

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
5 dicembre 2002 *

Nella causa T-130/01,

Sykes Enterprises, Incorp., con sede in Tampa, Florida (Stati Uniti), rappresentata dal sig. E. Körner, avocat,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione 7 marzo 2001 (pratica R 504/2000-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), concernente la registrazione del sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS,

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

composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij,
giudici,
cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 giugno 2001,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2001,

in seguito alla trattazione orale del 1° ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

- 1 L'11 gennaio 1999 la ricorrente depositava presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda di registrazione di marchio denominativo comunitario, a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato.

- 2 Il marchio del quale è stata richiesta la registrazione è costituito dal sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS.

- 3 I servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 35, 37 e 42 di cui all'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna delle classi suddette, alla seguente descrizione:

«Televendita», compresa nella classe 35;

«Manutenzione di hardware», compresa nella classe 37;

«Assistenza tecnica per il settore informatico, ovvero assistenza tecnica ad utenti di hardware e software; servizi informatici, ovvero programmazione di computer, elaborazione e sviluppo di software, sviluppo di applicazioni software, consulenza in materia di elaborazione dati, gestione di sistemi e manutenzione per conto terzi; consulenza in materia di collaudo funzionale di computer per produttori e utenti di software; assistenza clienti, ovvero informazioni in materia di computer mediante un centro di assistenza telefonica clienti; conversione di banche dati; scrittura personalizzata e modifica e traduzione di testi relativamente ad informazioni su prodotti per terzi, ovvero documentazione per l'utente e di consultazione, documentazione di manutenzione, sviluppo di informazioni in materia di prodotti da pubblicare mediante una rete informatica; servizi di navigazione», compresi nella classe 42.

- 4 Con decisione 15 marzo 2000 l'esaminatore respingeva la domanda a norma dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, in quanto il sintagma oggetto della domanda era privo del carattere distintivo di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.
- 5 In data 12 maggio 2000 la ricorrente presentava all'Ufficio un ricorso contro la decisione dell'esaminatore, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.
- 6 Con decisione 7 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la terza commissione di ricorso respingeva il ricorso.

- 7 Secondo la commissione, in sostanza, il sintagma oggetto della domanda, costituendo uno slogan di uso comune nel settore considerato, non poteva assolvere la funzione essenziale di un marchio e sarebbe stato inteso dal pubblico destinatario come una mera formula promozionale, anziché come lo strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei servizi.

Conclusioni delle parti

- 8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'Ufficio a pubblicare la domanda di registrazione di marchio;
- condannare l'Ufficio alle spese.

- 9 L'Ufficio chiede che il Tribunale voglia:

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

- 10 In udienza la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di condanna dell'Ufficio a pubblicare la domanda di registrazione di marchio.

In diritto

- 11 A sostegno del ricorso, la Sykes Enterprises deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

- 12 La ricorrente sostiene, innanzi tutto, contrariamente alla commissione di ricorso, che il marchio oggetto della domanda, pur essendo uno slogan, non veicola nessun messaggio. Così, per spiegare il significato dello slogan, che è composto di quattro parole, la commissione di ricorso utilizza dalle dodici alle diciannove parole, il che ben mostra l'unicità dello slogan medesimo.
- 13 Essa fa poi valere che le due interpretazioni dello slogan fornite dalla commissione di ricorso non sono le uniche possibili. Infatti, le persone di madrelingua inglese colgono nel marchio oggetto della domanda significati diversi da quelli percepibili da chi solo comprende tale idioma.
- 14 In terzo luogo, la ricorrente osserva che una domanda di registrazione analoga a quella di cui trattasi è stata pubblicata dall'Ufficio brevetti del Regno Unito e che

quest'ultimo non ha sollevato obiezioni, pur applicando, relativamente al carattere distintivo del marchio oggetto della domanda, criteri uguali a quelli utilizzati dall'Ufficio. Al riguardo essa aggiunge che il proprio marchio è stato registrato negli Stati Uniti e nel Canada e ha presentato, in udienza, i pertinenti certificati di registrazione nei detti paesi nonché nel Regno Unito. Inoltre, all'udienza la ricorrente ha sostenuto che l'Ufficio ha registrato marchi simili a quello oggetto della sua domanda, per esempio «real people. real solutions. real estate» e «People and Solutions».

- 15 L'Ufficio ammette che gli slogan sono segni idonei a esercitare la funzione di marchio. Osserva, tuttavia, che lo slogan «Real People, Real Solutions» è utilizzato da numerose imprese operanti nel settore di attività della ricorrente, il che porta a concludere che esso non verrà inteso come un marchio che identifica l'origine commerciale dei servizi in questione. Lo slogan indica, inoltre, la natura delle soluzioni offerte e delle persone che le offrono ovvero delle persone alle quali esse sono destinate.

- 16 Con riferimento ai marchi oggetto di domanda o di registrazione da parte di uffici nazionali, l'Ufficio fa valere di non essere vincolato da eventuali registrazioni effettuate secondo criteri diversi dai suoi. Quanto alle sue decisioni, esso ha precisato, all'udienza, che non può né pronunciarsi né fare paragoni in ordine a registrazioni effettuate alla luce delle circostanze di ciascuna fattispecie.

Giudizio del Tribunale

- 17 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

- 18 I segni privi di carattere distintivo di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non sono idonei ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire in tal modo al consumatore che acquisti il prodotto o il servizio designato dal marchio di effettuare, in occasione di un successivo acquisto, la medesima scelta, qualora l'esperienza lo abbia soddisfatto, oppure una scelta diversa, nell'ipotesi contraria.
- 19 La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni che invitano ad acquistare i prodotti o i servizi cui il detto marchio si riferisce non è esclusa, di per sé, a motivo 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).
- 20 Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio 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 uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale.
- 21 Il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto rispetto, da un lato, ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione come marchio, e, dall'altro, alla percezione che di esso abbia il pubblico destinatario.
- 22 In limine si deve rilevare, nella fattispecie, che la commissione di ricorso ha constatato che il sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, in quanto tale oppure in formulazioni assai simili, è di comune impiego nel settore in cui opera la ricorrente. Al riguardo occorre ricordare che un segno di comune impiego non

permette al consumatore di distinguere, subito e con sicurezza, i prodotti o i servizi del titolare del marchio costituito da tale segno da quelli di altre imprese [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punti 33 e 35].

- 23 Nondimeno, gli elementi della decisione riguardanti tale circostanza non bastano da soli a giustificare la detta constatazione. Non è infatti possibile stabilire, sulla base della decisione stessa, se gli esempi del sintagma considerati dalla commissione si riferiscano, da un lato, ad utilizzazioni anteriori o posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione di marchio e, dall'altro, eventualmente, ad utilizzazioni da parte di terzi con l'autorizzazione della ricorrente. Pertanto, il fatto che il sintagma sia di comune impiego in rapporto ai servizi rivendicati non può giustificare, nella specie, la constatazione della sua mancanza di carattere distintivo.
- 24 Si deve osservare, innanzitutto, per quanto concerne il pubblico destinatario, che i servizi di cui trattasi sono destinati a un pubblico particolare, che utilizza prodotti e servizi di tipo informatico. Pertanto sarà relativamente elevato il livello di attenzione di tale pubblico verso i segni, e soprattutto i marchi, idonei a denotare un'origine commerciale che ad esso garantisca che il prodotto ovvero il servizio che acquista è compatibile con la sua attrezzatura informatica (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26). Al contrario, tale livello di attenzione potrà essere relativamente basso verso indicazioni di carattere esclusivamente promozionale, che non sono determinanti per un pubblico avveduto.
- 25 Quanto alla percezione del sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS da parte del pubblico destinatario, occorre rilevare come la commissione di ricorso abbia osservato che lo slogan è composto di vocaboli comuni che sono intesi da tale pubblico come una mera formula promozionale e non come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei servizi in questione.

- 26 Al riguardo è giocoforza constatare che il sintagma, se non ha significato descrittivo esclusivo e diretto, è nondimeno composto da un insieme di parole che, considerato complessivamente, ha un senso autonomo. Così, il detto sintagma viene facilmente inteso nel senso che i servizi della ricorrente consistono nel fornire soluzioni pratiche concepite da persone reali e per persone reali.
- 27 Per quanto concerne l'argomento della ricorrente secondo cui si devono utilizzare dodici o diciannove parole per esplicitare lo slogan, è sufficiente per respingerlo il rilievo che tali parole servono solo a trasporre le due idee summenzionate, riassunte in una frase corretta sotto il profilo linguistico. Del pari, dev'essere disatteso l'argomento secondo cui lo slogan non è un messaggio completo, poiché — come si è visto poc'anzi — il significato di tale slogan è direttamente comprensibile. Quanto agli esempi addotti in udienza dalla ricorrente secondo i quali lo slogan ha significati diversi da quelli dati dalla commissione, occorre considerare che, in realtà, tutti questi significati sono simili e non differiscono dal senso comune dei vocaboli presenti nello slogan. Per di più, non è stato indicato quale altro significato se non quello di cui sopra potrebbe essere compreso dal pubblico destinatario, anche di madrelingua inglese, e se tale altro significato potrebbe trovare applicazioni ulteriori e diverse da quelle promozionali o pubblicitarie.
- 28 Inoltre, il sintagma REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS non presenta elementi che potrebbero, al di là del suo evidente significato promozionale, permettere al pubblico interessato di memorizzarlo facilmente e immediatamente quale marchio distintivo per i servizi designati. Perfino nell'ipotesi in cui il sintagma fosse utilizzato da solo, senza altro segno o marchio, il pubblico destinatario, se non previamente avvertito, non potrebbe intenderlo che nella sua accezione promozionale.
- 29 Infatti, il pubblico destinatario, in quanto poco attento ad un segno che gli dà di primo acchito non un'indicazione sulla provenienza e/o sulla destinazione di ciò che esso intende acquistare, bensì piuttosto un'informazione esclusivamente promozionale e astratta, non si attarderà a cercare le varie eventuali funzioni del sintagma, né a memorizzarlo come marchio.

- 30 Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, il sintagma sarà innanzitutto inteso dal pubblico destinatario come uno slogan promozionale piuttosto che come un marchio.
- 31 Infine, quanto agli argomenti della ricorrente vertenti su domande di registrazione nazionali e su precedenti decisioni dell'Ufficio, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, da un lato, il regime comunitario dei marchi è autonomo e, dall'altro, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta unicamente sulla base del regolamento n. 40/94 e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'Ufficio [v. sentenze del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II-265, punti 60 e 61; 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47, e 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 66]. Pertanto, l'Ufficio non è vincolato né dalle registrazioni nazionali, né dalle sue decisioni precedenti. Per di più, come l'Ufficio ha giustamente osservato, non possono essere considerati rilevanti il riferimento a una registrazione presso un ufficio nazionale avvenuta dopo che l'esaminatore ha rigettato la domanda di registrazione o quello a registrazioni presso l'Ufficio che potrebbero essere rimesse in discussione successivamente dinanzi agli organi incaricati di verificarne la legittimità.
- 32 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il motivo vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 va respinto. Pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato infondato.

Sulle spese

- 33 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, in accoglimento della domanda fattane dall'Ufficio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**

- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 dicembre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos