SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
20 marzo 2002 *

Nella causa T-356/00,

DaimlerChrysler AG, con sede in Stuttgart (Germania), rappresentata dall'avv. S. Völker,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl e D. Schennen, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 12 settembre 2000 (procedimento R 477/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) riguardante la registrazione del vocabolo CARCARD come marchio comunitario,

* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2000,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2001,

in seguito alla trattazione orale del 21 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1 Il 1° aprile 1996 la società Mercedes-Benz AG ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda di marchio denominativo comunitario, in forza del

regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il vocabolo CARCARD.

3 I prodotti e i servizi per i quali si chiede la registrazione del marchio rientrano nelle classi 9, 36, 37, 38, 39 e 42 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, per ciascuna delle classi suddette, alla seguente descrizione:

— Classe 9: «Supporti per dati leggibili meccanicamente dotati di programmi e/o di dati, ovvero dati relativi a veicoli e/o a clienti e/o a riparazioni e/o al servizio di assistenza e/o alla manutenzione e/o alla diagnosi del veicolo e/o al contratto e/o alla codifica di sicurezza, in particolare schede magnetiche e/o tesserine elettroniche e/o carte di credito; apparecchi per l'elaborazione di dati stazionari e mobili; programmi per l'elaborazione di dati e/o di testi e/o di immagini, memorizzati su supporti per dati»;

— Classe 36: «Leasing di veicoli con e/o senza rimorchi e relativo calcolo; leasing di veicoli con e/o senza sovrastrutture e relativo calcolo; leasing di veicoli di sostituzione e relativo calcolo; mediazione in assicurazioni, anche in assicurazioni per la tutela giuridica; mediazione e calcolo di tariffe, ovvero di pedaggi stradali, tariffe per il parcheggio, tariffe telefoniche; mediazione e calcolo di tariffe per il trasporto pubblico di persone e merci; finanziamenti e finanziamenti delle vendite e relativo calcolo; calcolo del rifornimento di

carburanti; calcolo dei costi di assistenza e di garanzia; leasing di veicoli con e/o senza rimorchio; liquidazione di veicoli di sostituzione; emissione di carte di credito e/o schede magnetiche e/o tessere elettroniche; emissione di carte di riconoscimento che autorizzano l'accesso a pagamenti e/o autorizzano il pagamento stesso di merci e servizi come l'assistenza e/o la garanzia e/o sistemi di concessione di bonus e/o incentivi e/o riciclaggio»;

— Classe 37: «Mediazione nel rifornimento di carburanti; mediazione in servizi di assistenza e di garanzia; cura dell'auto, in particolare pulitura, manutenzione e riparazione, compresa la sostituzione di tutte le parti e gli accessori atti a garantirne il funzionamento»;

— Classe 38: «Mediazione in servizi di telecomunicazione, ovvero telefonate, servizi di memorizzazione telefonica, servizi d'informazione quali navigazione e localizzazione, in particolare localizzazione veicoli, diagnosi a distanza, telesoccorso, riparazioni, servizio tecnico clienti; telecomunicazioni, ovvero telefonate, memorizzazione telefonica, informazioni riguardo a navigazione e localizzazione, in particolare localizzazione di veicoli, diagnosi a distanza, telesoccorso, riparazioni, assistenza tecnica per clienti»;

— Classe 39: «Mediazione e/o noleggio di autoveicoli con e/o senza rimorchi e relativo calcolo; mediazione e/o noleggio di autoveicoli con e/o senza strutture e relativo calcolo; intermediazione relativa a e/o noleggio relativi di veicoli di sostituzione e relativo calcolo; mediazione e affitto di parcheggi; organizzazione di trasporti di passeggeri e merci; mediazione in servizi nel settore della logistica del traffico e dei trasporti, ovvero progettazione di sistemi per il trasporto di persone e di merci; rimorchio di veicoli»;

— Classe 42: «Servizi di banche dati, ovvero raccolta, analisi, archiviazione, selezione, memorizzazione, consultazione, stampa, trasmissione e aggiornamento di informazioni costituenti archivi di dati, in particolare dati riguardanti clienti e riparazioni, manuali elettronici di manutenzione, dati relativi a veicoli, a diagnosi, all'assistenza e alla manutenzione, dati contrattuali e codici di sicurezza; mediazione in servizi di banche dati, ovvero dati riguardanti clienti e riparazioni, manuali elettronici di manutenzione, dati relativi a veicoli, compreso l'aggiornamento di dati riguardanti clienti, riparazioni, manutenzione e veicoli; noleggio e leasing di impianti per l'elaborazione di dati; creazione di programmi di registrazione contabile e di calcolo; servizi di ristorazione e alloggio temporaneo; mediazione e/o prenotazione di alberghi o pensioni».

4 Nel gennaio 1999, il trasferimento della domanda a favore della ricorrente è stato iscritto nel fascicolo della domanda ai sensi degli artt. 17 e 24 del regolamento n. 40/94 e della regola 31, n. 8, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

5 Con decisione 9 giugno 1999 l'esaminatore ha respinto la domanda sulla base dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 per il motivo che il vocabolo CARCARD era descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione e privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

6 Il 6 agosto 1999, la ricorrente ha presentato un ricorso presso l'Ufficio, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell'esaminatore.

7 Con decisione 12 settembre 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha respinto il ricorso, per il motivo che il vocabolo in questione ricadeva nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

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 La ricorrente deduce due motivi fondati sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

11 La ricorrente afferma che, per valutare gli impedimenti assoluti alla registrazione, si deve considerare un marchio nel suo complesso, nella forma in cui è stato richiesto. Tuttavia, nella fattispecie, proprio la scomposizione del vocabolo CARCARD nei suoi due elementi non fa emergere, secondo la ricorrente, alcuna indicazione descrittiva dei prodotti o dei servizi interessati.

12 Quanto all'elemento «car», la ricorrente sostiene che, pur costituendo un termine corrente della lingua inglese, esso è utilizzato frequentemente, nelle combinazioni più diverse, come elemento di un marchio, cosicché il pubblico è abituato alla presenza di marchi che contengono tale elemento.

13 Inoltre, a suo avviso l'elemento «car» non è direttamente descrittivo dei prodotti e dei servizi interessati, in quanto non fa che evocare, tutt'al più, l'idea che essi abbiano un certo collegamento con i veicoli.

14 Quanto all'elemento «card», la ricorrente afferma che anch'esso, pur costituendo un termine corrente della lingua inglese, è utilizzato frequentemente, nelle combinazioni più diverse, come elemento di un marchio, cosicché il pubblico è abituato alla presenza di marchi che contengono tale elemento.

15 Sostiene altresì che l'elemento «card» non è direttamente descrittivo dei prodotti e dei servizi interessati, in quanto non fa che evocare, tutt'al più, l'idea che si tratti di un oggetto rettangolare, piatto, di carta o plastica, la cui funzione resta tuttavia incerta.

16 Per quanto riguarda il vocabolo CARCARD, letto nel suo complesso, la ricorrente afferma che esso costituisce un neologismo, giacché non si trova nei dizionari attuali delle lingue della Comunità, ivi compreso l'inglese, e non esiste, come tale, né nel linguaggio comune né nel linguaggio tecnico.

17 Inoltre, ad avviso della ricorrente, il vocabolo controverso non ha un senso chiaro e determinato, ma evoca solo un'idea vaga e astratta di un oggetto piatto, rettangolare, di carta, di cartone o di plastica, che ha un certo collegamento con i veicoli o i mezzi di trasporto. Di conseguenza, secondo la ricorrente, il consumatore medio, normalmente informato ed accorto gli attribuisce un significato concreto di tessera da collezione su cui è riprodotta l'immagine di un veicolo.

18 In relazione al collegamento esistente tra il vocabolo CARCARD, letto nel suo complesso, e i prodotti e i servizi interessati, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto enunciato al punto 23 e seguenti della decisione impugnata, tale vocabolo non costituisce affatto un'indicazione descrittiva sufficientemente concreta della destinazione o della qualità di tali prodotti e servizi.

19 La ricorrente fa presente che un imperativo di disponibilità di un segno costituisce un limite immanente degli impedimenti assoluti alla registrazione. Conseguentemente, secondo la ricorrente, anche i segni descrittivi sono esclusi dalla registrazione solo quando il loro monopolio contrasta con la necessità legittima dei terzi, in particolare dei concorrenti, di utilizzarli liberamente. Nella

fattispecie, non esistono imperativi di disponibilità in relazione al vocabolo di cui si discute, poiché questo non viene utilizzato per descrivere i prodotti e i servizi interessati né è necessario utilizzarlo a tal fine. Secondo la ricorrente, un simile imperativo di disponibilità non può essere fondato solo sulle vaghe associazioni evocate da tale vocabolo.

20 Inoltre, la ricorrente sostiene che, nel caso della registrazione del marchio CARCARD, l'utilizzo degli elementi «car» e «card», isolati o in altre combinazioni, non può essere impedito dalla ricorrente, dal momento che un marchio è protetto solo nella forma in cui è stato richiesto.

21 Infine, la ricorrente afferma che la registrazione del marchio controverso corrisponderebbe alla prassi decisionale seguita dalle commissioni di ricorso. A questo proposito, si richiama alle decisioni delle commissioni di ricorso che hanno ammesso la possibilità di registrare i marchi denominativi NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, ProBank, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear e TELESCAN.

22 L'Ufficio respinge l'argomento della ricorrente e afferma che i prodotti interessati appartenenti alla classe 9 «descrivono direttamente l'oggetto di tale "CARCARD" come supporto per dati». Quanto ai servizi interessati appartenenti alle classi 36-39 e 42, l'Ufficio sostiene che essi «descrivono l'ambito di utilizzo di tale "CARCARD" impiegata come supporto per dati relativi al veicolo o al suo proprietario, nonché come mezzo di pagamento senza utilizzo di denaro contante». A questo proposito, l'Ufficio afferma che il carattere descrittivo deve essere considerato alla luce dello sviluppo delle carte di credito, delle carte bancarie, delle schede telefoniche e di numerose tessere magnetiche analoghe che consentono di accedere a determinati servizi e di procedere a transazioni senza utilizzo di denaro contante. Pertanto, l'Ufficio ritiene che il vocabolo in questione non costituisca un termine vago o semplicemente allusivo, bensì un'indicazione immediata della qualità e della destinazione, senza contenere elementi aggiuntivi che vadano oltre tale semplice indicazione.

Giudizio del Tribunale

23 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». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

24 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni ivi contemplati siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue, quindi, una finalità di interesse generale, la quale impone che tali segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti (v., per analogia, sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 25).

25 Sotto tale profilo, i segni e le indicazioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono solo quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico destinatario, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione (sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 39). Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata, da un lato, solamente in relazione ai prodotti o ai servizi interessati e, dall'altro, in relazione alla comprensione da parte di un determinato pubblico destinatario.

26 Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 26 della decisione impugnata, che i prodotti e i servizi interessati si rivolgono in maniera generale al consumatore medio, senza che ciò sia stato contestato dalla ricorrente.

Ora, si deve rilevare che si presume che i consumatori medi siano normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti [v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26, e sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 27]. Inoltre, il vocabolo controverso è composto da due elementi della lingua inglese, il pubblico destinatario pertinente è un pubblico anglofono.

27 In relazione all'argomento della ricorrente secondo cui determinati terzi, in particolare i suoi concorrenti, non avrebbero bisogno di utilizzare il vocabolo in questione per designare i prodotti e i servizi considerati nella domanda, si deve rilevare che, al punto 35 della citata sentenza Windsurfing Chiemsee, la Corte ha dichiarato che l'applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui tenore letterale è sostanzialmente identico a quello dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non dipende dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio.

28 Conseguentemente, come giustamente rilevato dall'Ufficio, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 si deve solamente verificare, sulla base di un dato significato del segno denominativo in questione, se esista, dal punto di vista del pubblico destinatario, un collegamento sufficientemente concreto e diretto tra il segno e le categorie di prodotti o di servizi per i quali è chiesta la registrazione.

29 In via preliminare, si deve rilevare che il vocabolo CARCARD è composto da un sostantivo principale (card) e da un sostantivo qualificativo (car). Ora, tale vocabolo non presenta una struttura inconsueta. Infatti, non sembra discostarsi dalle regole lessicali della lingua inglese, ed è anzi formato in conformità di queste.

30 Per quanto riguarda il significato del vocabolo CARCARD, dai punti 19 e 22 della decisione impugnata e dalle spiegazioni che l'Ufficio ha fornito nel suo controricorso risulta che, per l'Ufficio, tale vocabolo significa «scheda automobile» ovvero «scheda per automobile». Sotto questo profilo, non è pertinente l'affermazione della ricorrente secondo cui il vocabolo in questione non ha un significato chiaro e determinato. Infatti, prendendo in considerazione i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione, il significato indicato dalla commissione di ricorso si rivela corretto. Ora, si deve ricordare che, per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che un segno verbale, almeno in uno dei suoi potenziali significati, designi una caratteristica dei prodotti e dei servizi interessati.

31 Quanto alla natura del collegamento esistente tra il vocabolo CARCARD e i prodotti e i servizi interessati, la commissione di ricorso ha dichiarato, ai punti 23 e 24 della decisione impugnata, che il detto vocabolo ne designa la qualità e la destinazione.

32 Per quanto riguarda, in primo luogo, le categorie di prodotti denominati «supporti per dati leggibili meccanicamente dotati di programmi e/o di dati, ovvero dati relativi a veicoli e/o a clienti e/o a riparazioni e/o al servizio di assistenza e/o alla manutenzione e/o alla diagnosi del veicolo e/o al contratto e/o alla codifica di sicurezza, in particolare schede magnetiche e/o tesserine elettroniche e/o carte di credito», appartenenti alla classe 9, si deve rilevare che il vocabolo CARCARD, letto nel suo complesso, può servire a designarne sia la specie che la qualità. Infatti, tali prodotti costituiscono specifici tipi di carta. Inoltre, il fatto che siano connessi ad un veicolo deve essere considerato una qualità di tali prodotti che può svolgere un ruolo nel momento della scelta effettuata dal pubblico destinatario e che, quindi, ne costituisce una caratteristica essenziale. Pertanto, dal punto di vista del pubblico destinatario esiste un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra il vocabolo CARCARD e tali prodotti.

33 Allo stesso modo, per le categorie di servizi denominati «emissione di carte di credito e/o schede magnetiche e/o tessere elettroniche; emissione di carte di riconoscimento che autorizzano l'accesso a pagamenti e/o autorizzano il

pagamento stesso di merci e servizi come l'assistenza e/o la garanzia e/o sistemi di concessione di bonus e/o incentivi e/o riciclaggio», appartenenti alla classe 36, il vocabolo CARCARD può servire a designarne la qualità. Infatti, tali servizi sono relativi alla commercializzazione di carte. Inoltre, se tali servizi possono riferirsi a carte che non sono collegate ad un veicolo e se il vocabolo CARCARD, quindi, non è descrittivo di tutti i servizi appartenenti a quelle categorie, si deve rilevare che la ricorrente ha chiesto la registrazione del vocabolo controverso per ciascuna di esse complessivamente, senza fare distinzioni. Conseguentemente, occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso per la parte che riguarda l'insieme di tali servizi (v. in tal senso, sentenza EuroHealth, già citata, punto 33).

34 In secondo luogo, si deve stabilire se il vocabolo CARCARD sia descrittivo in relazione alle seguenti categorie di servizi:

— «[l]easing di veicoli con e/o senza rimorchi e relativo calcolo; leasing di veicoli con e/o senza sovrastrutture e relativo calcolo; leasing di veicoli di sostituzione e relativo calcolo; mediazione in assicurazioni, anche in assicurazioni per la tutela giuridica; mediazione e calcolo di tariffe, ovvero di pedaggi stradali, tariffe per il parcheggio; mediazione e calcolo di tariffe per il trasporto pubblico di persone e merci; calcolo del rifornimento di carburanti; leasing di veicoli con e/o senza rimorchio; liquidazione di veicoli di sostituzione», appartenenti alla classe 36;

— «mediazione nel rifornimento di carburanti; cura dell'auto, in particolare pulitura, manutenzione e riparazione, compresa la sostituzione di tutte le parti e gli accessori atti a garantirne il funzionamento», appartenenti alla classe 37;

— «mediazione in servizi di telecomunicazione, ovvero navigazione e localizzazione, in particolare localizzazione veicoli, diagnosi a distanza, telesoccor-

so, riparazioni, servizio tecnico clienti; telecomunicazioni, ovvero navigazione e localizzazione, in particolare localizzazione di veicoli, diagnosi a distanza, telesoccorso, riparazioni, assistenza tecnica per clienti», appartenenti alla classe 38;

— «mediazione e/o noleggio di autoveicoli con e/o senza rimorchi e relativo calcolo; mediazione e/o noleggio di autoveicoli con e/o senza strutture e relativo calcolo; intermediazione relativa a e/o noleggio relativi di veicoli di sostituzione e relativo calcolo; mediazione e affitto di parcheggi; organizzazione di trasporti di passeggeri e merci; mediazione in servizi nel settore della logistica del traffico e dei trasporti, ovvero progettazione di sistemi per il trasporto di persone e di merci; rimorchio di veicoli», appartenenti alla classe 39;

— «Servizi di banche dati, ovvero raccolta, analisi, archiviazione, selezione, memorizzazione, consultazione, stampa, trasmissione e aggiornamento di informazioni costituenti archivi di dati, in particolare dati riguardanti clienti e riparazioni, manuali elettronici di manutenzione, dati relativi a veicoli, a diagnosi, all'assistenza e alla manutenzione, dati contrattuali e codici di sicurezza; mediazione in servizi di banche dati, ovvero dati riguardanti clienti e riparazioni, manuali elettronici di manutenzione, dati relativi a veicoli, compreso l'aggiornamento di tali dati», appartenenti alla classe 42.

35 Per quanto riguarda i servizi appartenenti alle categorie di cui al punto precedente, si deve osservare che tali servizi presentano un collegamento immediato con il funzionamento e l'utilizzo di un veicolo. Conseguentemente, il fatto che siano accessibili e pagabili mediante una carta relativa a un veicolo costituisce una qualità di tali servizi che può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario.

36 Inoltre, non si può certo escludere che le categorie di servizi menzionate al precedente punto 34 includano anche servizi che non hanno alcun rapporto con il funzionamento e l'utilizzo di un veicolo e/o che sono forniti in condizioni che non implicano l'uso di alcuna carta e che, quindi, il vocabolo CARCARD non è descrittivo di tutti i servizi che rientrano nelle dette categorie. A questo proposito, si deve rilevare che la ricorrente ha richiesto la registrazione del vocabolo di cui si tratta per ciascuna di esse complessivamente, senza fare distinzioni. Occorre confermare, quindi, la valutazione della commissione di ricorso per la parte in cui riguarda l'insieme di tali servizi (v., in tal senso, sentenza EuroHealth, già citata, punto 33).

37 Pertanto, dal punto di vista del pubblico destinatario, esiste un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra il vocabolo CARCARD e i servizi che rientrano nelle categorie menzionate al precedente punto 34.

38 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo alle decisioni delle commissioni di ricorso che hanno ammesso la possibilità di registrare altri marchi, si deve osservare che motivi di fatto o di diritto relativi a una decisione precedente possono costituire argomenti a sostegno di un motivo fondato sulla violazione di una disposizione del regolamento n. 40/94. Tuttavia, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, la ricorrente non ha fatto valere l'esistenza, nelle decisioni citate relative ad altri marchi, di motivi che potrebbero rimettere in discussione la valutazione sopra espressa. Inoltre, l'Ufficio rileva a giusto titolo che nessuno dei marchi a cui si riferiscono le decisioni richiamate dalla ricorrente presenta elementi comuni con il vocabolo CARCARD.

39 Ne consegue che il vocabolo CARCARD può servire, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dal punto di vista del pubblico destinatario, per designare caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi che rientrano nelle categorie di cui ai precedenti punti 32-34.

40 Per quanto riguarda, in terzo luogo, i prodotti che rientrano nelle categorie denominate «apparecchi per l'elaborazione di dati stazionari e mobili; programmi per l'elaborazione di dati e/o di testi e/o di immagini, memorizzati su supporti per dati», appartenenti alla classe 9, non sembra che il vocabolo CARCARD possa servire per designarne una qualità. Inoltre, anche qualora tali prodotti potessero essere utilizzati in un contesto funzionale che implica a sua volta una carta relativa ad un veicolo, ciò non basterebbe per concludere che il vocabolo CARCARD possa servire per designare la destinazione dei prodotti summenzionati. Infatti, tale utilizzo ne costituirebbe, tutt'al più, uno dei molteplici campi di applicazione, ma non una funzione tecnica. Infine, non si può affermare che il vocabolo controverso possa servire per designare una qualsiasi altra caratteristica essenziale di quei prodotti.

41 In quarto luogo, si deve verificare se il vocabolo CARCARD sia descrittivo in relazione alle seguenti categorie di servizi:

— «mediazione e calcolo di tariffe, ovvero di tariffe telefoniche; finanziamenti e finanziamenti delle vendite e relativo calcolo; calcolo dei costi di assistenza e di garanzia», appartenenti alla classe 36;

— «mediazione in servizi di assistenza e di garanzia», appartenenti alla classe 37;

— «mediazione in servizi di telecomunicazione, ovvero telefonate, servizi di memorizzazione telefonica, servizi d'informazione; servizi di telecomunicazione, ovvero telefonate, memorizzazione telefonica, informazioni», appartenenti alla classe 38;

— «noleggio e leasing di impianti per l'elaborazione di dati; creazione di programmi di registrazione contabile e di calcolo; servizi alloggio; mediazione e/o prenotazione di alberghi o pensioni», appartenenti alla classe 42.

42 Tali servizi non sembrano presentare un collegamento immediato con il funzionamento e l'utilizzo di un veicolo. Conseguentemente, anche ammettendo che il fatto che siano accessibili e pagabili mediante una carta costituisca una qualità di questi servizi che può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario, il fatto che la stessa carta sia relativa ad un veicolo non rappresenta un ulteriore elemento nell'ambito di tale scelta. Ora, il carattere descrittivo di un segno composto da diversi elementi deve essere valutato in funzione di tutti questi elementi e non di uno solo. Pertanto, il vocabolo CARCARD, considerato in funzione di tutti i suoi elementi e letto nel suo complesso, non può servire per designare una qualità di quei servizi.

43 Per quanto riguarda, più in particolare, le categorie di servizi denominate «calcolo dei costi di assistenza e di garanzia» e «mediazione in servizi di assistenza e di garanzia», non si può certo escludere che tali categorie comprendano anche servizi che presentano un collegamento con il funzionamento e l'utilizzo di un veicolo e che sono forniti in condizioni che implicano l'uso di una carta. Tuttavia, anche ammettendo che, in una simile ipotesi, il vocabolo CARCARD sia descrittivo di una parte dei servizi rientranti in tali categorie, si deve rilevare che, data l'estensione di quelle categorie di servizi, si tratterebbe, in ogni caso, di una parte trascurabile. Di conseguenza, la giurisprudenza citata al precedente punto 36 non può essere applicata a un tale caso.

44 Del resto, non sembra neanche che il vocabolo CARCARD possa servire per designare la destinazione o una qualsiasi altra caratteristica dei servizi appartenenti alle categorie menzionate al precedente punto 41.

45 A questo proposito, la commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 24 della decisione impugnata, che i servizi appartenenti alle classi 38 e 42, come telecomunicazioni e servizi di alloggio, costituirebbero servizi il cui carattere aggiuntivo, rispetto a quelli che presentano un collegamento immediato con il funzionamento e l'utilizzo di un veicolo, apparirebbe in modo evidente. Nel controricorso e all'udienza, l'Ufficio ha sviluppato un argomento nella stessa direzione, sostenendo che dalle dichiarazioni della ricorrente risulterebbe che essa commercializza o intende commercializzare i servizi menzionati al precedente punto 41 nell'ambito di un sistema complesso. All'interno di tale sistema, che implicherebbe l'utilizzo dei prodotti appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 40, la carta, proposta agli acquirenti dei veicoli da essa fabbricati, darebbe accesso a un insieme di servizi tra cui quelli menzionati al precedente punto 34, oltre a quelli menzionati al precedente punto 41. L'Ufficio ne deduce che il carattere descrittivo del vocabolo CARCARD deve essere valutato, in relazione a tutte le categorie di prodotti e servizi indicati nella domanda di registrazione, alla luce del concetto di commercializzazione immaginato, o perfino attuato, dalla ricorrente.

46 Tuttavia, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, il carattere descrittivo di un segno deve essere valutato individualmente in relazione ad ogni categoria di prodotti e/o servizi indicati nella domanda di registrazione. È irrilevante, ai fini della valutazione del carattere descrittivo di un segno in relazione a una categoria determinata di prodotti e/o servizi, stabilire se il richiedente del marchio in questione abbia l'intenzione di mettere in pratica un certo concetto di commercializzazione che implichi, oltre ai prodotti e/o servizi appartenenti a tale categoria, prodotti e/o servizi appartenenti ad altre categorie. Infatti, l'esistenza di un concetto di commercializzazione è un fattore estrinseco al diritto attribuito dal marchio comunitario. Inoltre, un concetto di commercializzazione, dipendendo esclusivamente dalla scelta dell'impresa interessata, può cambiare in seguito alla registrazione del segno come marchio comunitario e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla valutazione della sua registrabilità.

47 Ne consegue che il vocabolo CARCARD non può servire, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dal punto di vista del pubblico destinatario, per designare una caratteristica essenziale dei prodotti e servizi appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti 40 e 41.

48 Da quanto sopra esposto risulta che il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 deve essere accolto per quanto concerne le categorie di prodotti e servizi di cui ai precedenti punti 40 e 41 e respinto per quanto concerne le altre categorie di prodotti o di servizi di cui ai precedenti punti 32-34.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

49 La ricorrente sostiene che dalla formula «privi di carattere distintivo», di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, risulta che qualsiasi grado di carattere distintivo — anche minimo — basta a giustificare la registrazione di un segno come marchio e che, conseguentemente, non si può avere un atteggiamento troppo rigoroso nel valutare il carattere distintivo.

50 Per quanto riguarda il vocabolo in esame, la ricorrente afferma che esso, in quanto neologismo privo di significato chiaro, possiede un elemento creativo e anche un minimo di fantasia che gli conferisce il minimo di carattere distintivo richiesto. A questo proposito, la ricorrente osserva che il carattere originale e la fantasia del vocabolo in esame emergono altresì dall'assonanza tra gli elementi «car» e «card», che in fase di pronuncia provoca un raddoppiamento fonetico inconsueto e facile da memorizzare della sillaba «car».

51 A suo avviso, peraltro, poiché finora la parola «carcard» è stata utilizzata, tutt'al più, per designare una tessera da collezione su cui è riprodotta l'immagine di un veicolo, la trasposizione di tale parola in un contesto diverso sarà considerata, negli ambienti interessati, inconsueta e caratterizzata da un elemento di fantasia.

52 Inoltre, la ricorrente si richiama ad alcune decisioni delle commissioni di ricorso che hanno ammesso la possibilità di registrare altri marchi (v. supra punto 21).

53 L'Ufficio afferma che il vocabolo CARCARD, essendo composto esclusivamente da indicazioni descrittive dei prodotti e dei servizi interessati, ad esclusione di qualsiasi altro elemento che possa rendere il vocabolo globalmente atto a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese, è privo di carattere distintivo. A questo proposito, l'Ufficio sostiene che i consumatori destinatari percepiscono il vocabolo in esame non come riferimento a un'impresa determinata ma come riferimento generale a una carta d'automobile (o per automobile), dotata di certe funzioni che consentono l'accesso a certi servizi.

Giudizio del Tribunale

54 A norma 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, del regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

55 Peraltro, il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla comprensione che ne ha il pubblico interessato, dall'altro.

56 Nella fattispecie, nella misura in cui la decisione impugnata riguarda i prodotti e i servizi per i quali si è stabilito, al punto precedente 39, che il vocabolo CARCARD è descrittivo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, basta che sussista uno degli impedimenti perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze 26 ottobre 2000, causa T-345/99, Harbinger/OHMI (TRUSTEDLINK), Racc. pag. II-3525, punto 31; 26 ottobre 2000, causa T-360/99, Community Concepts/OHMI (Investorworld), Racc. pag. II-3545, punto 26, e 31 gennaio 2001, causa T-24/00, Sunrider/OHMI (VITALITE), Racc. pag. II-449, punto 28)]. In tal senso il motivo è, quindi, inconferente.

57 Occorre, invece, esaminare tale motivo nella misura in cui la decisione impugnata riguarda le categorie di prodotti e servizi di cui ai punti precedenti 40 e 41.

58 Come risulta dal punto 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che il marchio denominativo di cui si tratta è «privo del carattere distintivo minimo richiesto, poiché il pubblico destinatario lo percepirà esclusivamente come indicazione dell'oggetto dei servizi o della destinazione dei prodotti». La commissione di ricorso ha quindi dedotto, sostanzialmente, l'assenza di carattere distintivo del vocabolo CARCARD dal suo carattere descrittivo. Ora, al precedente punto 47 si è stabilito che, per quanto concerne le categorie di prodotti e servizi di cui ai precedenti punti 40 e 41, la registrazione del vocabolo CARCARD non poteva essere rifiutata sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Conseguentemente, il ragionamento sostanziale sviluppato dalla commissione di ricorso in relazione all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere disatteso, in quanto si fonda sull'errore sopra constatato.

59 Inoltre è giocoforza constatare che né la decisione impugnata né il controricorso dell'Ufficio né le spiegazioni da questo fornite in sede d'udienza contengono elementi che consentano di provare la mancanza di carattere distintivo del vocabolo CARCARD per i prodotti e i servizi appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti 40 e 41.

60 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere accolto per quanto riguarda le categorie di prodotti e di servizi di cui ai precedenti punti 40 e 41 e respinto per quanto riguarda le altre categorie di prodotti e di servizi di cui ai precedenti punti 32-34.

61 Da quanto sopra esposto risulta che si deve accogliere il ricorso per quanto riguarda le categorie di prodotti e di servizi di cui ai precedenti punti 40 e 41 e respingere il ricorso per il resto.

Sulle spese

62 A norma dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. Nella fattispecie, poiché la domanda della ricorrente è stata accolta solo per un numero limitato di categorie di prodotti e servizi, la ricorrente deve essere condannata a sopportare le proprie spese e metà delle spese dell'Ufficio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2000 (procedimento R 477/1999-3) è annullata per quanto riguarda le seguenti categorie di prodotti e servizi:

— «apparecchi per l'elaborazione di dati stazionari e mobili; programmi per l'elaborazione di dati e/o di testi e/o di immagini, memorizzati su supporti per dati», appartenenti alla classe 9;

— «mediazione e calcolo di tariffe, ovvero di tariffe telefoniche; finanziamenti e finanziamenti delle vendite e relativo calcolo; calcolo dei costi di assistenza e di garanzia», appartenenti alla classe 36;

— «mediazione in servizi di assistenza e di garanzia», appartenenti alla classe 37;

— «mediazione in servizi di telecomunicazione, ovvero telefonate, servizi di memorizzazione telefonica, servizi d'informazione; servizi di telecomunicazione, ovvero telefonate, memorizzazione telefonica, informazioni», appartenenti alla classe 38;

— «noleggio e leasing di impianti per l'elaborazione di dati; creazione di programmi di registrazione contabile e di calcolo; servizi di ristorazione e alloggio temporaneo; mediazione e/o prenotazione di alberghi o pensioni», appartenenti alla classe 42.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) La parte ricorrente sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della parte convenuta. Quest'ultima sopporterà la restante parte delle proprie spese.

Moura Ramos Tiili Pirrung

Mengozzi Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2002.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

R.M. Moura Ramos