

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
8 luglio 1999 *

Nella causa T-163/98,

The Procter & Gamble Company, società di diritto dello Stato dell'Ohio, stabilita in Cincinnati, Ohio (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. Thierry van Innis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), rappresentato dai signori Oreste Montalto, direttore del dipartimento giuridico, e Fernando López de Rego, capo del servizio giuridico e contenzioso dello stesso dipartimento, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e

* Lingua processuale: il francese.

modelli) 31 luglio 1998 (pratica R 35/1998-1), notificata alla ricorrente il 7 agosto 1998,

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

composto dai signori A. Potocki, presidente, C.W. Bellamy e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

visto l'atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 1998,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 1998,

viste le misure di organizzazione del procedimento del 25 gennaio e del 10 febbraio 1999,

in seguito alla trattazione orale del 20 maggio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I fatti all'origine della lite

- 1 Con lettera del 3 aprile 1996, la ricorrente ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda di marchio comunitario. Tale domanda è pervenuta all'Ufficio il 9 aprile 1996.

- 2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il sintagma Baby-dry.

- 3 I prodotti per cui la registrazione è stata richiesta sono « pannolini monouso di carta o cellulosa » e « pannolini di tessuto », rientranti, rispettivamente, nelle classi 16 e 25 dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.

- 4 Con decisione del 29 gennaio 1998, l'esaminatore ha respinto la domanda ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 83; in prosieguo: il « regolamento n. 40/94 »).

- 5 Il 16 marzo 1998, la ricorrente ha presentato all'Ufficio, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso contro la decisione dell'esaminatore. La memoria scritta con i motivi del ricorso è stata depositata il 28 maggio 1998.
- 6 Il ricorso è stato sottoposto all'esaminatore per la revisione pregiudiziale ai sensi dell'art. 60 del regolamento n. 40/94.
- 7 Il 29 giugno 1998, il ricorso è stato deferito alla commissione di ricorso.
- 8 Il ricorso è stato respinto con decisione 31 luglio 1998 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In sostanza, la commissione di ricorso ha concluso che il segno di cui è richiesta la registrazione doveva essere rifiutato per i motivi previsti all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. Essa ha inoltre dichiarato irricevibile l'argomento della ricorrente relativo all'art. 7, n. 3, di tale regolamento.

Conclusioni delle parti

- 9 La ricorrente conclude nel senso che il Tribunale voglia:
- in via principale, annullare la decisione impugnata, nella parte in cui conclude che il marchio non è conforme alle condizioni previste dall'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94;

- ingiungere all'Ufficio di attribuire una data di deposito alla domanda di marchio comunitario;

- in via subordinata, annullare la decisione impugnata, nella parte in cui si dichiara irricevibile l'argomento della ricorrente basato sull'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94;

- permettere alla ricorrente di dimostrare che il sintagma Baby-dry ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto;

- quanto meno, rinviare l'istanza dinanzi alla commissione di ricorso affinché decida in proposito;

- condannare la convenuta alle spese.

10 L'Ufficio conclude nel senso che il Tribunale voglia:

- respingere la domanda principale;

- decidere sulla domanda subordinata diretta al rinvio dell'istanza dinanzi alla commissione di ricorso affinché quest'ultima esamini l'asserita acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso che sarebbe stato fatto del marchio;

- respingere la domanda subordinata diretta a che sia permesso alla ricorrente di dimostrare, dinanzi al Tribunale, l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso che sarebbe stato fatto del marchio;

- condannare la ricorrente alla spese.

11 Nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento del 25 gennaio 1999, la ricorrente ha dichiarato di ritirare la sua domanda diretta a veder ingiungere all'Ufficio di attribuire una data di deposito alla sua domanda di marchio comunitario, dichiarazione di cui il Tribunale prende atto. Essa chiede invece che il Tribunale voglia ingiungere all'Ufficio di procedere alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, conformemente all'art. 40 del regolamento n. 40/94.

Sulle conclusioni dirette all'annullamento

12 In via principale, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha violato, da un lato, le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall'altro, quelle dell'art. 7, n. 1, lett. c), di tale regolamento. Tenuto conto degli stretti legami che uniscono gli argomenti presentati a sostegno di questi due motivi, occorre esaminarli insieme. In via subordinata, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 62 del regolamento n. 40/94.

In via principale, sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 13 Gli argomenti della ricorrente sono contenuti nei punti seguenti.
- 14 L'elemento determinante di un marchio consiste nella sua idoneità a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa. Nella fase dell'esame della validità di un marchio è quindi importante sapere se il segno di cui trattasi è atto ad essere percepito come indicazione che il prodotto proviene da una data impresa.
- 15 A tale scopo, la valutazione del potere distintivo di un segno deve necessariamente essere operata non in astratto, bensì all'interno del rapporto tra il segno e un prodotto o un servizio determinato.
- 16 Il diniego della registrazione dei segni descrittivi non può trovare sostegno nella necessità di preservare il diritto dei concorrenti di utilizzarli come indicazione per i loro prodotti. Infatti, risulta dall'art. 12 del regolamento n. 40/94 che il titolare di un marchio non gode di un monopolio sul segno che lo costituisce. Inoltre, la validità di un marchio non può dipendere dall'ampiezza dei diritti che il titolare avrebbe su tale marchio se questo fosse registrato.
- 17 Un marchio può essere considerato lecito se il segno o i segni che lo costituiscono non sono esclusivamente descrittivi. A tal proposito, il segno deve essere esaminato nella sua interezza, e non separandone i diversi elementi compositivi. È esclusivamente descrittivo un segno che può essere compreso solo come la descrizione del prodotto o di una delle sue qualità. Un segno fortemente, ma non

esclusivamente, descrittivo è invece facilmente memorizzabile e quindi atto a costituire un marchio forte presso il pubblico.

- 18 Nel caso di specie, è incontestabile che il pubblico interessato percepirà nel marchio Baby-dry, oltre alla sua funzione evocatrice o descrittiva di una caratteristica del prodotto, la sua funzione indicativa del fatto che il prodotto interessato proviene da una determinata impresa.
- 19 L'Ufficio sostiene che il sintagma Baby-dry è unicamente l'indicazione diretta e necessaria dell'effetto atteso dei pannolini. Di conseguenza, alla luce degli impedimenti assoluti alla registrazione, di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, tale segno non potrebbe essere registrato.

Giudizio del Tribunale

- 20 Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, l'elemento determinante perché un segno che può essere riprodotto graficamente possa costituire un marchio comunitario consiste nella sua idoneità a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa.
- 21 Ne consegue, in particolare, che il carattere distintivo può essere valutato solo in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno.
- 22 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».

- 23 Così, il legislatore ha voluto che segni del genere siano, per la loro stessa natura, ritenuti inadatti a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa.
- 24 D'altra parte, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il n. 1 «si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità»
- 25 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha rilevato che i pannolini sono definiti, nei dizionari, con riferimento alla loro funzione di assorbimento. Essa ha constatato che la destinazione essenziale di tali prodotti è la funzione di assorbimento al fine di tenere il bimbo asciutto (nella lingua procedurale dinanzi all'Ufficio: «to keep babies dry»). Né la definizione dei prodotti controversi, né la loro destinazione sono state contestate dalla ricorrente.
- 26 In questo caso, come emerge dal punto 17 della decisione impugnata, il sintagma Baby-dry, preso nel suo insieme, informa direttamente il consumatore della destinazione dei prodotti.
- 27 Appare inoltre che il sintagma Baby-dry non è dotato di alcun elemento aggiuntivo che possa rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli delle altre imprese.
- 28 Di conseguenza, giustamente la commissione di ricorso ha concluso che il segno è composto esclusivamente da termini che possono servire, nel commercio, per

designare la destinazione del prodotto, e ha confermato che, sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, il sintagma Baby-dry non può costituire un marchio comunitario.

- 29 Come risulta dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione enumerati sia applicabile perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario.

In via subordinata, sulla violazione dell'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 30 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso aveva l'obbligo di rispondere a tutti i motivi da essa fatti valere nel suo ricorso, ivi compresi quelli non sottoposti all'esaminatore. Essa non poteva quindi dichiarare irricevibile l'offerta di prova presentata dalla ricorrente per dimostrare che, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il sintagma Baby-dry aveva acquistato, per i prodotti controversi, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne era stato fatto.

- 31 L'Ufficio ritiene che, contrariamente a quanto stabilito nella decisione impugnata e confermato in decisioni successive di talune commissioni di ricorso, queste ultime non dovrebbero, in linea di principio, rifiutarsi di esaminare elementi non presentati all'esaminatore al momento della valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione. Esso rileva tuttavia che, nel caso di specie, nella sua memoria diretta alla commissione di ricorso, la ricorrente si era limitata a formulare un'offerta di prove.

Giudizio del Tribunale

- 32 Ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, l'art. 7, n. 1, lett. c), di tale regolamento «non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti (...) per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».
- 33 Nel caso di specie, è pacifico che, nel corso del procedimento dinanzi all'esaminatore, la ricorrente non ha, in alcun momento, fatto valere tale disposizione. Nella sua decisione, l'esaminatore ha considerato che il sintagma Baby-dry non poteva essere registrato, tenuto conto del divieto di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 34 Nella sua memoria contenente i motivi del ricorso presentato contro la decisione dell'esaminatore, la ricorrente ha contestato la conclusione di quest'ultimo. In via subordinata, essa ha concluso la sua memoria con la seguente indicazione: «(...) desidereremmo presentare all'Ufficio prove del fatto che il segno ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, dato che i nostri pannolini Baby-dry sono in vendita in tutta Europa dal 1993 e sono fortemente pubblicizzati»
- 35 Al punto 22 della decisione impugnata, la commissione di ricorso si è rifiutata di tener conto di tale argomento, poiché la ricorrente aveva ommesso di sottoporlo all'esaminatore. Una decisione non potrebbe venir censurata per mancata presa di posizione su un motivo non sollevato. Ciò non pregiudicherebbe il diritto della ricorrente di presentare una nuova domanda di marchio comunitario, apportando allora la prova del carattere distintivo acquisito con l'uso.
- 36 Il Tribunale constata che l'Ufficio è stato creato con il regolamento n. 40/94 allo scopo di procedere, alle condizioni previste da tale regolamento, alla registrazione dei marchi comunitari. Il marchio comunitario, valido sull'intero territorio degli

Stati membri, è uno strumento importante per la realizzazione del mercato interno, come risulta dal primo considerando del regolamento.

- 37 Le commissioni di ricorso, che fanno parte dell'Ufficio, nei limiti menzionati dal regolamento, contribuiscono anch'esse all'attuazione di tale strumento.
- 38 Da questo punto di vista, esiste una continuità funzionale tra l'esaminatore e le commissioni di ricorso.
- 39 Tale analisi è confortata dallo stretto legame dei loro rispettivi interventi, come fissati dalle norme che disciplinano la presentazione e l'esame preliminare del ricorso. Così, anzitutto, quando un richiedente intende contestare la decisione dell'esaminatore, presenta un ricorso «all'Ufficio» (art. 59 del regolamento n. 40/94). Successivamente, tale ricorso è sottoposto all'esaminatore, per la «revisione pregiudiziale» (art. 60, n. 1, del regolamento n. 40/94). Infine, se nel termine di un mese il ricorso non è accolto, esso è immediatamente ed automaticamente deferito alla commissione di ricorso (art. 60, n. 2, del regolamento n. 40/94).
- 40 Il procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso è organizzato in due fasi distinte, l'esame e la decisione.
- 41 Conformemente all'art. 61, n. 2, del regolamento n. 40/94, «nel corso dell'esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da essa effettuate (...)».

- 42 Ai sensi dell'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94, «in seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso». Questo stesso paragrafo precisa che la commissione delibera sul ricorso sia esercitando le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rinviando l'istanza a detto organo per la prosecuzione del procedimento.
- 43 Da tali disposizioni e dall'economia del regolamento n. 40/94 emerge che la commissione di ricorso, che dispone, per deliberare su un ricorso, delle stesse competenze dell'esaminatore, non poteva limitarsi a respingere l'argomento della ricorrente relativo all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 per il solo motivo che esso non era stato presentato dinanzi all'esaminatore. Dopo l'esame del ricorso, essa avrebbe dovuto deliberare sul merito di tale questione, oppure rinviare l'istanza ad esso.
- 44 Ciò non esclude in nessun modo che la commissione di ricorso possa non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno prodotto in tempo utile dinanzi ad essa, ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94. Nella fattispecie però questo caso non si verificherebbe. Infatti, da un lato, al termine della sua memoria, illustrando i motivi del ricorso, la ricorrente indicava chiaramente di voler far valere l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, dall'altro, nessun termine le è stato impartito per presentare gli elementi di prova che essa si era offerta di produrre.
- 45 Occorre concludere, alla luce dell'insieme di tali elementi, che, dichiarando irricevibile l'argomento della ricorrente basato sull'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha violato le disposizioni dell'art. 62 di tale regolamento.

Sulle altre conclusioni

Sulla domanda volta a veder autorizzare la ricorrente a dimostrare dinanzi al Tribunale che il sintagma Baby-dry ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto

- 46 La ricorrente non ha esposto argomenti specifici relativi a tale domanda.
- 47 La convenuta ha fatto valere che il Tribunale non dovrebbe accogliere tale domanda, dal momento che la questione non è stata, in alcun momento, trattata nel merito dall'Ufficio.
- 48 È pacifico che, nella fattispecie, l'eventuale applicazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 non è stata esaminata dall'Ufficio.
- 49 Ai sensi dell'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale «è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata».
- 50 Tale disposizione deve essere letta alla luce del numero precedente, ai sensi del quale «il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere», e nell'ambito degli artt. 172 (diventato art. 229 CE) e 173 del trattato CE (diventato, in seguito a modifica, art. 230 CE).

- 51 Pertanto, non spetta al Tribunale pronunciarsi su una domanda di eventuale applicazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, che non è stata esaminata nel merito dall'Ufficio.

Sulla domanda diretta a veder ingiungere all'Ufficio di procedere alla pubblicazione della domanda di marchio, conformemente all'art. 40 del regolamento n. 40/94

- 52 Ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere, in particolare, le conclusioni del ricorrente. Nel caso di specie, la presente domanda non è stata formulata nel ricorso, ma nella risposta della ricorrente ad una misura di organizzazione del procedimento. Ne consegue che essa deve essere dichiarata irricevibile.
- 53 Inoltre, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia. Pertanto, non spetta al Tribunale rivolgere all'Ufficio un'ingiunzione. Spetta a quest'ultimo trarre le conseguenze del dispositivo e dei motivi della presente sentenza. La presente domanda è quindi, anche sotto questo profilo, irricevibile.

Conclusioni

- 54 Alla luce dei punti 32-45 di cui sopra, occorre concludere che la decisione impugnata deve essere annullata, in quanto la commissione di ricorso si è, a torto, rifiutata di esaminare l'argomento della ricorrente basato sull'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Come già ricordato, spetta all'Ufficio adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente sentenza.

Sulle spese

- 55 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, si deve decidere nel senso che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 31 luglio 1998 (pratica R 35/1998-1) è annullata.**

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Potocki

Bellamy

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 1999.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A. Potocki