

Causa T-91/01

BioID AG

contro

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

«Marchio comunitario — Marchio figurativo contenente l'acronimo BioID —
Impedimenti alla registrazione di carattere assoluto — Art. 7, n. 1, lett. b),
del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 5 dicembre 2002 II-5161

Massime della sentenza

1. *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 — Necessità di esaminare ciascuno degli elementi indipendentemente dalla loro rilevanza relativa [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 — Acronimo figurativo «BioID»*
 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

1. L'assenza di carattere distintivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, di un marchio complesso, vale a dire di un marchio composto da più elementi, non può essere determinata in funzione della rilevanza relativa di alcuni degli elementi che lo compongono rispetto a quella di altri elementi dello stesso marchio, per i quali l'assenza di carattere distintivo è comprovata. Infatti, un marchio complesso non può ricadere nell'ambito di applicazione della disposizione considerata quando uno solo degli elementi da cui è composto è distintivo rispetto ai prodotti o servizi in questione. Questo può avvenire anche qualora l'unico elemento distintivo del marchio complesso non sia dominante rispetto agli altri elementi che compongono il detto marchio.
2. Ai sensi 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 riguarda la registrazione del marchio figurativo contenente l'acronimo «BioID», chiesta per taluni prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza, tra i quali in particolare prodotti la cui utilizzazione è richiesta per l'identificazione biometrica di esseri viventi e servizi effettuati attraverso tale identificazione, quest'ultimo è privo di carattere distintivo in quanto è costituito da una combinazione di elementi ognuno dei quali, essendo utilizzabile comunemente, nei rapporti commerciali, per la presentazione dei prodotti e servizi considerati, è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti e servizi.

Pertanto, occorre valutare il carattere distintivo di un marchio complesso alla luce di tutti gli elementi che lo compongono.

(v. punto 36)

(v. punti 22, 30-31, 41)