

Cause riunite T-79/01 e T-86/01

Robert Bosch GmbH

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Sintagmi Kit Pro e Kit Super Pro —
Impedimenti alla registrazione di carattere assoluto — Art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 novembre 2002 II-4884

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti alla registrazione di carattere assoluto — Marchi privi di carattere distintivo — Sintagmi «Kit Pro» e «Kit Super Pro» [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti alla registrazione di carattere assoluto — Marchi privi di carattere distintivo — Esame nell'ipotesi di marchio complesso*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
3. *Marchio comunitario — Decisioni dell'Ufficio — Legittimità — Sindacato del giudice comunitario — Criteri*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94)

1. A tenore dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Per quanto concerne, a tale riguardo, la registrazione dei sintagmi «Kit Pro» e «Kit Super Pro» richiesta per pezzi per la riparazione di freni a tamburo per veicoli terrestri, questi ultimi sono privi di carattere distintivo rispetto ai detti prodotti.
2. Nell'ambito dell'esame dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, e facendo riferimento a un marchio composto da più elementi (marchio complesso), per valutarne il carattere distintivo occorre prendere quest'ultimo in considerazione nel suo insieme. Tuttavia, ciò non è incompatibile con un esame in ordine successivo dei vari elementi che compongono il marchio.

Infatti, ciascuno dei marchi richiesti è costituito da una combinazione di elementi, ciascuno dei quali è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti, e non sembra che sussistano indizi concreti del fatto che i marchi, considerati nel loro insieme, rappresentino qualcosa di più della somma degli elementi da cui sono composti.

Il fatto che un marchio complesso sia composto soltanto da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi di cui trattasi rappresenta un indizio che permette di concludere che anche questo marchio, considerato nel suo insieme, è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti o servizi. Una tale conclusione può essere invali-

(v. punti 18, 28, 30-31)

data solo nell'ipotesi in cui indizi concreti quale, in particolare, il modo in cui i diversi elementi sono combinati, indichino che il marchio complesso, considerato nel suo insieme, rappresenta qualcosa di più della somma degli elementi da cui è composto.

(v. punti 22, 29)

dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) debbono adottare in forza del regolamento n. 40/94, rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario dev'essere valutato unicamente sulla base di tale regolamento, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi precedente delle commissioni di ricorso.

3. Le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario, che le commissioni di ricorso

(v. punto 32)