SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

19 novembre 2009 *

Nelle cause riunite T-425/07 e T-426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., con sede in Częstochowa (Polonia), rappresentata dall'avv. D. Rzążewska,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. O. Montalto e dalla sig.ra K. Zajfert, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto due ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 3 settembre 2007 (procedimenti R 1274/2006-4 e R 1275/2006-4),

* Lingua processuale: il polacco.

concernenti le domande di registrazione dei marchi figurativi 100 e 300 quali marchi comunitari,

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

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

visti i ricorsi presentati presso la cancelleria del Tribunale il 16 novembre 2007,

visti i controricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2008,

vista l'ordinanza 27 febbraio 2008 che riunisce le cause T-425/07 e T-426/07 ai fini della fase scritta ed orale del procedimento,

vista l'ordinanza 29 aprile 2009 che riunisce le cause T-425/07 e T-426/07 ai fini della sentenza,

in seguito all'udienza del 26 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 15 giugno 2004 la ricorrente, la Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o, ha presentato due domande di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 I marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i segni figurativi 100 e 300 riprodotti qui di seguito:





3 I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 28 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— «manifesti; album; libretti; riviste; moduli; stampati; giornali; calendari; cruciverba; rebus», rientranti nella classe 16;

— «puzzle da manipolare; indovinelli; puzzle», rientranti nella classe 28;

— «organizzazione di competizioni; edizione di testi», rientranti nella classe 41.

4 Con lettere del 4 aprile 2006 l'esaminatore ha comunicato alla ricorrente che i segni non erano idonei alla registrazione per tutti i prodotti in questione, conformemente all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009]. Nelle sue risposte del 30 maggio 2006, la ricorrente ha mantenuto la sua posizione.

5 Il 9 agosto 2006 l'esaminatore ha rifiutato la registrazione dei segni 100 e 300 sul fondamento dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 per i seguenti prodotti:

— «manifesti; libretti; riviste; stampati; giornali», rientranti nella classe 16;

— «puzzle da manipolare; indovinelli; puzzle», rientranti nella classe 28.

L'esaminatore ha ritenuto che tali segni fossero indicazioni descrittive senza che i colori e gli elementi grafici utilizzati potessero rimettere in questione tale conclusione.

6 Il 27 settembre 2006 la ricorrente ha proposto due ricorsi contro le decisioni dell'esaminatore.

7 Il 22 febbraio 2007 il presidente della quarta commissione di ricorso ha invitato la ricorrente, conformemente all'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 37, n. 2, del regolamento n. 207/2009), a dichiarare entro un termine di due mesi che rinunciava a invocare diritti esclusivi sulle cifre 100 e 300 incluse nei marchi richiesti. Con due lettere 15 giugno 2007 la ricorrente ha rifiutato di effettuare le dichiarazioni richieste, facendo valere la registrabilità delle cifre. La commissione di ricorso ha conseguentemente respinto il ricorso con due decisioni del 3 settembre 2007 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»).

Conclusioni delle parti

8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare le decisioni impugnate;

— condannare l'UAMI alle spese.

9 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere i ricorsi;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 La ricorrente formula un'osservazione preliminare sulla registrabilità delle cifre e adduce, in sostanza, tre motivi a sostegno dei suoi ricorsi. Il primo motivo è fondato sulla violazione dell'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94; il secondo è fondato sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 ed il terzo si fonda sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

Osservazione preliminare

Argomenti delle parti

11 La ricorrente fa valere che l'art. 4 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 4 del regolamento n. 207/2009) contiene un principio generale a norma del quale le cifre

possono essere registrate come marchi e che non sussiste alcuna ragione per cui le cifre non possono servire a distinguere, sul mercato, i prodotti o i servizi di concorrenti diversi.

12 L'UAMI ritiene che tale principio è esatto, ma riguarda solo l'astratta idoneità delle cifre a distinguere i prodotti ed i servizi sul mercato. Tale astratta idoneità sarebbe una condizione necessaria ma insufficiente per la registrazione, poiché i segni dovrebbero anche soddisfare i requisiti posti dall'art. 7 del regolamento n. 40/94.

Giudizio del Tribunale

13 Risulta chiaramente dal tenore letterale dell'art. 4 del regolamento n. 40/94 che le cifre possono essere registrate quali marchi comunitari.

14 Nondimeno qualunque segno deve soddisfare, al fine di essere registrato, i presupposti dettati dall'art. 7 del regolamento n. 40/94 che impedisce la registrazione dei segni i quali non sono atti a svolgere presso il consumatore la funzione di indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi considerati nella domanda di registrazione [sentenza del Tribunale 9 luglio 2008, causa T-302/06, Hartmann/UAMI (E), non pubblicata nella Raccolta, punti 29 e 30]. Pertanto una cifra potrà essere registrata come marchio comunitario soltanto se ha un carattere distintivo rispetto ai prodotti ed ai servizi considerati nella domanda di registrazione e se non costituisce una semplice descrizione di tali prodotti e servizi.

Sul primo motivo, fondato sulla violazione dell'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

15 La ricorrente ritiene che l'esigenza di una dichiarazione di rinuncia ad invocare diritti esclusivi su un qualunque elemento dei marchi richiesti è priva di qualsiasi fondamento dato che tutti gli elementi costitutivi dei suddetti marchi, e segnatamente gli elementi numerici «100» e «300», possiedono carattere distintivo. Essa precisa che, anche se uno di tali elementi fosse privo di carattere distintivo, lo acquisterebbe in combinazione con altri elementi poiché, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il carattere distintivo dei marchi dev'essere valutato in rapporto all'impressione complessiva che tali elementi suscitano.

16 La ricorrente fa valere anche la registrazione precedente dei segni 100 e 200 la cui grafica sarebbe meno elaborata di quella dei marchi richiesti, il che l'avrebbe indotta ad agire facendo affidamento nel diritto e nell'interpretazione datane dall'UAMI.

17 L'UAMI conclude per il rigetto del motivo.

Giudizio del Tribunale

18 Quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e l'inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sulla portata della protezione del marchio, l'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94 riconosce all'UAMI la

facoltà di richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su tale elemento.

19 La funzione di tali dichiarazioni, conosciute nella prassi come «disclaimers», è di porre in risalto il fatto che il diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio non si estende agli elementi non distintivi che lo compongono. In tal modo gli eventuali richiedenti potranno sapere che gli elementi non distintivi di un marchio registrato, oggetto di una dichiarazione siffatta, sono disponibili.

20 Il contenuto dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 è precisato dalla regola 11, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1). In particolare le conseguenze dell'omessa presentazione della dichiarazione richiesta dall'UAMI sono stabilite nella regola 11, n. 3, del regolamento n. 2868/95. Così, se il richiedente non presenta la dichiarazione che l'UAMI esige nel termine impartito, quest'ultimo può respingere in tutto o in parte la domanda.

21 Nel caso di specie si tratta di determinare se la commissione di ricorso abbia potuto fondatamente considerare, al fine di eccepire alla ricorrente la mancata presentazione di una dichiarazione a norma dell'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94, da una parte, che gli elementi «100» e «300» dei marchi richiesti erano privi di carattere distintivo e, dall'altra, che la loro inclusione nei marchi richiesti poteva suscitare dubbi sull'estensione della protezione accordata a questi ultimi.

22 In primo luogo, quanto alla presenza, nei marchi richiesti, di elementi privi di carattere distintivo, si deve precisare che la commissione di ricorso ha rinviato in parte alla sua decisione 7 agosto 2006 (procedimento R 447/2006-4), concernente la domanda di registrazione del marchio denominativo 1000 (punto 18 della decisione impugnata). Occorre rilevare in proposito che, conformemente alla costante giurisprudenza, una

decisione può essere ritenuta sufficientemente motivata quando rinvia espressamente ad un altro documento, inviato al ricorrente, come accade nel caso di specie [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2008, causa T-304/06, Reber/UAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Racc. pag. II-1927, punto 48, e la giurisprudenza ivi citata].

23 Nella decisione 7 agosto 2006, la commissione di ricorso ha in sostanza considerato che la cifra 1000 potesse servire a designare il contenuto degli opuscoli e dei periodici rientranti nella classe 16. La commissione di ricorso si riferisce a tale decisione per affermare nel caso di specie che gli elementi «100» e «300» possono designare la quantità, il contenuto e l'edizione dei prodotti in questione rientranti nella classe 16. Essa considera peraltro che i suddetti elementi possono designare i vari componenti dei prodotti interessati rientranti nella classe 28.

24 Anche se la commissione di ricorso nulla ha indicato al riguardo, occorre considerare che tali prodotti si rivolgono alla massa del pubblico. Poiché le cifre 100 e 300 sono comprensibili in tutte le lingue comunitarie, il pubblico interessato è quindi costituito dai consumatori medi dei prodotti in questione nell'insieme della Comunità europea.

25 Nel caso di specie le cifre 100 e 300 rinviano a quantità e verranno percepite, immediatamente e senza ulteriore riflessione, dal consumatore medio, come una descrizione di caratteristiche dei prodotti in questione, in particolare della quantità di manifesti nelle partite di merci vendute, della quantità di pagine delle pubblicazioni o della quantità di pezzi dei puzzle e degli indovinelli che determina il loro grado di difficoltà, caratteristiche essenziali per prendere la decisione di acquisto. Il pubblico di riferimento percepirà quindi tali elementi numerici come atti a fornire informazioni sui prodotti designati e non come indicazione dell'origine dei prodotti di cui trattasi.

26 Tale conclusione non può essere infirmata dagli argomenti della ricorrente fondati sulla giurisprudenza della Corte concernente la valutazione del carattere distintivo dei segni complessi. Infatti, nel caso di specie, non si tratta di valutare il carattere distintivo di

marchi composti di elementi i quali, presi separatamente, non sono distintivi. Trattasi di valutare il carattere distintivo di tali elementi, al fine di evitare di estendere indebitamente ai medesimi il diritto esclusivo risultante dai marchi. Pertanto la valutazione del carattere distintivo degli elementi dei marchi richiesti, nell'ambito dell'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94, non deve essere effettuata in rapporto all'impressione complessiva suscitata dai suddetti marchi, ma rispetto agli elementi che li compongono.

27 In secondo luogo, circa l'esistenza di dubbi sulla portata della protezione, la commissione di ricorso ha affermato, al punto 19 delle decisioni impugnate, che non era possibile stabilire quale elemento dei marchi richiesti avrebbe determinato il carattere distintivo dei suddetti marchi, il che avrebbe potuto dar luogo a dubbi sull'estensione della protezione accordata. Nel caso di specie, infatti, gli elementi figurativi dei marchi richiesti, cioè i colori, i quadri, i nastri e la tipografia impiegata, sono troppo banali per imporsi alla percezione dei consumatori. Invece le cifre, in quanto elementi denominativi unici, sono idonee a richiamare maggiormente l'attenzione dei consumatori interessati ed occupano quindi una posizione dominante nell'ambito dell'impressione suscitata dai marchi richiesti.

28 Se non si imponesse alcuna condizione per la registrazione dei marchi richiesti, si potrebbe quindi generare l'impressione che i diritti esclusivi si estendano agli elementi «100» e «300», impedendo quindi la loro utilizzazione in altri marchi. Conseguentemente, a buon diritto la commissione di ricorso ha considerato che l'inclusione di tali segni nei marchi richiesti poteva far nascere dubbi sulla portata della protezione accordata a questi ultimi.

29 Orbene, con le sue lettere del 15 giugno 2007, la ricorrente ha rifiutato di effettuare le dichiarazioni con cui rinunciava ad invocare diritti esclusivi su tali elementi adducendo la registrabilità delle cifre 100 e 300. Tali lettere sono inoltre pervenute oltre il termine di due mesi impartito dal presidente della commissione di ricorso senza che la

ricorrente abbia potuto dimostrare, malgrado le sue asserzioni all'udienza, che le era stato accordato un termine supplementare. Poiché la ricorrente non ha presentato le dichiarazioni di cui all'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94 nonché alla regola 11, n. 2, del regolamento n. 2868/95, invero la commissione di ricorso ha rifiutato a buon diritto la registrazione dei marchi richiesti in forza della regola 11, n. 3, del regolamento n. 2868/95.

30 Tale conclusione non può essere infirmata dall'argomento che la ricorrente desume dal fatto che i segni 100 e 200, la cui grafica sarebbe meno elaborata di quella dei marchi richiesti, sono stati registrati dall'UAMI come marchi comunitari per prodotti rientranti nelle classi 16 e 28. Occorre in proposito rilevare che la legittimità delle decisioni della commissione di ricorso deve essere valutata unicamente in base al regolamento n. 40/94 e non alla prassi decisionale dell'UAMI [sentenze del Tribunale 21 aprile 2004, causa T-127/02, Concept/UAMI (ECA), Racc. pag. II-1113, punto 71, e 19 maggio 2009, cause riunite T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 e T-178/07, Euro-Information/UAMI (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE e CYBERHOME), non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44]. Inoltre, nella misura in cui tale argomento dovesse intendersi come fondato sulla violazione del principio della parità di trattamento, risulta dalla costante giurisprudenza che il suddetto principio può essere invocato solo nell'ambito del rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 67, e 30 novembre 2006, causa T-43/05, Camper/UAMI — JC (BROTHERS by CAMPER), non pubblicata nella Raccolta, punti 93-95].

31 Risulta quindi da quanto precede che il primo motivo deve essere respinto.

32 Poiché la commissione di ricorso non ha fondato le decisioni impugnate sull'assenza di carattere distintivo e sul carattere descrittivo dei marchi richiesti valutati secondo l'impressione globale che suscitano, ma sul fatto che essi contengono elementi cui è

applicabile l'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94, il secondo ed il terzo motivo, fondati sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono inoperanti.

33 Di conseguenza i presenti ricorsi devono essere integralmente respinti.

Sulle spese

34 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) L'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. è condannata alle spese.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 novembre 2009.

Firme