origine commerciale.
- 44 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale tale forma si distinguerebbe dalle forme comunemente utilizzate per la presenza di profili concavi, è giocoforza costatare che tale peculiarità non è sufficiente, in quanto essa rappresenta solo un dettaglio del complesso percepito dal consumatore, dettaglio che non è in grado di modificare la sua impressione globale.
- 45 Infatti, la presenza di profili concavi non incide in modo importante sull'aspetto esteriore del sapone e non si può ritenere, quindi, che essa costituisca una differenza percettibile rispetto alle forme di sapone comunemente utilizzate.

- 46 Inoltre, nell'ipotesi in cui i profili concavi trattenessero l'attenzione del consumatore, questi non li percepirebbe ictu oculi come un'indicazione dell'origine commerciale. Infatti, profili convessi o concavi sono elementi che saranno anzitutto interpretati come un elemento funzionale che permette una presa facile del sapone o come una finitura estetica. Pertanto, essi non saranno direttamente percepiti e memorizzati come costituenti un segno distintivo e non potranno essere utilizzati dal pubblico destinatario per distinguere senza confusione possibile un sapone di tale forma da quelli che hanno una forma simile.
- 47 Così, benché la forma richiesta non sia del tutto identica ad una forma di sapone esistente sul mercato, essa non presenta caratteristiche proprie in grado di indicare al consumatore l'origine commerciale dei prodotti.
- 48 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui è possibile che il pubblico abbia una percezione inconsapevole ma sufficiente del segno per presumere la sua origine commerciale, occorre constatare che un'analisi del genere rientra in realtà in una valutazione del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso che è oggetto di una disposizione specifica, cioè l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, carattere distintivo acquisito che si traduce, infatti, nel riconoscimento dell'esistenza di un segno che, all'inizio, non era percepibile.
- 49 Peraltro, gli argomenti della ricorrente, fondati sul fatto che la forma di un sapone è più durevole del marchio denominativo di cui potrebbe essere munita, nonché sul fatto che esso non è conservato nel suo imballaggio originario, non sono pertinenti in quanto essi si incentrano sull'uso del prodotto da parte dell'utilizzatore nella vita quotidiana e non sulla percezione del segno da parte del consumatore al momento dell'atto di acquisto. Questa forma sarebbe d'altronde completamente invisibile se l'imballaggio non avesse la stessa forma.

50 Infine, quanto agli argomenti della ricorrente fondati sulle giurisprudenze nazionali, occorre rilevare da un lato che, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo [sentenza Forma di un sapone, cit., punti 60 e 61, e 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 giurisprudenza presentata dalla ricorrente non è pertinente in quanto essa non è relativa né a forme paragonabili alla forma di cui è chiesta la registrazione né a prodotti assimilabili a saponi. Occorre rilevare, invece, a titolo indicativo, che la decisione impugnata menziona due decisioni nazionali che hanno respinto la domanda di marchio della ricorrente per questa forma di sapone.

51 Ne consegue che, constatando, da una parte, che la forma richiesta è solo una variazione minore rispetto alle forme di sapone tipiche e, dall'altra, che, anche se le caratteristiche della forma di cui trattasi fossero rilevate dal pubblico destinatario, tali caratteristiche sarebbero anzitutto percepite come aventi una funzione pratica destinata a permettere la facile presa del sapone, giustamente la commissione di ricorso ha deciso che questa forma di sapone non può indicare direttamente al pubblico destinatario un'origine commerciale particolare.

52 Quindi, il secondo motivo deve essere respinto.

53 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.

Sulle spese

- 54 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.

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 12 dicembre 2002.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

M. Vilaras