SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
20 novembre 2002 *

Nelle cause riunite T-79/01 e T-86/01,

Robert Bosch GmbH, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata dall'avv. S. Völker, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

aventi ad oggetto i ricorsi proposti contro due decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 31 gennaio 2001 (procedimenti R 124/2000-1 e R 123/2000-1), relative, rispettivamente, alla registrazione del sintagma Kit Pro e alla registrazione del sintagma Kit Super Pro come marchi comunitari,

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

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 luglio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Il 3 marzo 1998 la ricorrente ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, due domande di registrazione come marchio comunitario denominativo.

2 I marchi di cui è richiesta la registrazione sono i sintagmi Kit Pro e Kit Super Pro.

3 I prodotti per cui si richiede la registrazione dei marchi rientrano nella classe 12 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

«Pezzi per la riparazione di freni a tamburo per veicoli terrestri».

4 Con decisione 13 dicembre 1999 l'esaminatore ha respinto le domande sulla base dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 per il motivo che i marchi richiesti erano descrittivi dei prodotti in questione e privi di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c) e b), del regolamento n. 40/94.

5 Il 24 gennaio 2000 la ricorrente ha presentato dei ricorsi presso l'UAMI, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso le decisioni dell'esaminatore.

6 Con decisioni 31 gennaio 2001 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), notificate alla ricorrente il 6 febbraio 2001, la prima commissione di ricorso ha respinto i ricorsi. In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato, per quanto riguarda il marchio Kit Pro, che questo, letto nel suo insieme, esprime l'idea di un insieme professionale o quella di un insieme particolarmente affidabile e di elevata qualità. Quanto al marchio Kit Super Pro, la commissione di ricorso ha ritenuto che esso, letto nel suo insieme, esprimesse l'idea di un insieme professionale di qualità eccezionale o quella di un insieme particolarmente affidabile e idoneo a soddisfare requisiti severi. Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto che la registrazione dei marchi richiesti, che designavano in tal modo caratteristiche dei prodotti riportati nella domanda, dovesse essere rifiutata

ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Essa ha inoltre considerato che, essendo descrittivi dei prodotti riportati nella domanda, tali marchi ricadevano altresì nella previsione dell'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.

Procedimento e conclusioni delle parti

7 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 5 e l'11 aprile 2001, la ricorrente ha proposto i ricorsi in esame, rispettivamente registrati con i numeri T-79/01 e T-86/01.

8 Con ordinanza 4 giugno 2002, il presidente della Quarta Sezione ha riunito le cause T-79/01 e T-86/01 ai fini della fase orale e della sentenza, conformemente all'art. 50 del regolamento di procedura.

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare le decisioni impugnate;

— condannare l'UAMI alle spese.

10 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere i ricorsi;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

11 La ricorrente fa valere due motivi, attinenti ad una violazione, rispettivamente, dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

12 Secondo la ricorrente, dai termini «privi di carattere distintivo», che figurano all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, risulta che qualsiasi grado di carattere distintivo, per quanto modesto, è sufficiente per giustificare la registrazione di un segno in quanto marchio, il che vieterebbe un approccio troppo restrittivo in sede di valutazione del carattere distintivo.

13 Per quanto riguarda i sintagmi di cui trattasi, la ricorrente sostiene che ciascuno di essi rappresenta un neologismo che, considerato nel suo insieme, è dotato del carattere distintivo minimo richiesto.

14 Per quanto attiene, più in particolare, all'elemento «Kit», la ricorrente fa osservare come le decisioni impugnate non contengano alcuna indicazione che consenta di stabilire che occorre intendere tale elemento precisamente nel senso di «insieme (di riparazione)». Secondo la ricorrente, tale vocabolo può avere in inglese significati molto diversi tra loro (equipaggiamento, installazione, dotazione del soldato, ferramenta, utensili, borsa degli utensili, gerla, cesta, bacinella, secchio, aggeggio, armamentario, abbigliamento, piccolo violino a tre corde dei maestri danzatori, micio). Inoltre, la ricorrente sostiene che l'elemento «Kit» è frequentemente impiegato, nelle combinazioni più diverse, come elemento di un marchio.

15 Infine, la ricorrente fa valere che la registrazione dei marchi richiesti è giustificata alla luce della prassi decisionale delle commissioni di ricorso. Essa rammenta, al riguardo, le decisioni che ammettono il carattere registrabile dei marchi denominativi ProBank, Pro Care e PROLIPID, a proposito dei quali le commissioni di ricorso hanno ritenuto che l'elemento «pro» avesse diversi significati. Inoltre, essa cita le decisioni riguardanti i marchi NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear.

16 L'UAMI fa valere che dalla natura descrittiva dei marchi richiesti rispetto ai prodotti di cui trattasi deriva che tali marchi sono inoltre privi di carattere distintivo. A tal riguardo, esso sostiene che il modo in cui sono combinati tra loro gli elementi che compongono i sintagmi di cui trattasi non conferisce alcun carattere distintivo ai marchi richiesti. In tale contesto, l'UAMI sottolinea che gli elementi «Pro» e «Super» sono impiegati spesso nel linguaggio pubblicitario.

17 Per quanto riguarda le decisioni delle commissioni di ricorso fatte valere dalla ricorrente, l'UAMI risponde che, per quanto attiene alla maggior parte delle decisioni, la ricorrente non ha chiarito in quali limiti i marchi oggetto di tali decisioni siano paragonabili a quelli di cui trattasi nel caso di specie, né in che cosa consista l'asserita prassi decisionale. Più in particolare, con riferimento alle decisioni relative ai marchi ProBank, Pro Care e PROLIPID, l'UAMI osserva che

tali marchi differiscono dai marchi richiesti, in quanto, nel caso dei primi, l'elemento «Pro» precede l'elemento dominante. Inoltre, secondo l'UAMI, il solo fatto che tali tre marchi contenenti l'elemento «Pro» siano stati registrati non consente di stabilire, in mancanza di considerazioni omogenee e standardizzate soggiacenti a tali decisioni, l'esistenza di una prassi decisionale.

Giudizio del Tribunale

18 A tenore dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l'art. 7, n. 2, dello stesso regolamento stabilisce che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

19 Come risulta dalla giurisprudenza, i marchi a cui si riferisce l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono, in particolare, quelli che, dal punto di vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati, nel commercio, per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati o a riguardo dei quali esistono, perlomeno, indizi concreti che permettono di concludere che essi sono idonei a essere usati in tale modo [sentenza del Tribunale 2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.1/UAMI (SAT.2), Racc. pag. II-2839, punto 37]. Peraltro, siffatti marchi non consentono al pubblico destinatario di ripetere un acquisto, qualora l'esperienza si riveli positiva o di evitarlo qualora essa si riveli negativa, in occasione di una scelta successiva [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-704, punto 26].

20 Pertanto, il carattere distintivo di un marchio può essere valutato solamente, da una parte, rispetto ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta la registrazione e, dall'altra, rispetto alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario (sentenza LITE, citata, punto 27, e SAT.2, citata, punto 37).

21 Al riguardo, l'UAMI ha dichiarato durante l'udienza, rispondendo ad un quesito del Tribunale e senza essere contraddetto sul punto dalla ricorrente, che il pubblico destinatario è composto da officine indipendenti di riparazione, nonché da privati che desiderano effettuare riparazioni sui loro stessi veicoli. Occorre pertanto considerare che il pubblico destinatario è un pubblico informato nell'ambito dei prodotti di cui trattasi. D'altra parte poiché i sintagmi in esame sono composti da elementi che appartengono alla lingua inglese, il pubblico destinatario è un pubblico anglofono.

22 Per quanto riguarda un marchio composto da più elementi (marchio complesso) occorre prenderlo in considerazione, per valutarne il carattere distintivo, nel suo insieme. Ciò non è tuttavia incompatibile con un esame in ordine successivo dei diversi elementi che compongono il marchio [sentenza 19 settembre 2001, causa T-118/00, Procter & Gamble/UAMI (pasticca quadrata bianca macchiettata di verde e verde chiaro), Racc. pag. II-2731, punto 59].

23 Occorre anzitutto rilevare, in generale, per quanto attiene in primo luogo all'elemento «Kit», come un segno che può servire per designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati che possono rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario sia, per questo motivo, idoneo ad essere comunemente usato, nel commercio, per la presentazione di questi prodotti o servizi. Pertanto, un segno siffatto è privo di carattere distintivo con riferimento a tali prodotti o servizi (sentenza SAT.2, citata, punto 40).

24 Nel caso di specie, come constatato dalla commissione di ricorso ai punti 14 e 15 delle decisioni impugnate, e come rilevato dall'UAMI nel suo controricorso, l'elemento «Kit» significa, in particolare, «insieme di utensili» e «insieme di attrezzature pronte per il montaggio». Esso designa quindi una caratteristica dei prodotti di cui trattasi che può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario, vale a dire la loro idoneità ad essere commercializzati nel loro insieme. Di conseguenza, non è pertinente l'argomento della ricorrente secondo cui l'elemento «Kit» non ha un significato chiaro e determinato. Infatti, occorre esaminare il significato di un marchio denominativo e dei suoi elementi

alla luce dei prodotti o servizi menzionati nella domanda di marchio [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD), Racc. pag. II-1963, punto 30]. Ora, nel caso di specie, prendendo in considerazione i prodotti per i quali è richiesta la registrazione, il significato indicato dalla commissione di ricorso, cioè quello di «insieme», si rivela corretto.

25 Occorre pertanto considerare che l'elemento «Kit» è privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti menzionati nelle domande di marchi.

26 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli elementi «Pro» e «Super», occorre rilevare che tali due elementi hanno un carattere elogiativo di natura pubblicitaria, la cui funzione è di sottolineare le qualità positive dei prodotti o servizi per la presentazione dei quali sono impiegati questi elementi. Peraltro, l'UAMI ha dimostrato efficacemente che tali elementi sono comunemente utilizzati nel commercio per la presentazione di qualsiasi tipo di prodotti e di servizi. Di conseguenza, si può concludere che essi sono idonei ad essere impiegati in tal modo altresì per i prodotti designati dai marchi richiesti, anche se non è stato dimostrato un uso effettivo rispetto a tali prodotti.

27 Pertanto, gli elementi «Pro» e «Super» sono privi di carattere distintivo per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi nelle cause in esame.

28 Ne consegue che ciascuno dei marchi richiesti è costituito da una combinazione di elementi, ciascuno dei quali è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.

29 Inoltre, si deve rilevare, in generale, come il fatto che un marchio complesso sia composto soltanto da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o

servizi di cui trattasi rappresenti 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 invalidata solo nell'ipotesi in cui indizi concreti, quale, in particolare, il modo in cui i diversi elementi sono combinati, indicassero che il marchio complesso, considerato nel suo insieme, rappresenta qualcosa di più della somma degli elementi da cui è composto (v., in tal senso, sentenza SAT.2, citata, punto 49, nonché le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 65).

30 Tali indizi non sembrano sussistere nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente. Infatti, la combinazione di un vocabolo che designa una caratteristica dei prodotti di cui trattasi idonea a costituire un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario con uno o più vocaboli elogiativi non implica la conseguenza che i marchi richiesti, considerati nel loro insieme, rappresentino qualcosa di più della somma degli elementi da cui sono composti. In tale contesto, occorre rilevare che la struttura di tali marchi, caratterizzata essenzialmente dal fatto che gli elementi «Pro» e «Super Pro» sono posti dopo il sostantivo «Kit», è abituale nel linguaggio pubblicitario, come ampiamente dimostrato in diritto dall'UAMI nel suo controricorso, nonché durante l'udienza, facendo riferimento a ricerche condotte su Internet.

31 Occorre quindi considerare che i marchi richiesti, ciascuno considerato nel suo insieme, possono essere comunemente utilizzati nel commercio per la presentazione dei prodotti riportati nella domanda di marchio e che, di conseguenza, essi sono privi di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.

32 Quanto agli argomenti della ricorrente relativi alle decisioni delle commissioni di ricorso che ammettono il carattere registrabile di altri marchi, dalla giurisprudenza risulta che le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come

marchio comunitario, che le commissioni di ricorso 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 [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 66].

33 Inoltre, occorre osservare che considerazioni di fatto o di diritto contenute in una decisione precedente possono, certo, costituire argomenti a sostegno di un motivo attinente alla violazione di una disposizione del regolamento n. 40/94. Tuttavia, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, la ricorrente non ha fatto valere, con riferimento a tali decisioni, salvo quelle relative ai marchi ProBank, Pro Care e PROLIPID, considerazioni, riportate nelle dette decisioni, che possano mettere in discussione la valutazione espressa sopra, riguardo al motivo attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Per quanto riguarda questi ultimi marchi, l'argomento della ricorrente secondo cui le commissioni di ricorso avrebbero considerato a proposito di questi ultimi che l'elemento «pro» ha diversi significati è irrilevante nell'ambito della valutazione del carattere distintivo dei marchi richiesti. Infatti, come si è rilevato ai punti 26 e 27, supra, la conclusione secondo cui tale elemento è privo di carattere distintivo è basata sul fatto che quest'ultimo ha un carattere elogiativo e che, inoltre, può essere comunemente impiegato nel commercio per la presentazione dei prodotti di cui trattasi nelle cause in esame. Infine, come giustamente sottolineato dall'UAMI nel suo controricorso, i marchi ProBank, Pro Care e PROLIPID non sono paragonabili ai marchi richiesti nel caso di specie, in quanto, nei primi, l'elemento «Pro» precede l'elemento dominante. Inoltre, i marchi ProBank, Pro Care e PROLIPID sono stati registrati per prodotti o servizi diversi da quelli di cui trattasi nelle cause in esame.

34 Di conseguenza, devono essere disattesi gli argomenti della ricorrente relativi alle decisioni delle commissioni di ricorso che ammettono il carattere registrabile di altri marchi.

35 Ne discende che il motivo attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere respinto.

36 Pertanto, non occorre esaminare il motivo attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione sia applicabile perché un segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T-345/99, Harbinger/UAMI (TRUSTEDLINK), Racc. pag. II-3525, punto 31; 26 ottobre 2000, causa T-360/99, Community Concepts/UAMI (Investorworld), Racc. pag. II-3545, punto 26, e 31 gennaio 2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI (VITALITE), Racc. pag. II-449, punto 28].

37 Occorre quindi respingere i ricorsi.

Sulle spese

38 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese da esso sostenute.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **I ricorsi sono respinti.**

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

Vilaras Tiili Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2002.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

M. Vilaras