

Causa T-237/01

Alcon Inc.

contro

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

«Marchio comunitario — Procedura di annullamento — Vocabolo BSS —
Art. 51 del regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimento assoluto
alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 —
Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso —
Artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 5 marzo 2003 II- 415

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio — Uso comune — Criteri di valutazione [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. d)]*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo, descrittivi o di uso comune — Eccezione — Acquisto del carattere distintivo in seguito all'uso — Criteri di valutazione*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, nn. 1, lett. b), c) e d), e 3]
3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchio di uso comune — Eccezione — Acquisto del carattere distintivo in seguito all'uso — Determinazione tenuto conto della percezione da parte del pubblico destinatario — Iniziative prese dal titolare — Condizione di presa in considerazione*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, nn. 1, lett. d) e 3]
4. *Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta — Registrazione in contrasto con l'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 — Mancato acquisto del carattere distintivo in seguito all'uso — Vocabolo «BSS»*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, nn. 1, lett. d), e 3, e 51, nn. 1, lett. a), e 2]

1. L'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario vieta la registrazione dei marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio.

normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

(v. punti 35, 37-38)

L'uso comune di un marchio, ai sensi di tale disposizione, può essere valutato soltanto rispetto, da un lato, ai prodotti o ai servizi oggetto del marchio, anche se la disposizione in questione non fa alcun riferimento esplicito a questi ultimi e, dall'altro, alla percezione che di esso abbia il pubblico destinatario, tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio del tipo di prodotto in questione che si ritiene sia

2. Conformemente all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti al n. 1, lett. b), c) e d), di tale articolo non si applicano se il marchio ha acquistato per tutti i prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Per valutare il carattere distintivo del marchio acquisito in seguito all'uso, possono essere prese in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una parte significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, si deve concluderne che la condizione imposta dall'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 per la registrazione del marchio è soddisfatta.

Il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso dev'essere valutato ugualmente in rapporto ai prodotti o servizi per cui viene richiesta la registrazione e prendendo in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Per quanto riguarda, infine, l'estensione dell'uso necessario per far accettare la registrazione, il carattere distintivo acquisito da un marchio in seguito all'uso deve essere

dimostrato nella parte sostanziale dell'Unione europea in cui esso ne era privo alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del detto regolamento.

(v. punti 50-52)

3. La questione se un vocabolo che è divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali del commercio, e che rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso implicante la non applicabilità di tale disposizione conformemente al n. 3 dello stesso articolo dipende, in particolare, dalla percezione che del vocabolo ha il pubblico destinatario, o quale nome generico del prodotto in questione, o quale segno distintivo di un'impresa determinata. Pertanto, gli sforzi fatti dal titolare del marchio per conservare il carattere distintivo di quest'ultimo sono presi in considerazione se essi producono risultati oggettivi in merito alla percezione del termine in questione da parte del pubblico interessato.

(v. punto 55)

4. Il vocabolo «BSS», la cui registrazione come marchio comunitario era stata

chiesta per i «prodotti farmaceutici per uso oftalmico; soluzioni sterili per la chirurgia oftalmica» rientranti nella classe 5 ai sensi dell'accordo di Nizza, non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario; attinente all'uso comune del marchio nei limiti in cui è dimostrato che, per gli specialisti, «BSS» è un termine che è divenuto di uso comune, alla data della presentazione della domanda di registrazione del marchio, quale denominazione generica per una soluzione salina bilanciata (Balanced Salt Solution) e, di conseguenza, per «soluzioni sterili per la chirurgia oftalmica».

Dato che non è dimostrato che il detto marchio avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi degli artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha valutato giustamente che la decisione che dichiarava la nullità del marchio era fondata.

(v. punti 34, 43, 46, 60, 63)