SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 gennaio 2010 *

Nel procedimento C-398/08 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 12 settembre 2008,

Audi AG, con sede in Ingolstadt (Germania), rappresentata dagli avv.ti S.O. Gillert e F. Schiwek, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

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

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore) e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 24 settembre 2009,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione la Audi AG (in prosieguo: la «Audi») chiede alla Corte che venga annullata la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 luglio 2008, causa T-70/06, Audi/UAMI (Vorsprung durch Technik) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 dicembre 2005 (procedimento R 237/2005-2; in prosieguo: la «decisione controversa»), recante

parziale conferma della decisione dell'esaminatore di negare la registrazione del marchio denominativo «Vorsprung durch Technik» per una parte dei prodotti e servizi da quest'ultimo designati.

Contesto normativo

2 L'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288/94 (GU L 349, pag. 83; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), prevede quanto segue:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) 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;

d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

(…)

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

(…)».

3 L'art. 63 del regolamento n. 40/94, intitolato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia», stabilisce quanto segue:

«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.

(…)».

I fatti all'origine della controversia

4 Il 30 gennaio 2003 la Audi chiedeva all'UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, la registrazione del marchio denominativo «Vorsprung durch Technik». I prodotti e i servizi per i quali era chiesta la registrazione del marchio rientravano nelle classi 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35-43 e 45 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

— classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori»;

— classe 12: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici»;

— classe 14: «Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, bigiotteria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici»;

— classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento

(tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché»;

— classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;

— classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

— classe 28: «Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale»;

— classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio»;

— classe 36: «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari»;

— classe 37: «Costruzione; riparazione; servizi d'installazione»;

— classe 38: «Telecomunicazioni»;

— classe 39: «Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi»;

— classe 40: «Trattamento di materiali»;

— classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali»;

— classe 42: «Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software; servizi giuridici»;

— classe 43: «Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei»;

— classe 45: «Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone».

5 Il 7 gennaio 2004 l'esaminatore considerava, nella sua comunicazione dei motivi di diniego, che l'espressione «Vorsprung durch Technik» («Avanti grazie alla tecnologia ») costituiva per alcuni prodotti e servizi a base tecnologica rientranti nelle classi 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 e 42, un messaggio obiettivo percepito quale descrizione pubblicitaria dal consumatore interessato. Di conseguenza il marchio richiesto sarebbe stato privo di

carattere distintivo per i detti prodotti e servizi. Tuttavia, con riferimento ai prodotti compresi nella classe 12, egli indicava che la registrazione del detto marchio avrebbe potuto essere ammessa in ragione del carattere distintivo da quest'ultimo acquisito per i veicoli automobilistici e per i loro componenti. Egli si riferiva al riguardo al marchio comunitario denominativo «Vorsprung durch Technik», registrato il 27 aprile 2001 con il n. 621086 per i detti prodotti della classe 12.

6 Con lettera del 24 febbraio 2004 la Audi contestava i motivi esposti dall'esaminatore in detta comunicazione, rilevando in particolare che il marchio comunitario n. 621086 era stato registrato non in base ad un carattere distintivo acquisito con l'uso, ma poiché esso possedeva un carattere distintivo intrinseco. In una seconda comunicazione dei motivi di diniego, datata 30 giugno 2004, l'esaminatore spiegava che, inavvertitamente, non era stato comunicato alla Audi, al momento dell'esame della domanda di registrazione di detto marchio, che quest'ultimo era stato registrato soltanto in virtù del carattere distintivo da esso acquisito. Tuttavia, poiché detta domanda risaliva all'anno 1997, si richiedeva ormai alla Audi la prova del carattere distintivo acquisito dal marchio richiesto rispetto a tutti i prodotti e a tutti i servizi indicati, compresi quelli rientranti nella classe 12.

7 Con decisione 12 gennaio 2005 l'esaminatore respingeva parzialmente la domanda di registrazione di detto marchio per alcuni prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 e 42, ribadendo i motivi esposti nella sua comunicazione dei motivi di diniego del 7 gennaio 2004. Con questa nuova decisione di diniego, egli constatava altresì che non era stata fornita alcuna prova dell'acquisto di carattere distintivo per i prodotti rientranti nella classe 12.

8 Con la decisione controversa la seconda commissione di ricorso accoglieva il ricorso proposto dalla Audi riguardo ai prodotti rientranti nella classe 12, in quanto la decisione anteriore riguardante la registrazione del marchio n. 621086 forniva la prova che il marchio richiesto aveva acquisito carattere distintivo per i veicoli e per gli

apparecchi di locomozione terrestri. Per il resto, in particolare relativamente agli altri prodotti e servizi oggetto di obiezioni da parte dell'esaminatore, il ricorso era respinto.

9 Al riguardo, la commissione di ricorso considerava che la distinzione operata dall'esaminatore tra prodotti e servizi a base tecnologica era dubbia. Essa spiegava al riguardo che «[q]uasi tutti i prodotti e servizi hanno una base più o meno tecnologica. La tecnologia riveste altresì un ruolo importante nel settore dell'abbigliamento. Un fabbricante che realizza tali prodotti con tecnologia avanzata è in una posizione di notevole vantaggio rispetto alle imprese concorrenti. Lo slogan "Vorsprung durch Technik" veicola un messaggio obiettivo secondo il quale la superiorità tecnologica permette la fabbricazione e la fornitura di prodotti e servizi migliori. Una combinazione di parole che si limiti a tale banale messaggio obiettivo sarebbe, in linea di principio, priva di carattere distintivo. Tenuto conto della circostanza che, ad eccezione dei prodotti della classe 12, la ricorrente non ha fornito alcuna prova del radicamento presso il pubblico dello slogan "Vorsprung durch Technik" quale marchio, la domanda deve essere respinta riguardo ai prodotti e ai servizi rientranti in altre classi».

La sentenza impugnata

10 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso proposto il 28 febbraio 2006 dalla Audi avverso la decisione controversa. Il Tribunale ha pertanto respinto i due motivi dedotti dalla ricorrente relativi ad una violazione, da un lato, dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall'altro, dei diritti della difesa.

11 La prima parte del primo motivo, con cui la Audi contestava la decisione controversa per il fatto che essa non conteneva indicazioni circa il pubblico da considerare e la percezione da parte di quest'ultimo del marchio richiesto, è stata respinta ai punti 30-33 della sentenza impugnata.

12 Dopo aver ricordato la giurisprudenza secondo la quale il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato con particolare riguardo alla sua percezione da parte del pubblico di riferimento per i prodotti e i servizi per i quali ne è chiesta la registrazione, il Tribunale ha considerato, al punto 30 della sentenza impugnata, che nonostante la decisione controversa non contenesse effettivamente una «valutazione differenziata» per tutti prodotti e i servizi rientranti in tutte le classi indicate nella domanda di registrazione presentata dalla Audi, essa conteneva tuttavia l'analisi della percezione di tale marchio da parte del pubblico di riferimento rispetto ai prodotti e ai servizi da esso designati, come richiesto da tale giurisprudenza.

13 Al riguardo il Tribunale ha dichiarato, al punto 31 della sentenza impugnata, che dalla decisione controversa si poteva dedurre che la commissione di ricorso aveva ritenuto, sostanzialmente, che il pubblico fosse uniformemente interessato dalla tecnologia relativa ai prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione del detto marchio e che tale pubblico percepisse l'espressione «Vorsprung durch Technik» come uno slogan contenente un messaggio obiettivo di elogio.

14 In tale contesto il Tribunale ha in particolare dichiarato, al punto 32 della sentenza impugnata, che detta giurisprudenza non esige un'analisi esaustiva di tutti i prodotti e i servizi rientranti in tutte le classi indicate da detta domanda, dal momento che l'esaminatore o la commissione di ricorso possono rilevare che il pubblico di riferimento avrà la stessa percezione del marchio richiesto per tutti questi prodotti e servizi. Orbene, secondo il Tribunale, non si può negare che la commissione di ricorso abbia effettuato tale esercizio di analisi concludendo che sussistesse una percezione identica da parte del pubblico per tutte le classi di prodotti e servizi indicati dal marchio in parola, e ciò a maggior ragione per il fatto che essa criticava la distinzione delle classi, a suo avviso errata, effettuata dall'esaminatore.

15 Infine, al punto 33 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l'argomento sostenuto dalla Audi secondo il quale sarebbe escluso che si possa riscontrare nella fattispecie un punto di vista unitario del pubblico, tenuto conto delle diverse caratteristiche dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione del detto marchio e del loro livello tecnologico estremamente vario. Il Tribunale ha rilevato al riguardo che la commissione di ricorso ha espressamente ammesso, nella decisione controversa, tale diverso livello tecnologico dei prodotti e servizi dichiarando che essi avevano carattere «più o meno» tecnologico. Ciò nonostante, secondo lo stesso, la detta

commissione ha ritenuto in sostanza che l'espressione tedesca «Vorsprung durch Technik» fosse uniformemente percepita come obiettiva ed elogiativa, malgrado tale diverso livello tecnologico.

16 La seconda parte del primo motivo è relativa al fatto che il marchio richiesto non costituisce un messaggio obiettivo descrittivo, ma innesca un processo di riflessione, presenta carattere di fantasia ed è memorizzabile, lasciando quindi scorgere un nesso tra i prodotti e i servizi designati da questo marchio e l'impresa da cui provengono. Questa censura è stata respinta ai punti 34-48 della sentenza impugnata.

17 Il Tribunale ha anzitutto constatato, ai punti 34 e 35 della sentenza impugnata, che risulta chiaramente dal fascicolo e, in particolare, da un documento fornito dall'UAMI in allegato al suo controricorso, nel quale la Audi spiega al pubblico inglese l'espressione «Vorsprung durch Technik», che il marchio richiesto rappresenta per quest'ultima uno slogan con valore elogiativo, persino pubblicitario. Esso ha in seguito rilevato, al punto 36 di detta sentenza, che ai sensi della propria giurisprudenza, nonché della sentenza della Corte 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell (Racc. pag. I-6959, punto 40), la registrazione di un marchio non può tuttavia essere esclusa in quanto tale a causa di tale uso elogiativo o pubblicitario.

18 Il Tribunale, riferendosi al punto 27 della sentenza impugnata, in cui ha ricordato la sua giurisprudenza secondo la quale un segno che, come uno slogan pubblicitario, possiede altre funzioni rispetto a quella propria di un marchio in senso classico è tuttavia distintivo unicamente se può essere immediatamente percepito come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi interessati, ha infine rilevato, al punto 37 della stessa sentenza, che occorre pertanto verificare se tale sia il caso nella fattispecie o se, al contrario, detto marchio costituisca un banale messaggio obiettivo che sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come messaggio elogiativo.

19 A tale proposito il Tribunale ha dichiarato, ai punti 41 e 42 della sentenza impugnata, che, anche se il marchio «Vorsprung durch Technik» può avere diversi significati, costituire un gioco di parole o essere percepito come segno di fantasia, sorprendente e inatteso, e per ciò stesso memorizzabile, tali caratteristiche non lo rendono, per se

stesse, distintivo. A parere dello stesso, tali diversi elementi renderebbero questo marchio distintivo solo se esso fosse immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi che esso designa. Orbene, nel caso di specie, il pubblico di riferimento quale definito dalla commissione di ricorso, come qualsiasi pubblico di riferimento per i prodotti e per i servizi interessati da tale marchio, percepirebbe effettivamente quest'ultimo, anzitutto, come una formula promozionale.

20 Infatti il Tribunale ha considerato, ai punti 43-45 della sentenza impugnata, che in primo luogo, tenuto conto dell'ampia definizione della nozione di tecnologia in tedesco, il riferimento a quest'ultima non è tale, per tutti i prodotti e servizi considerati, da conferire al marchio richiesto un carattere distintivo. In secondo luogo, la parola tedesca «Vorsprung», da intendersi nel senso di «in avanti», associata alla preposizione «durch», che significa «attraverso, grazie a», avrebbe piuttosto una connotazione elogiativa per il pubblico interessato dalla domanda di marchio e, in particolare, per il pubblico tedesco. In terzo luogo, anche se, trattandosi di un marchio complesso, ai fini della valutazione del suo carattere distintivo occorre considerarlo nel suo insieme, si dovrebbe altresì constatare che il marchio si rivolge ad un ampio pubblico e che la maggior parte delle imprese che intendono fornire prodotti e servizi a questo ampio pubblico potrebbero, tenuto conto del suo carattere elogiativo, utilizzare l'espressione per proprio conto, e ciò indipendentemente dall'interpretazione da dare a quest'ultima.

21 Il Tribunale ne ha concluso, al punto 46 della sentenza impugnata, che il marchio «Vorsprung durch Technik» non possiede elementi, al di là del suo evidente significato promozionale, che possano permettere al pubblico di riferimento di memorizzare facilmente e immediatamente l'espressione quale marchio distintivo per i prodotti e i servizi designati.

22 Con il suo secondo motivo, la Audi rileva che la commissione di ricorso aveva applicato erroneamente gli artt. 38, n. 3, e 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 e aveva, in particolare, violato i suoi diritti della difesa omettendo di informarla, prima dell'adozione della decisione controversa, che essa intendeva respingere la domanda di registrazione di detto marchio per tutti prodotti e i servizi designati da quest'ultimo ad eccezione di quelli rientranti nella classe 12, e quindi altresì per quelli in ordine ai

quali l'esaminatore aveva accettato la registrazione. Tale motivo è stato respinto ai punti 58-64 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha constatato al riguardo che, contrariamente a quanto sosteneva la Audi, la detta decisione annulla la decisione dell'esaminatore 12 gennaio 2005 soltanto rispetto ai prodotti rientranti nella classe 12 e non comporta pertanto ulteriori censure rispetto a quest'ultima.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

23 Con la sua impugnazione la Audi chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa, nella parte in cui con quest'ultima è parzialmente respinto il ricorso dalla stessa proposto contro la decisione dell'esaminatore 12 gennaio 2005, e di condannare l'UAMI alle spese.

24 L'UAMI chiede il rigetto dell'impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.

Sull'impugnazione

25 A sostegno della sua impugnazione la Audi deduce due motivi relativi alla violazione, da un lato, dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nonché, dall'altro, degli artt. 63 di quest'ultimo e 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

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

26 Il primo motivo si divide in due parti. Nella prima parte la Audi rileva che il Tribunale non ha effettuato sufficienti precisazioni riguardo al pubblico di riferimento, mentre nella seconda parte, che occorre esaminare per prima, essa intende dimostrare che il Tribunale ha applicato un criterio troppo severo per valutare il carattere distintivo del marchio richiesto.

Sulla seconda parte del primo motivo, relativa all'applicazione di un criterio troppo severo per valutare il carattere distintivo del marchio in parola

— Argomenti delle parti riguardanti la seconda parte del primo motivo

27 Nella seconda parte del suo primo motivo la Audi sostiene che, ai fini del riconoscimento del carattere distintivo del marchio richiesto, il Tribunale ha erroneamente applicato condizioni più severe rispetto a quelle di cui normalmente è chiesto il soddisfacimento per il solo motivo che tale marchio costituirebbe uno slogan pubblicitario.

28 Infatti, esigendo che il segno possa essere «immediatamente» percepito come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi designati, il Tribunale avrebbe applicato un criterio ulteriore rispetto alle condizioni stabilite nell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e a quelle normalmente applicate da tale giudice per la valutazione del carattere distintivo di un marchio denominativo.

29 Nella sentenza impugnata il Tribunale baserebbe evidentemente la sua decisione sulla premessa secondo la quale l'uso del marchio «Vorsprung durch Technik» come slogan pubblicitario osta al riconoscimento del carattere distintivo e deve quindi essere compensato, in una certa misura, applicando il criterio della percezione «immediata» di tale marchio come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto esso ammetterebbe che tale marchio possa avere diversi significati, costituire un gioco di parole o essere percepito come un segno di fantasia, sorprendente e inaspettato e, per ciò stesso, memorizzabile, ma rifiuterebbe nondimeno di riconoscergli il carattere distintivo per il motivo che il pubblico di riferimento lo

percepirebbe anzitutto come una formula promozionale e non quale indicazione di detta origine commerciale. Orbene, con l'analisi effettuata a tale riguardo al punto 42 di detta sentenza, il Tribunale ripeterebbe semplicemente con altre parole che il marchio «Vorsprung durch Technik» è uno slogan pubblicitario, senza tuttavia spiegare per quali aspetti quest'ultimo non potrebbe essere percepito come un'indicazione dell'origine commerciale dei detti prodotti o servizi.

30 Procedendo in tal modo il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che gli slogan pubblicitari non costituiscono una forma particolare di marchio, bensì semplici marchi denominativi cui si applicano i principi generali stabiliti dalla giurisprudenza per la valutazione del carattere distintivo, ciò che in particolare sarebbe confermato dalla sentenza della Corte 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P, UAMI/Erpo Möbelwerk (Racc. pag. I-10031, punto 36). Il semplice fatto che un marchio sia considerato come uno slogan pubblicitario o il carattere elogiativo di un segno non osterebbero pertanto al riconoscimento di un carattere distintivo sufficiente a un siffatto marchio. Non esisterebbe alcun principio giuridico in forza del quale un segno che ha una connotazione positiva ha un limitato carattere distintivo o ne è del tutto privo.

31 L'UAMI rileva che il Tribunale non ha imposto ulteriori condizioni rispetto a quelle di cui normalmente è chiesto il soddisfacimento riguardo al grado di carattere distintivo di un marchio, né introdotto nuovi criteri giuridici per determinare quest'ultimo, bensì ha formulato, conformemente alla sua costante giurisprudenza relativa agli slogan pubblicitari, un principio empirico secondo il quale i segni che rivestono altre funzioni rispetto a quella di indicare l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi non sono necessariamente percepiti dal consumatore allo stesso modo di un segno denominativo del tutto indipendente dal marchio. In tali circostanze sarebbe infatti possibile, se non inevitabile, che nella percezione del consumatore la funzione di indicazione dell'origine venga mascherata dall'altra funzione. Quanto sopra sarebbe stato peraltro confermato, in altri termini, dalla Corte nella sua sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-473/01 P e C-474/01 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-5173, punto 51), riguardo ai segni che si confondono con l'aspetto del prodotto stesso. Nello stesso spirito di tale giurisprudenza, il Tribunale, utilizzando la locuzione avverbiale «immediatamente»,

avrebbe inteso esprimere il pericolo consistente nel fatto che uno slogan pubblicitario possa essere percepito dal consumatore unicamente nella sua funzione promozionale.

— Giudizio della Corte

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

33 Da una giurisprudenza costante risulta che dire che un marchio ha carattere distintivo ai sensi di tale articolo equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenze Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 32; UAMI/Erpo Möbelwerk, cit., punto 42; 4 ottobre 2007, causa C-144/06 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-8109, punto 34, nonché 8 maggio 2008, causa C-304/06 P, Eurohypo/UAMI, Racc. pag. I-3297, punto 66).

34 Secondo una giurisprudenza altresì costante questo carattere distintivo dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (sentenze Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 33; 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I-5719, punto 25; Henkel/UAMI, cit., punto 35, nonché Eurohypo/UAMI, cit., punto 67).

35 Con riferimento a marchi composti da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce, la registrazione non è esclusa in ragione di una siffatta utilizzazione (v. sentenze Merz & Krell, cit., punto 40, nonché UAMI/Erpo Möbelwerk, cit., punto 41).

36 Quanto alla valutazione del carattere distintivo di tali marchi, la Corte ha già avuto occasione di dichiarare che agli slogan non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzabili per altri tipi di segni (sentenza UAMI/Erpo Möbelwerk, cit., punti 32 et 44).

37 Risulta tuttavia dalla giurisprudenza che, pur se i criteri di valutazione del carattere distintivo sono i medesimi per le varie categorie di marchi, in sede di applicazione di tali criteri può risultare che le aspettative del pubblico del settore interessato non siano necessariamente le stesse per ognuna di tali categorie e che, pertanto, potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo dei marchi di alcune categorie rispetto a quelli appartenenti ad altre categorie (v. citate sentenze Procter & Gamble/UAMI, punto 36; UAMI/Erpo Möbelwerk, punto 34, nonché Henkel/UAMI, punti 36 e 38).

38 Anche se la Corte non ha escluso che tale giurisprudenza possa, in determinate condizioni, risultare pertinente per marchi denominativi costituiti da slogan pubblicitari, essa ha tuttavia sottolineato che le difficoltà che questi ultimi potrebbero implicare, data la loro peculiare natura, al fine di affermare il loro carattere distintivo, e di cui è legittimo tener conto, non giustificano la fissazione di criteri specifici che suppliscano o deroghino al criterio del carattere distintivo, nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza rammentata ai punti 33 e 34 della presente sentenza (v. sentenza UAMI/Erpo Möbelwerk, cit., punti 35 e 36).

39 Essa ha quindi, in particolare, dichiarato che non si può esigere che uno slogan pubblicitario presenti un «carattere di fantasia» o persino «un campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa» e, quindi, di imprimersi nella memoria, affinché tale slogan sia provvisto del minimo carattere distintivo che esige l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (sentenza UAMI/Erpo Möbelwerk, cit., punti 31 e 32; v., altresì, sentenza 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punto 41).

40 Orbene, nella fattispecie, il ragionamento seguito dal Tribunale si basa su un'interpretazione errata dei principi ricordati ai punti 36-39 della presente sentenza.

41 Si deve infatti constatare che, anche se il Tribunale ha rilevato, al punto 36 della sentenza impugnata, che dalla giurisprudenza risulta che la registrazione di un marchio non può essere esclusa a causa del suo uso elogiativo o pubblicitario, esso ha in seguito motivato in sostanza la sua conclusione, secondo la quale il marchio richiesto è sprovvisto di carattere distintivo, con il fatto che quest'ultimo è percepito come una formula promozionale e, pertanto, proprio con il suo uso elogiativo e pubblicitario.

42 Infatti, ai punti 41 e 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, pur se il marchio «Vorsprung durch Technik» può avere diversi significati, costituire un gioco di parole o essere percepito come segno di fantasia, sorprendente e inaspettato, ed essere per ciò stesso memorizzabile, esso non è per questo distintivo. Il Tribunale ha ritenuto che tali diversi elementi renderebbero tale marchio distintivo soltanto se esso fosse percepito immediatamente dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi da esso designati. Orbene, nel caso di specie, il pubblico di riferimento percepirebbe tale marchio, innanzitutto, come una formula promozionale.

43 Il Tribunale ha basato tale ultima constatazione sull'analisi da esso effettuata ai punti 43-45 della sentenza impugnata. Esso ha considerato che, in primo luogo, tenuto conto dell'ampia definizione della nozione di tecnologia, il riferimento a quest'ultima non è, per tutti i prodotti e i servizi interessati, tale da attribuire un carattere distintivo al marchio richiesto. In secondo luogo, la parola «Vorsprung», che significa «in avanti», associata alla preposizione «durch», che significa «attraverso, grazie a», avrebbe piuttosto una connotazione di carattere elogiativo per il pubblico interessato dalla domanda di marchio e, in particolare, per il pubblico tedesco. In terzo luogo, se da un lato, trattandosi di un marchio complesso, ai fini della valutazione del suo carattere distintivo occorre considerarlo nel suo insieme, dall'altro si dovrebbe constatare che tale marchio si rivolge ad un ampio pubblico e che la maggior parte delle imprese che intendono fornire a quest'ultimo prodotti e servizi potrebbero, tenuto conto del suo carattere elogiativo, utilizzare per proprio conto l'espressione indipendentemente dall'interpretazione da dare a quest'ultima.

44 Tuttavia, pur essendo certamente vero, com'è stato d'altronde ricordato al punto 33 della presente sentenza, che un marchio possiede carattere distintivo soltanto se permette di identificare i prodotti o i servizi, per i quali è chiesta la registrazione, come provenienti da un'impresa determinata, si deve constatare che il semplice fatto che un marchio sia percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e che, tenuto conto del suo carattere elogiativo, esso potrebbe in linea di principio essere utilizzato da altre imprese, non è di per sé sufficiente a concludere che tale marchio sia privo di carattere distintivo.

45 Al riguardo occorre in particolare sottolineare che la connotazione elogiativa di un marchio denominativo non esclude che quest'ultimo sia comunque adatto a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Pertanto, un siffatto marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. Ne consegue che, nei limiti in cui questo pubblico percepisca il marchio come un'indicazione di tale origine, il fatto che quest'ultimo venga simultaneamente, se non addirittura in primo luogo, percepito come una formula promozionale, non influisce sul suo carattere distintivo.

46 Orbene, con il ragionamento esposto ai punti 42 e 43 della presente sentenza, il Tribunale non ha giustificato la sua conclusione secondo la quale il marchio richiesto non sarà percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, ma si è in sostanza limitato ad evidenziare il fatto che tale marchio è costituito da una formula promozionale e come tale percepito.

47 Con riferimento alla constatazione del Tribunale, al punto 41 della sentenza impugnata, secondo la quale il marchio «Vorsprung durch Technik» può avere diversi significati, costituire un gioco di parole o essere percepito come segno di fantasia, sorprendente e inaspettato, ed essere per ciò stesso memorizzabile, si deve rilevare che anche se l'esistenza di tali caratteristiche, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, non costituisce una condizione necessaria per affermare il carattere

distintivo di uno slogan pubblicitario, nondimeno la loro presenza è, in linea di principio, tale da conferire a quest'ultimo un siffatto carattere.

48 Quanto alla conclusione del Tribunale, al punto 46 della sentenza impugnata, secondo la quale «il marchio "Vorsprung durch Technik" non possiede elementi, oltre il suo evidente significato promozionale, che potrebbero consentire al pubblico di riferimento di memorizzare facilmente e immediatamente l'espressione quale marchio distintivo per i prodotti e servizi designati», è sufficiente constatare che tale conclusione non solo non è in alcun modo giustificata dal ragionamento che la precede, ma che, inoltre, essa è in parte contraddetta dalla constatazione effettuata al punto 41 di detta sentenza, quale ricordata al punto precedente della presente sentenza.

49 Ne consegue che l'argomento con il quale la Audi sostiene che la valutazione effettuata dal Tribunale ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è viziata da errori di diritto, è fondato. Si deve pertanto accogliere la seconda parte del primo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione e, di conseguenza, accogliere il primo motivo, senza che sia necessario esaminarne la prima parte.

50 Inoltre, dal momento che il secondo motivo dell'impugnazione si riferisce alla presunta irregolarità di una constatazione effettuata nel contesto della detta valutazione, non occorre più procedere al suo esame.

51 La sentenza impugnata dev'essere pertanto annullata nella parte in cui il Tribunale, in base ad una valutazione errata, ha dichiarato che la seconda commissione di ricorso, nell'adottare la decisione controversa, non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

52 Conformemente all'art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quest'ultima, in caso di annullamento della sentenza del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. In questa fattispecie si verifica tale situazione.

53 Come la commissione di ricorso ha constatato nella decisione controversa, l'espressione «Vorsprung durch Technik» è uno slogan rinomato che la Audi utilizza da anni per promuovere la vendita delle sue automobili. Esso è stato registrato nel 2001 come marchio comunitario per prodotti della classe 12 in base alla prova che tale slogan è molto conosciuto nelle regioni germanofone.

54 Riguardo ai prodotti e servizi in parola diversi da quelli rientranti nella detta classe 12, la commissione di ricorso ha motivato il diniego di registrazione affermando che lo slogan «Vorsprung durch Technik» veicola un messaggio obiettivo secondo il quale la superiorità tecnologica permette la fabbricazione e la fornitura di prodotti e servizi migliori. Secondo la stessa, una combinazione di parole che si limiti a tale banale messaggio obiettivo è in linea di principio priva di carattere distintivo intrinseco e può pertanto essere registrata soltanto alla condizione che venga fornita la prova del suo radicamento presso il pubblico.

55 Si deve constatare che tale analisi riflette un'applicazione errata dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

56 Al riguardo occorre rilevare che tutti i marchi composti da segni o da indicazioni che sono peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano all'acquisto dei prodotti o dei servizi designati da tali marchi veicolano per

definizione, in maggiore o minore misura, un messaggio obiettivo. Risulta tuttavia dalla giurisprudenza ricordata ai punti 35 e 36 della presente sentenza che simili marchi non sono, in ragione di quest'unica circostanza, privi di carattere distintivo.

57 Quindi, purché tali marchi non siano descrittivi nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, essi possono esprimere un messaggio obiettivo, anche semplice, ed essere comunque idonei ad indicare al consumatore l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Tale situazione può in particolare riscontrarsi quando questi marchi non si riducono ad un messaggio pubblicitario ordinario, ma possiedono una certa originalità o ricchezza di significato, rendono necessario un minimo sforzo interpretativo o innescano un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento.

58 Anche supponendo che lo slogan «Vorsprung durch Technik» veicoli un messaggio obiettivo, secondo il quale la superiorità tecnologica permette la fabbricazione e la fornitura di prodotti e servizi migliori, tale circostanza non consente di concludere che il marchio richiesto sia del tutto privo di carattere distintivo intrinseco. Infatti, per quanto sia semplice un tale messaggio, esso non potrebbe essere qualificato ordinario al punto da poter escludere immediatamente e senza alcuna ulteriore analisi che detto marchio possa indicare al consumatore l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in parola.

59 In tale contesto si deve rilevare che il detto messaggio non deriva in modo evidente dallo slogan di cui trattasi. Come la Audi ha osservato, la sequenza di parole «Vorsprung durch Technik», che significa «avanti grazie alla tecnologia», lascia scorgere, a prima vista, soltanto un nesso di causalità e rende pertanto necessario un certo sforzo interpretativo da parte del pubblico. Inoltre questo slogan possiede una certa originalità e ricchezza di significato che lo rendono facilmente memorizzabile. Infine, dal momento che si tratta di uno slogan rinomato e utilizzato dall'Audi da diversi anni, non si può escludere che il fatto che il pubblico di riferimento sia abituato a stabilire un nesso tra questo slogan e le automobili fabbricate da detta società faciliti anch'esso l'identificazione da parte di tale pubblico dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi designati.

60 Dalle considerazioni che precedono risulta che la decisione controversa dev'essere annullata nella parte in cui la seconda commissione di ricorso ha parzialmente respinto, in base all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la domanda di registrazione del marchio «Vorsprung durch Technik».

Sulle spese

61 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.

62 A norma dell'art. 69, n. 2, del detto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 di tale regolamento, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Audi ha chiesto la condanna dell'UAMI, quest'ultimo, rimasto soccombente, va condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) **La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 luglio 2008, causa T-70/06, Audi/UAMI (Vorsprung durch Technik) è annullata nella parte in cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato che la seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), adottando la sua decisione 16 dicembre 2005 (procedimento R 237/2005-2), non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,**

n. 40/94, sul marchio comunitario, quale modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288/94.

2) **La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 dicembre 2005 (procedimento R 237/2005-2), è annullata nella parte in cui essa ha parzialmente respinto, in base all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, quale modificato dal regolamento n. 3288/94, la domanda di registrazione del marchio «Vorsprung durch Technik».**

3) **L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.**

Firme