SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
7 febbraio 2002 *

Nella causa T-88/00,

Mag Instrument Inc., con sede in Ontario (Stati Uniti d'America), rappresentata dagli avv.ti A. Nette, W. von der Osten-Sacken, H. Stratmann, G. Rahn e U. Hocke, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, E. Joly e dalla sig.ra S. Bonne, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 febbraio 2000 (procedimenti da R-237/1999-2 a R-241/1999-2) che ha rifiutato la registrazione di cinque marchi tridimensionali costituiti da forme di lampade tascabili,

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

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2000,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 agosto 2000,

in seguito alla trattazione orale del 31 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della controversia

1 Il 29 marzo 1996 la ricorrente ha presentato, in virtù del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, cinque domande di marchi tridimensionali comunitari all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»).

2 I marchi tridimensionali di cui è stata richiesta la registrazione sono forme di lampade tascabili cilindriche immesse sul mercato dalla ricorrente.

3 I prodotti per i quali si richiede la registrazione rientrano, dopo la modifica effettuata a questo proposito dalla ricorrente il 18 novembre 1997, nelle classi 9 e 11 dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Accessori per apparecchi di illuminazione, in particolare per lampeggiamento (torcie)» e «Apparecchi di illuminazione, in particolare per lampeggiamento (torcie), compresi parti ed accessori per i suddetti articoli».

4 Con tre decisioni dell'11 marzo 1999 e due decisioni del 15 marzo 1999 l'esaminatore ha respinto le domande ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, poiché i marchi richiesti erano privi di carattere distintivo.

5 L'11 maggio 1999 la ricorrente ha presentato presso l'Ufficio un ricorso contro ciascuna delle cinque decisioni dell'esaminatore, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.

6 I ricorsi sono stati respinti con decisione 14 febbraio 2000 (in prosieguo: «la decisione impugnata»).

7 In tale decisione la commissione di ricorso ha considerato, dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, che, in assenza d'uso, e affinché la sola forma di un prodotto possa costituire un segno distintivo dell'origine del prodotto, tale forma deve presentare caratteristiche sufficientemente differenti dalla consueta forma del prodotto perché un potenziale acquirente la percepisca in primo luogo come indicazione dell'origine del prodotto e non come rappresentazione del prodotto stesso. La commissione di ricorso ha ritenuto, inoltre, che, se la forma non presenta una differenza sufficiente rispetto alla consueta forma del prodotto e, quindi, se il potenziale acquirente la percepisce solo come rappresentante il prodotto, tale forma è allora descrittiva e rientra nel campo di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, allo stesso modo di un vocabolo costituito unicamente dal nome del prodotto. Secondo la commissione di ricorso, la questione essenziale è se la rappresentazione di uno dei marchi richiesti indichi immediatamente all'acquirente medio di lampade tascabili che si tratta di una lampada tascabile di origine determinata, o semplicemente di una lampada tascabile. Secondo la commissione di ricorso, da un lato, il fatto che il design dei prodotti della ricorrente sia interessante non implica necessariamente che sia distintivo in modo intrinseco. Dall'altro, essa afferma che il fatto che un segno debba essere rifiutato ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), quando è privo di qualsiasi carattere distintivo, non significa che occorre registrare il marchio avente il minimo indizio di questo carattere. Essa ritiene che dall'essenza stessa del regolamento n. 40/94 risulti che il livello di carattere distintivo preteso deve essere di grado tale che il marchio possa funzionare come indicazione di origine. La commissione di ricorso conclude che, nonostante i

numerosi interessanti attributi di ciascuna delle forme, nessuna è intrinsecamente distintiva per l'acquirente medio di una lampada tascabile (punti 11-18 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'Ufficio alle spese.

9 L'Ufficio chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 Nel proprio ricorso la ricorrente invoca quattro motivi. Avendo la ricorrente rinunciato a tre di essi nel corso dell'udienza, occorre esaminare soltanto la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

11 La ricorrente fa valere innanzi tutto che è applicabile ai marchi tridimensionali il principio secondo cui un segno è provvisto di carattere distintivo qualora sia percepibile quale indicazione che il prodotto proviene da una determinata impresa.

12 Essa sostiene poi, in primo luogo, che i marchi richiesti non sono privi di carattere distintivo.

13 A questo proposito la ricorrente asserisce, da un lato, con diverse argomentazioni, che, contrariamente a ciò che afferma l'Ufficio, non esiste alcuna «forma usuale» per una lampada tascabile e che le forme corrispondenti ai marchi richiesti non costituiscono una «forma generica» di lampade tascabili.

14 Dall'altro, essa fa valere che le esigenze stabilite dal regolamento n. 40/94 in merito al carattere distintivo dei marchi tridimensionali si limitano al solo impedimento previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento e che non esiste alcun altro ostacolo aggiuntivo alla registrazione di tali marchi.

15 Riferendosi alla decisione impugnata, la ricorrente ritiene che quest'ultima non contenga i criteri cui deve attenersi un marchio tridimensionale perché gli si riconosca un carattere distintivo. In particolare, la ricorrente considera che la commissione di ricorso non presenta alcun argomento a sostegno della propria affermazione relativa all'assenza di carattere distintivo di una forma di lampada tascabile. Inoltre, la commissione di ricorso omette di indicare in quale caso l'acquirente medio può ammettere che una forma di lampada tascabile indichi l'origine del prodotto. Essa sostiene a torto che l'espressione «sprovvisti di carattere distintivo» non significa che tutti i marchi che presentano il minimo indizio di carattere distintivo debbano essere registrati. Inoltre, essa non indica i motivi per cui i marchi richiesti non raggiungono il grado di carattere distintivo necessario per consentire al marchio di indicare la provenienza del prodotto. Procedendo in tal modo, essa pone, in merito al carattere distintivo dei marchi tridimensionali, esigenze superiori a quelle applicabili agli altri marchi.

16 La ricorrente ritiene, al contrario, che, grazie agli effetti emozionali che la percezione incosciente della forma degli oggetti suscita, quest'ultima agisce direttamente e possiede un carattere distintivo superiore a quello dei marchi verbali. Di conseguenza, le esigenze in merito al carattere distintivo dei marchi tridimensionali devono essere inferiori a quelle riguardanti i segni verbali o, tutt'al più, uguali a quelle applicabili alle altre categorie di marchi. La tutela del marchio non può quindi essere rifiutata se non quando il marchio è «privo di carattere distintivo», essendo sufficiente uno scarso livello di tale carattere perché sia escluso l'impedimento alla registrazione.

17 In secondo luogo, la ricorrente deduce un insieme di elementi, ignorati dalla commissione di ricorso, diretti a dimostrare che i marchi richiesti sono provvisti di carattere distintivo.

18 A tale proposito essa si riferisce, in primo luogo, alla perizia del professor Stefan Lengyel sull'originalità, la creatività e il carattere distintivo della forma delle lampade tascabili in questione e ne propone l'audizione come testimone. Questo perito si pronuncia, in particolare, sul programma completo di lampade

sviluppato dalla ricorrente (il programma Mag), che costituisce un esempio notevole di prodotti di alta qualità tecnica per i quali la funzione semantica, in quanto attributo portante, si è attuata nella forma estetica. Anche se tutta la gamma dei prodotti Mag Lite è caratterizzata da una concordanza di forme, egli ritiene che ciascuno di questi prodotti, ivi compresa la lampada tascabile «Solitaria», conservi il carattere distintivo che gli è proprio. Egli si pronuncia anche sulle lampade Mini Maglite e Mag Lite.

19 Inoltre, a sostegno del fatto che il carattere distintivo delle forme per le quali è stata richiesta la registrazione è riconosciuto a livello internazionale, la ricorrente espone vari elementi, tra i quali il riferimento alle lampade in questione fatto nell'ambito di diverse opere, la loro presenza nelle collezioni di vari musei e il conseguimento di premi internazionali.

20 In terzo luogo, la ricorrente cita le decisioni di vari giudici che riconoscono il carattere distintivo della lampada tascabile Mini Maglite.

21 In quarto luogo, la ricorrente fa valere che l'idoneità dei marchi richiesti a indicare che il prodotto proviene da una determinata impresa è, inoltre, provata dal fatto che le forme delle lampade tascabili in questione sono state utilizzate come elemento indicante l'origine. Infatti, come risulta dalla pubblicazione francese «*Faux ou vrai — Les grandes marques et leur copies*» (Falsi o veri — I grandi marchi e le loro copie), la comparsa sul mercato di contraffazioni dei modelli originali della ricorrente ha suscitato una grande confusione in quest'ultimo e ha fatto sì che ai distributori della ricorrente fossero inviate per riparazione imitazioni di bassa qualità, come confermano le dichiarazioni di due avvocati presentate dalla ricorrente. Quest'ultima osserva, inoltre, che, nella pubblicazione summenzionata, viene asserito che finora non si è mai trovata una falsa Maglite recante il marchio originale. Se ne può dedurre che per l'autore della copia è sufficiente riprendere la forma della lampada, che è provvista di carattere distintivo tale da indicare al consumatore che il prodotto proviene da una determinata impresa, ossia la ricorrente.

22 Peraltro, gli autori delle copie hanno spesso pubblicizzato i loro prodotti avvalendosi del design originale delle lampade tascabili Mag Lite, come nel caso di un negozio di articoli sportivi, che, nel 1996, ha vantato una copia di queste lampade indicando che essa «ha il design della lampada culto Mag Lite».

23 In quinto e ultimo luogo, la ricorrente afferma che le autorità nazionali hanno anch'esse riconosciuto il carattere distintivo delle forme di lampade tascabili della ricorrente, dal momento che esse sono già state registrate in diversi paesi dell'Unione europea (Germania, Francia, Regno Unito, Benelux), negli Stati Uniti e in Svizzera, paesi la cui legislazione stabilisce condizioni di registrazione paragonabili a quelle del regolamento n. 40/94.

24 L'Ufficio sottolinea, in primo luogo, che le forme richieste come marchi devono essere considerate usuali e non possono, quindi, esercitare la funzione d'indicazione dell'origine assegnata al marchio.

25 In secondo luogo, l'Ufficio contesta che le forme, in quanto marchi, siano più adatte di altri segni ad esercitare una funzione distintiva. Peraltro, gli elementi dedotti dalla ricorrente in merito alla notorietà di cui godono le forme di lampade tascabili in questione possono essere presi in considerazione dall'Ufficio ma non la vincolano in nessun modo.

26 In terzo luogo, secondo l'Ufficio, le lampade in questione dovrebbero piuttosto beneficiare di una tutela brevettuale. Per contro, quanto ai marchi, in questo caso tridimensionali, questi devono presentare una configurazione inconsueta e arbitraria, cosa che non ricorre nella fattispecie.

27 In ultimo luogo, l'Ufficio considera che le registrazioni nazionali di certe forme di lampade richieste come marchi non lo obbligano a registrarle. In particolare, l'Ufficio fa valere che, per quello che riguarda la registrazione di queste ultime nel Benelux, nel momento in cui si è svolta l'Ufficio del Benelux non esaminava il carattere distintivo o descrittivo dei marchi e procedeva alla loro registrazione automatica, essendo stato introdotto tale esame solo nel 1996. Quanto alla registrazione di queste ultime nel Regno Unito, essa è stata ottenuta con la dimostrazione che in tale paese la forma in questione avrebbe acquisito il carattere distintivo con l'uso. Allo stesso modo, negli Stati Uniti, la domanda di registrazione della forma è stata introdotta nel 1984 e la registrazione ottenuta nel 1997, il che fa pensare che quest'ultima sia stata conseguita perché il marchio è divenuto distintivo con l'uso. Quanto alle registrazioni in Germania e in Svizzera, nulla viene precisato per quello che riguarda le circostanze del loro conseguimento. Peraltro, in Germania, documenti non ufficiali (banche dati Delmas) lasciano supporre che siano in corso procedure di annullamento.

Giudizio del Tribunale

28 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, «i marchi privi di carattere distintivo» sono esclusi dalla registrazione.

29 Un marchio è provvisto di carattere distintivo quando consente di distinguere, secondo la loro origine, i prodotti o servizi per i quali ne è stata richiesta la registrazione.

30 Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, da un lato, rispetto a questi prodotti e servizi e, dall'altro, rispetto alla percezione di un pubblico cui ci si rivolge, che è costituito dal consumatore di tali prodotti o servizi.

31 Nell'ambito di tale valutazione va osservato che il marchio non deve necessariamente consentire al pubblico cui ci si rivolge d'identificare il fabbricante del prodotto o il prestatore del servizio, trasmettendogli un'indicazione precisa sulla loro identità. Infatti, secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 28), la funzione essenziale del marchio è di garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'origine del prodotto o del servizio designato dal marchio. Il marchio deve consentire al pubblico cui ci si rivolge di distinguere tali prodotti o servizi da quelli provenienti da altre imprese e di credere che tutti i prodotti o servizi che esso indica sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo del titolare di tale marchio cui può attribuirsi la responsabilità della loro qualità. Solo in tal modo il marchio consentirà al consumatore che acquista il prodotto o il servizio indicato dal marchio di effettuare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, se l'esperienza risulta positiva, o di fare un'altra scelta, se essa risulta negativa.

32 Va sottolineato, inoltre, che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, che esclude la registrazione per i marchi privi di carattere distintivo, non opera alcuna distinzione riguardo a categorie differenti di marchi. Di conseguenza, non occorre applicare criteri, o porre esigenze, più severi nel valutare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma dei prodotti stessi, come quelli richiesti nella fattispecie, rispetto ai criteri o alle esigenze applicati ad altre categorie di marchi.

33 Tuttavia, la valutazione del carattere distintivo di un marchio implica che si prendano in considerazione tutti gli elementi pertinenti legati alle circostanze specifiche della fattispecie. Tra questi elementi, non può escludersi che la natura del marchio di cui è richiesta la registrazione possa influenzare la percezione che il pubblico cui ci si rivolge avrà del marchio.

34 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 risulta, peraltro, sufficiente accertare che il marchio abbia un carattere distintivo minimo affinché questo impedimento assoluto non trovi applicazione. Occorre quindi ricercare —

nell'ambito di un esame preventivo e al di fuori di qualsiasi uso effettivo del segno ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 — se il marchio richiesto consentirà al pubblico cui ci si rivolge di distinguere i prodotti o servizi di cui trattasi da quelli provenienti da altre imprese al momento di scegliere quale prodotto acquistare.

35 Il carattere distintivo dei marchi deve essere valutato tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto [sentenze della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26, e del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 27]. I prodotti di cui è stata richiesta la registrazione della forma in quanto marchio — nella fattispecie cinque forme di lampade tascabili — sono beni di consumo generale e il pubblico cui ci si rivolge deve quindi essere considerato composto da tutti i consumatori.

36 Per valutare se le cinque forme di lampade tascabili di cui è stata richiesta la registrazione in quanto marchio possano influire sulla memoria del consumatore medio come indicazione d'origine, ossia in modo da individualizzare i prodotti e associarli ad un'origine commerciale determinata, va rilevato in primo luogo che esse si caratterizzano per il fatto di essere cilindriche. Questa forma cilindrica costituisce una delle forme consuete delle lampade tascabili. In quattro delle domande presentate, il corpo cilindrico delle lampade tascabili si allarga all'estremità in cui si trova la lampadina, mentre, nella quinta domanda, la lampadina non comporta alcun allargamento, essendo puramente cilindrica. In tutte queste domande i marchi corrispondono a forme comunemente utilizzate da altri fabbricanti di lampade tascabili presenti sul mercato. I marchi richiesti forniscono quindi al consumatore piuttosto un'indicazione su un prodotto senza consentire di individualizzarlo e associarlo ad un'origine commerciale determinata.

37 Inoltre, per quanto riguarda le caratteristiche alle quali la ricorrente si riferisce per sostenere che le forme richieste in quanto marchi hanno la capacità intrinseca di distinguere i suoi prodotti da quelli dei propri concorrenti tra cui, in

particolare, le loro qualità estetiche e il loro disegno di rara originalità, va rilevato che tali forme appaiono, per queste caratteristiche, come varianti di una delle forme abituali delle lampade tascabili piuttosto che come forme idonee ad individualizzare i prodotti in questione e a segnalare, di per sé, un'origine commerciale determinata. Il consumatore medio è abituato a vedere forme analoghe a quelle in questione, che presentano una larga varietà di design. Le forme di cui è stata richiesta la registrazione non si differenziano dalle forme dello stesso tipo di prodotti che si trovano comunemente in commercio. Non è quindi esatto asserire, come fa la ricorrente, che le particolarità delle forme delle lampade tascabili in questione, fra cui, in particolare, la loro estetica, attirano l'attenzione del consumatore medio sull'origine commerciale dei prodotti.

38 Peraltro, va disatteso l'argomento della ricorrente secondo il quale le forme, in quanto marchi, hanno un carattere distintivo superiore a quello dei marchi verbali. A questo proposito, va osservato che, se il consumatore medio del prodotto in questione ha l'abitudine di percepire i marchi verbali come segni che identificano il prodotto, non lo stesso necessariamente vale per quanto riguarda i marchi che sono costituiti dalla forma del prodotto stesso, come nella presente controversia. Le esigenze sul carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma dei prodotti non possono quindi essere inferiori a quelle riguardanti i marchi verbali, dal momento che è piuttosto su questi ultimi che il consumatore ha l'abitudine di dirigere la propria attenzione.

39 La possibilità che il consumatore medio abbia potuto acquisire l'abitudine di riconoscere i prodotti della ricorrente sulla base esclusivamente della loro forma non è tale da escludere, nella fattispecie, l'applicazione dell'impedimento assoluto stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Una tale percezione dei marchi richiesti potrebbe essere presa in considerazione soltanto nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 3, del suddetto regolamento, che non è stato invocato dalla ricorrente in alcun momento del procedimento. Tutti gli elementi dedotti dalla ricorrente, invocati supra ai punti 17-19, 21 e 22, al fine di dimostrare il carattere distintivo dei marchi richiesti, sono legati alla possibilità che un tale carattere sia acquisito per le lampade tascabili in questione in seguito all'uso che ne sarebbe stato fatto e non possono, quindi, essere considerati pertinenti nell'ambito della valutazione del loro carattere distintivo intrinseco, in conformità dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

40 Alla luce delle considerazioni che precedono, i marchi tridimensionali richiesti nella fattispecie non possono quindi, agli occhi del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, individualizzare i prodotti in questione e distinguerli da quelli aventi un'altra origine commerciale.

41 Questa conclusione non può essere inficiata dall'argomento della ricorrente relativo alla prassi di certi uffici nazionali dei marchi e di decisioni adottate da alcuni giudici nazionali. A tale proposito va ricordato che, come risulta dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un complesso di regole e persegue obiettivi specifici, in quanto la sua applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno in quanto marchio comunitario deve essere valutato soltanto sul fondamento della normativa comunitaria pertinente. Pertanto, l'Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o di un paese terzo, che ha ammesso il carattere registrabile di questo stesso segno in quanto marchio nazionale.

42 Di conseguenza, va rilevato che la commissione di ricorso ha concluso giustamente che i marchi tridimensionali richiesti sono privi di carattere distintivo. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Sulle spese

43 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne viene fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dall'Ufficio conformemente alla domanda di questo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

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

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 febbraio 2002.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

P. Mengozzi