CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F.G. JACOBS presentate il 19 febbraio 2004 [1]

1. Nel presente ricorso contro una pronuncia del Tribunale [2], ci si chiede sostanzialmente se l'espressione New Born Baby possa essere registrata come marchio comunitario per bambole ed accessori ovvero se la sua registrazione debba essere rifiutata per il fatto che essa consiste esclusivamente di indicazioni che possono essere utilizzate in commercio per designare caratteristiche di quei beni e/o per il fatto che non possiede alcun carattere distintivo in relazione ad essi.

Normativa

2. L'art. 4 del regolamento sul marchio comunitario [3] stabilisce quanto segue: «Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole (...), a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

3. Ai sensi dell'art. 7:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;

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 (...), o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(...)».

1 — Lingua originale: l'inglese.

2 — Contro la sentenza del Tribunale 3 ottobre 2001, causa C-140/00, Zapf Creation/UAMI (Racc. pag. II-2927).

3 — Regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

4. Ai sensi dell'art. 12, lett. b), il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio di indicazioni del tipo indicato all'art. 7, n. 1, lett. c), purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

Procedimento

5. Il 6 ottobre 1997 la Zapf Creation AG (in prosieguo: la «Zapf») presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda di registrazione del sintagma New Born Baby come marchio comunitario per «Bambole da gioco ed accessori per tali bambole sotto forma di giocattoli» rientranti nella classe 28 ai sensi dell'accordo di Nizza [4].

6. L'esaminatore dell'Ufficio ha respinto la domanda per il motivo che il sintagma New Born Baby era descrittivo dei prodotti in questione e privo di qualsiasi carattere distintivo. La terza commissione di ricorso ha ritenuto fondato il modo in cui l'esaminatore aveva applicato l'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento sui marchi. Le parole New Born Baby avevano un significato chiaro in inglese; il pubblico di riferimento avrebbe immediatamente capito che le bambole avevano la caratteristica di sembrare neonati; simili parole dovevano rimanere a disposizione dei concorrenti al fine di informare il pubblico sulle caratteristiche dei loro prodotti. Gli accessori erano concepiti specificamente per quel tipo di bambole. Complessivamente, il termine era chiaramente descrittivo delle caratteristiche delle merci interessate e privo di qualsiasi elemento immaginativo che potesse renderlo distintivo.

7. La Zapf ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale di primo grado, deducendo tre motivi di merito fondati sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sui marchi, sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), e sulla mancata presa in considerazione di precedenti registrazioni nazionali, nonché un motivo di forma, fondato sulla violazione dei suoi diritti della difesa. Il Tribunale ha accolto i due motivi relativi alla violazione del regolamento sui marchi e ha annullato la decisione della commissione di ricorso senza statuire sugli altri due motivi.

8. In relazione all'art. 7, n. 1, lett. c), il Tribunale di primo grado ha dichiarato che il sintagma New Born Baby non designava né la qualità, né la destinazione, né altre caratteristiche delle bambole o degli accessori per bambole. In ogni caso, un segno descrittivo di ciò che un giocattolo raffigura non poteva considerarsi descrittivo del giocattolo stesso, a meno che il pubblico interessato, nel decidere in merito all'acqui-

4 — Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi.

sto, non assimilasse il giocattolo in questione a ciò che esso rappresentava; tale assimilazione non era stata dimostrata nella decisione della commissione di ricorso né dedotta nelle memorie presentate dall'Ufficio dinanzi al Tribunale. Gli accessori non erano destinati a neonati e non vi alcun nesso diretto e concreto tra il marchio e tali accessori [5].

9. Quanto all'art. 7, n. 1, lett. b), il Tribunale ha constatato che la commissione di ricorso aveva concluso che il segno non era distintivo in quanto descrittivo e perché non comprendeva alcun elemento immaginativo. Tuttavia, in primo luogo, la commissione di ricorso aveva considerato a torto che il segno ricadesse nell'ambito di applicazione dell'impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), cosicché la rimanente motivazione fondata su tale errore doveva essere disattesa e, in secondo luogo, risultava chiaramente dalla giurisprudenza che la mancanza di carattere distintivo non poteva risultare dalla mera constatazione dell'assenza d'inventiva [6].

10. L'Ufficio è ricorso in appello contro la detta sentenza deducendo tre motivi di seguito riportati.

11. Il Regno Unito è intervenuto a sostegno del ricorrente.

Ricevibilità del ricorso

12. La Zapf sostiene che, poiché l'art. 111, n. 3, del regolamento sui marchi stabilisce che «l'Ufficio è rappresentato dal suo presidente», spetta al presidente presentare qualsiasi ricorso o impugnazione dinanzi alla Corte. Tuttavia, il ricorso contro la pronuncia del Tribunale è stato presentato dall'Ufficio «rappresentato dai sigg. Detlef Schennen, capo del servizio giuridico, e dalla sig.ra Carina Røhl Søberg, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti».

13. L'Ufficio ha prodotto una decisione del suo presidente, datata 30 novembre 1998, fondata sugli artt. 111, n. 3, e 119, n. 2, lett. f) [7], del regolamento. Tale decisione autorizza il direttore del servizio giuridico, previa consultazione del vicepresidente degli affari giuridici, a designare gli agenti che rappresenteranno l'Ufficio dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale di primo grado. Il sig. Schennen e la sig.ra Søberg, come il

5 — Punti 21-33.

6 — Punti 37-42; al punto 42 viene citata la sentenza 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film (CINE ACTION) (Racc. pag. II-379, punto 31), e causa T-136/99, Taurus-Film (CINE COMEDY) (Racc. pag. II-397, punto 31).

7 — Ai sensi del quale il presidente «può delegare i suoi poteri».

sig. von Mühlendahl che rappresentava l'Ufficio all'udienza, sembrano essere stati designati in conformità di tale decisione.

14. La Zapf afferma che occorre distinguere tra la presentazione di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai fini del quale è il presidente a rappresentare l'Ufficio, e la trattazione della causa ad opera di un agente.

15. A mio avviso, l'obiezione della Zapf dev'essere disattesa.

16. L'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia prevede quanto segue: «Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni delle Comunità sono rappresentati davanti alla Corte da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato». L'art. 37, primo paragrafo, primo comma, del regolamento di procedura così recita: «L'originale di ogni atto processuale dev'essere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato della parte».

17. Appare perfettamente conforme alle citate disposizioni che il ricorso dovesse essere presentato e sottoscritto da due membri del servizio giuridico dell'Ufficio designati secondo le pertinenti procedure interne dell'Ufficio.

Windsurfing Chiemsee e Baby-Dry

18. In generale, sia l'Ufficio sia il Regno Unito manifestano la loro preoccupazione in relazione alla sentenza Baby-Dry [8], in quanto potrebbe essere interpretata nel senso che l'art. 12, lett. b), del regolamento sui marchi elimina qualsiasi necessità di mantenere disponibili i termini descrittivi perché possano essere utilizzati da tutti, confliggendo in tal modo con una precedente sentenza della Corte, Windsurfing Chiemsee [9], secondo cui l'art. 7, n. 1, lett. c) [10], «persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti». Secondo la Zapf, il principio enunciato nella causa Windsurfing Chiemsee è stato superato dalla sentenza Baby-Dry.

19. Tuttavia, è ora chiaro che ogni possibile conflitto tra le due sentenze è stato regolato

8 — Sentenza 5 aprile 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251, in particolare punto 37).

9 — Sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97 (Racc. pag. I-2779, in particolare punto 25).

10 — Più precisamente, in tale sentenza, art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva sui marchi [prima 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 identico all'art. 7, n. 1, lett. c), della direttiva sui marchi.

dalla Corte nella recente sentenza Doublemint [11]. Lo scopo dell'art. 7, n. 1, lett. c), è di garantire che i termini descrittivi possano essere liberamente usati da tutti.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

20. L'Ufficio afferma che la sentenza impugnata applica erroneamente l'art. 7, n. 1, lett. c), della direttiva sui marchi in relazione alle «bambole da gioco». Tale norma impedisce la registrazione di termini che possono servire ad informare i potenziali clienti in merito alla natura o ai possibili utilizzi del prodotto. Si riferisce a termini che possono designare caratteristiche non solo di un prodotto di per sé ma anche di ciò che il prodotto rappresenta. Ciò che rileva è se un termine sia percepito come descrizione, a prescindere dall'influenza esercitata sulla decisione di acquisto, e se la descrizione sia di un tipo di prodotto in contrasto con una caratteristica che distingue i prodotti di un altro operatore commerciale.

21. La registrazione dev'essere negata conformemente all'art. 7, n. 1, lett. c), qualora il termine sia composto esclusivamente da elementi che, nell'uso comune e dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare un prodotto del tipo in questione, sia direttamente sia tramite menzione di una delle sue caratteristiche essenziali. Tuttavia, qualsiasi percettibile differenza tra i termini presentati per la registrazione e la terminologia impiegata nel linguaggio corrente dalla categoria interessata di consumatori è atta a conferire loro un carattere distintivo che permette di registrarli come marchio [12]. Il contenuto descrittivo deve «consentire al pubblico interessato di stabilire immediatamente e senza bisogno di riflettere un rapporto concreto e diretto» con il prodotto in questione [13].

22. Il Regno Unito afferma che il Tribunale di primo grado, verificando se il pubblico interessato comprendesse il segno New Born Baby, immediatamente e senz'altra riflessione, come designante una qualità o un'altra caratteristica delle bambole, ha adottato un criterio troppo restrittivo e non giustificato dal disposto dell'art. 7, n. 1, lett. c). Un termine, perché la sua registrazione sia rifiutata, non deve essere descrittivo delle bambole di per sé; New Born Baby è chiaramente descrittivo di una caratteristica essenziale di bambole che raffigurano neonati.

11 — Sentenza 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley (Racc. pag. I-12447, punti 31 e 32); v., anche, punti 25 e 26 della sentenza, e paragrafi 91-98 delle mie conclusioni nella stessa causa. In relazione alla direttiva sui marchi, v., anche, le più recenti sentenze 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland («Postkantoor») (Racc. pag. I-1619, punto 55), e causa C-265/00, Campina Melkunie («Biomild») (Racc. pag. I-1699, punto 35).

12 — Sentenza Baby-Dry, punto 40.

13 — Sentenze CINE-ACTION e CINE-COMEDY, cit. alla nota 6, punto 27.

23. Secondo la Zapf, l'Ufficio non ha dimostrato che New Born Baby compaia come tale nei dizionari o sia un termine del linguaggio comune formato sulla base delle normali regole della lingua inglese; il Tribunale non ha ritenuto che così fosse — e così non è. Ma anche se così fosse, il termine potrebbe designare solo bambini veri e non bambole. Qualsiasi contenuto descrittivo in riferimento ad una bambola può essere solo indiretto, e quindi non consente «al pubblico interessato di stabilire immediatamente e senza bisogno di riflettere un rapporto concreto e diretto». Il Tribunale ha applicato il criterio corretto. Inoltre, la constatazione che New Born Baby non è direttamente descrittivo delle bambole o degli accessori per bambole è un accertamento di fatto e non può essere sottoposto all'esame della Corte di giustizia [14].

Valutazione

24. La Corte di giustizia, pur non essendo competente a riesaminare gli accertamenti o le valutazioni di fatto del Tribunale di primo grado, può riesaminare il modo in cui il Tribunale di primo grado ha applicato il diritto agli accertamenti di fatto [15].

25. La Zapf ha comunque torto se e in quanto cerchi di dimostrare che il Tribunale ha affermato che il sintagma New Born Baby non aveva il significato di «neonato». Tale significato, come rilevato dalla commissione di commissione di ricorso, sebbene non approvato, rimane la premessa di fatto su cui il Tribunale fonda il proprio ragionamento giuridico. I punti 24-27 della sentenza impugnata recitano come segue:

«Quanto alle bambole da gioco, la commissione di ricorso si è limitata a constatare, ai punti 19 e 20 della decisione impugnata, che il sintagma New Born Baby significa "bebè neonato" e che "[c]onfrontato al marchio richiesto e sotto l'impressione d'insieme da esso prodotta, il pubblico interessato comprenderà immediatamente e senza ulteriore disamina della materia che le (...) bambole da gioco (...) hanno la particolare qualità di raffigurare bebè neonati"».

In proposito, pur supponendo che il segno New Born Baby possa considerarsi descrittivo di quanto raffigurano tali bambole, siffatta considerazione non sarebbe sufficiente a provare che il segno controverso è descrittivo delle bambole medesime.

Infatti un segno che è descrittivo di quanto raffigura un giocattolo può considerarsi descrittivo di tale medesimo giocattolo solo nella misura in cui il pubblico interessato, nel

14 — V. causa C-104/00 P, DKV Deutsche Krankenversicherung/UAMI (Companyline) (Racc. pag. I-7561, punto 22, e giurisprudenza ivi cit.).

15 — V., per esempio, causa Companyline, cit. alla nota 14, punto 21

decidere in merito all'acquisto, assimila il giocattolo in questione a quello che esso raffigura. Orbene, la decisione impugnata non contiene alcuna constatazione in tal senso. In secondo luogo è d'uopo constatare che l'Ufficio non ha sostenuto, né nella comparsa di risposta né nelle risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza, che il pubblico interessato, cioè le persone desiderose di acquistare giocattoli, avesse una siffatta percezione dei prodotti in parola.

La commissione di ricorso non ha quindi dimostrato che il pubblico interessato comprendesse il segno New Born Baby, immediatamente e senz'altra riflessione, come designante una qualità o un'altra caratteristica delle bambole da gioco».

26. A mio avviso, tale ragionamento è palesemente errato dal punto di vista giuridico.

27. È vero che un termine descrittivo di ciò che un giocattolo raffigura non è direttamente descrittivo del giocattolo stesso. Tuttavia, l'art. 7, n. 1, lett. c), esclude 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» (il corsivo è mio).

28. Caratteristica essenziale di molti giocattoli, in particolare quelli normalmente classificati come bambole, è di raffigurare qualcosa. Le caratteristiche di una motocicletta giocattolo differiscono da quelle di una giraffa giocattolo ed è certo che i potenziali acquirenti si accorgono immediatamente che esse definiscono la natura del giocattolo (e che influiscono sulla loro decisione di acquisto). In commercio, i termini «motocicletta» e «giraffa» (o «motocicletta da corsa», «cucciolo di giraffa» ecc.) sono importanti sia per il venditore che per il compratore al fine di identificare la classe o la sottoclasse del giocattolo di cui si tratta. Sarebbe certamente incompatibile con l'art. 7, n. 1, lett. c), registrare «Giraffa» o «Motocicletta» per la corrispondente classe di giocattoli. La situazione è la medesima per una bambola per bambini che raffiguri un neonato, una principessa, un soldato o qualsiasi altro tipo di persona.

29. Pertanto, non è necessario al fine dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), che i potenziali clienti assimilino [16] ciò che è raffigurato con l'oggetto che lo raffigura. È chiaro che, quando una caratteristica essenziale di un prodotto sia di raffigurare qualcos'altro, un termine che consista esclusivamente di elementi che designano questo qualcos'altro non può essere registrato come marchio. Il ragionamento del Tribunale fondato sul fatto che la decisione della commissione di ricorso non contiene constatazioni relative al processo di assimila-

16 — In francese «assimiler» e in tedesco «gleichsetzen».

zione è pertanto erroneo e la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per la parte che si fonda su tale ragionamento.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

30. L'Ufficio sostiene che la sentenza impugnata applica in maniera errata l'art. 7, n. 1, lett. c), anche in relazione agli accessori per bambole. Quando gli accessori sono concepiti per essere usati con un prodotto e la commercializzazione dei primi è legata a quella del secondo, il risultato dell'esame del marchio dev'essere lo stesso per entrambi [17]; se così non fosse, gli operatori del commercio potrebbero aggirare l'impossibilità di registrare un marchio descrittivo del prodotto principale. Inoltre, la sentenza impugnata interpreta erroneamente la decisione della commissione di ricorso dichiarando che questa afferma che New Born Baby è direttamente descrittivo di accessori per bambole o di accessori che è probabile che vengano usati quando si gioca con le bambole.

31. Il Regno Unito ritiene che il Tribunale di primo grado abbia ripetuto, in relazione agli accessori, gli errori relativi alle bambole. Nell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), occorre tenere presente la realtà commerciale e la prospettiva del consumatore medio. Gli accessori per bambole sono acquistati per essere usati con le bambole. Un termine che designi caratteristiche di una bambola, se usato in relazione agli accessori, può essere percepito come inteso ad indicare che questi sono destinati ad essere usati con bambole che abbiano tali caratteristiche.

32. La Zapf sostiene che gli accessori per bambole non sono subordinati alle bambole. Tra di essi vi sono articoli come le case e i mobili per bambole, i negozi giocattolo, le carrozzine e le automobiline. Perfino accessori come i biberon o i pannolini possono essere usati non soltanto con le bambole che raffigurano neonati ma anche con quelle che raffigurano bimbi più grandi. Nella sentenza Ellos [18] il Tribunale di primo grado ha dichiarato esplicitamente che «non esistono categorie di prodotti o di servizi subordinate o accessorie rispetto ad altre (...) occorre analizzare in modo autonomo ciascun prodotto o servizio o categoria di questi». Da un simile giudizio risulta chiaro che il sintagma New Born Baby non designa alcuna caratteristica dei beni in questione.

17 — V. sentenza CINE-COMEDY, cit. alla nota 6, punti 27 e 29.

18 — Sentenza 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (Racc. pag. II-753, in particolare punto 41); v., anche, sentenza 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (Carcard) (Racc. pag. II-1963, punto 46).

Valutazione

33. Il Tribunale di primo grado, ai punti 28-31 della sentenza, ha dichiarato quanto segue in relazione agli accessori:

«Quanto agli accessori per bambole sotto forma di giocattoli, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 20 della decisione impugnata, che "il pubblico interessato comprenderà immediatamente e senza ulteriore disamina della materia che i prodotti oggetto della domanda, nel caso di specie (...) accessori per (...) bambole sotto forma di giocattoli (...) hanno la particolare qualità di raffigurare bebè neonati".

Tale argomento non può essere accolto. Infatti accessori per bambole sotto forma di giocattoli non raffigurano neonati, ma altri oggetti, come vestiti o calzature in miniatura.

Inoltre, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 20, in fine, della decisione impugnata che, "quanto agli accessori, la domanda contiene un'indicazione descrittiva della destinazione, poiché questi ultimi sono specialmente concepiti per tale genere di bambole".

Va in proposito constatato che gli accessori per bambole sotto forma di giocattoli non sono destinati a bebè neonati. Infatti essi non sono ancora in grado di giocare con bambole né, a fortiori, di manipolare accessori per bambole. Inoltre, anche supponendo che il sintagma New Born Baby sia descrittivo rispetto alle bambole da gioco e che i summenzionati accessori siano destinati a tali bambole, non si potrebbe inferirne che esiste, per il pubblico considerato, un nesso diretto e concreto tra il segno controverso e tali accessori. Infatti il fatto che un prodotto sia destinato, in quanto accessorio, ad un altro prodotto, in rapporto a cui il segno controverso è descrittivo, non è di per sé sufficiente a rendere tale medesimo segno descrittivo in rapporto al prodotto accessorio».

34. Tale motivazione è tripartita.

35. In primo luogo, il Tribunale sconfessa l'affermazione contenuta nella decisione della commissione di ricorso secondo cui gli accessori per bambole raffigurano neonati. Espressa in tal modo, l'asserzione è effettivamente indifendibile. Tuttavia, concordo con l'Ufficio sul fatto che la critica è basata sulla mancata comprensione di un punto della decisione formulato in maniera infelice. Ciò che la commissione intendeva dire, in realtà, è contenuto nella frase alla fine di tale punto, laddove si dice che New Born Baby è descrittivo della destinazione di accessori specialmente concepiti per essere

adoperati con bambole che hanno l'aspetto di neonati.

36. In secondo luogo, il Tribunale afferma che gli accessori per bambole non sono destinati ai neonati veri. Ciò sembra indiscutibile e, in ogni caso, si tratta di una constatazione di fatto non soggetta ad impugnazione dinanzi alla Corte.

37. Nessuno di questi punti, tuttavia, può essere considerato quale base della decisione del Tribunale di accogliere le richieste della Zapf. Tale decisione si basava sulla terza parte della motivazione, secondo cui per l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), vi deve essere un nesso diretto e concreto tra il segno e gli accessori come tali e che nel caso di specie, anche supponendo che New Born Baby sia descrittivo di bambole e accessori concepiti per tali bambole, non vi è necessariamente un nesso di tale tipo.

38. Anche questo ragionamento è erroneo. La destinazione di un accessorio di un prodotto è per definizione intimamente connessa al prodotto stesso. Un termine che viene utilizzato in commercio per designare quel prodotto può essere usato in commercio altresì per indicare la destinazione dell'accessorio. Il termine «scarpa» è descrittivo in relazione alle scarpe; è descrittivo anche in relazione alle spazzole da scarpe o alle forme per scarpe o al lucido da scarpe e, conformemente allo scopo dell'art. 7, n. 1, lett. c), deve rimanere libero e a disposizione di tutti coloro che intendano usarlo in relazione a tali articoli.

39. Questa interpretazione non è in contrasto con le sentenze Ellos o Carcard citate dalla Zapf, che riguardano categorie di prodotti palesemente non collegati tra loro. Mentre in simili situazioni si può validamente sostenere che la descrittività di un segno deve essere valutata separatamente in relazione a ciascuna delle categorie elencate nella domanda di registrazione e che la strategia commerciale generale del richiedente è irrilevante, non si può utilizzare la stessa impostazione quando sia dichiarato espressamente che una categoria di beni consiste di «accessori» relativi a beni di un'altra categoria.

40. Ritengo pertanto che il Tribunale primo grado abbia a torto considerato che non esistesse necessariamente un nesso tra gli accessori e le bambole. Il secondo motivo di ricorso dell'Ufficio dev'essere conseguentemente accolto e la sentenza impugnata dev'essere annullata nella parte relativa al motivo addotto dalla Zapf secondo cui vi sarebbe stata violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sui marchi.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

41. L'Ufficio sostiene che, poiché la motivazione della commissione di ricorso in relazione all'art. 7, n. 1, lett. c), era di fatto corretta, il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la motivazione relativa all'art. 7, n. 1, lett. b), non poteva essere accolta in quanto fondata su quello precedentemente citato. In ogni caso, le lett. b) e c) contengono due impedimenti distinti, così che la conclusione relativa ad un impedimento non determina il risultato relativo all'altro. Infine, il Tribunale ha dichiarato che la mancanza di carattere distintivo di un segno non può risultare dalla mera assenza d'inventiva. Anche questo, secondo l'Ufficio, è sbagliato. Perché sia distintivo (come indicazione di origine commerciale), un segno basato sul comune linguaggio descrittivo deve differenziarsi da questo per un elemento addizionale rispetto a quanto indica il concetto di «ogni scostamento percettibile» [19]. Tale elemento è descritto appropriatamente come fantasia o inventiva.

42. Il Regno Unito sostiene che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia espressa nelle sentenze Canon [20], Windsurfing Chiemsee [21] e Philips [22], un segno dovrebbe essere considerato sufficientemente distintivo ai fini della registrazione solo qualora i beni o i servizi da esso contrassegnati siano percepiti dal consumatore medio, grazie al carattere distintivo del segno, come provenienti da una determinata impresa. La sentenza Baby-Dry [23] non dovrebbe essere interpretata nel senso che priva l'art. 7, n. 1, lett. b), di qualsiasi effetto indipendente dall'art. 7, n. 1, lett. c). Il Tribunale si sarebbe dovuto chiedere se il consumatore medio avrebbe considerato New Born Baby distintivo in relazione all'origine delle bambole e degli accessori per i quali la registrazione era stata chiesta.

43. La Zapf fa presente che l'art. 7, n. 1, lett. b), impedisce la registrazione di marchi

19 — Sentenza Baby-Dry, cit. alla nota 8, punto 40.

20 — Sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha (Racc. pag. I-5507).

21 — Cit. alla nota 9, in particolare punto 46.

22 — Sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Koninklijke Philips Electronics (Racc. pag. I-5475, in particolare punto 77).

23 — Cit. alla nota 8, punto 40, in cui la Corte ha dichiarato che il «carattere descrittivo dev'essere constatato non solo per ciascuno dei termini considerati separatamente, ma anche per l'insieme che essi compongono. Ogni scostamento percettibile nella formulazione del sintagma presentato per la registrazione rispetto alla terminologia impiegata, nel linguaggio corrente della categoria interessata di consumatori, per designare il prodotto od il servizio o le loro caratteristiche essenziali è atto a conferire a tale sintagma un carattere distintivo che gli permette d'essere registrato come marchio».

che siano *privi di qualsiasi* carattere distintivo, cosicché è solo un minimo di distintività ad essere richiesto perché un marchio possa essere registrato. Il Tribunale ha coerentemente dichiarato che un segno non può essere considerato privo di carattere distintivo solamente perché privo di un elemento addizionale o di un minimo di inventiva; un marchio comunitario non deriva necessariamente da un procedimento creativo; il criterio non è dato dall'originalità o dall'immaginazione, bensì dalla capacità di contraddistinguere prodotti o servizi sul mercato rispetto ai prodotti o ai servizi dello stesso genere offerti dai concorrenti [24]. Inoltre, la mancanza di carattere distintivo deriva generalmente dalla natura descrittiva del termine, piuttosto che il contrario [25].

Valutazione

44. Ai punti 39-41 della sentenza impugnata il Tribunale di primo grado ha dichiarato che la commissione di ricorso:

«(...) ha dedotto l'assenza del carattere distintivo del segno controverso dal suo carattere descrittivo e si è per di più limitata a constatare la mancanza di "qualunque carattere immaginativo".

Orbene si è dichiarato supra che la commissione di ricorso a torto aveva ritenuto che il segno controverso ricadesse nel divieto di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Conseguentemente la motivazione della commissione di ricorso con riguardo all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 va disattesa in quanto fondata su tale errore.

Emerge poi dalla giurisprudenza del Tribunale che la mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione, nella decisione controversa, dell'assenza d'inventiva (...)».

45. Poiché, a mio avviso, la sentenza impugnata dev'essere annullata nella parte in cui considera errata la decisione della commissione di ricorso in relazione all'art. 7, n. 1, lett. c), ne consegue che neanche la contraria conclusione sulla validità della motivazione della commissione di ricorso relativa all'art. 7, n. 1, lett. b), è sostenibile.

24 — Sentenza 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool/UAMI (Racc. pag. II-683, punto 45).

25 — Si richiama al paragrafo 43 delle conclusioni dell'avvocato generale Ruiz Jarabo nella causa Companyline, cit. alla nota 14, insieme alla giurisprudenza del Bundesgerichtshof tedesco (Corte federale suprema) sulla normativa tedesca di attuazione delle corrispondenti disposizioni della direttiva sui marchi.

46. Cionondimeno, si possono fare tre osservazioni in proposito.

47. In primo luogo, nella mia interpretazione la decisione della commissione di ricorso non giunge alla conclusione che il segno controverso non è distintivo in quanto descrittivo. Tuttavia questo problema non è stato sollevato dall'Ufficio, ragion per cui non lo approfondirò.

48. In secondo luogo, come giustamente sottolineato dall'Ufficio, l'art. 7, n. 1, lett. b) e c), elenca comunque impedimenti alla registrazione diversi. È riconosciuto che vi è un'ampia area di sovrapposizione tra i due: in generale, ciò che può essere usato in modo descrittivo in commercio non è distintivo, e con l'aumentare del grado di descrittività diventa conseguentemente più probabile che un segno manchi di carattere distintivo. Tuttavia, è evidente che un segno non deve corrispondere alla definizione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), per essere privo di distintività ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b). Pertanto, il fatto che non si riesca a dimostrare la descrittività non determina, in un modo o nell'altro, la questione della distintività.

49. In terzo luogo, sebbene un segno non possa essere considerato privo di distintività semplicemente in quanto privo di inventiva, la presenza o l'assenza di qualsiasi elemento di immaginazione è comunque un fattore che deve essere preso in considerazione nella valutazione della distintività. Se il segno ha un certo limitato potere descrittivo, il criterio dell'inventiva potrebbe influire sulla valutazione. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha dimostrato l'assenza di un elemento di fantasia mettendo in rilievo la normalità del termine New Born Baby in inglese.

50. Conseguentemente, sono dell'opinione che debbano essere accolti tutti e tre i motivi di ricorso dell'Ufficio e che la sentenza del Tribunale di primo grado debba essere annullata.

Conclusione

51. Il Tribunale ha analizzato solo due motivi dedotti dalla Zapf. Si deve verificare, in conformità dell'art. 61 dello Statuto della Corte, se i restanti due motivi e qualsiasi altra questione irrisolta relativa alle due già prese in considerazione possano essere esaminati dalla Corte ovvero se la causa debba essere rinviata per la decisione al Tribunale.

52. Quanto al motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento sui marchi, appare chiaro che vi è solo una possibile questione pendente che scaturisce dalla domanda della Zapf in primo grado. La Zapf ha sostenuto, sostanzialmente, che New Born Baby non costituisce un'espressione utilizzata correntemente in commercio per designare bambole e che non vi è la necessità imperativa di mantenerla libera per tale utilizzo. Tale tesi, da un lato, non tiene conto del tenore letterale dell'art. 7, n. 1, lett. c) (in commercio «possono» servire) e, dall'altro, sembra basarsi sul concetto di Freihaltebedürfnis del diritto tedesco («imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio») che, come dichiarato dalla Corte nella sentenza Windsurfing Chiemsee[26], non è un criterio determinante per l'applicazione di quella norma.

53. Nel procedimento di impugnazione, la Zapf ha sostenuto che l'Ufficio a torto ha affermato che la domanda di registrazione riguardava bambole che ricordavano neonati o addirittura bambini in generale. È vero che l'analisi relativa all'art. 7, n. 1, lett. c), sarebbe diversa se si partisse dal presupposto che le bambole per le quali si chiedeva la registrazione erano di altro tipo. Tuttavia, tale tesi non sembra essere stata sostenuta nella domanda in primo grado e non ci si può fondare su di essa in una fase successiva.

26 — Cit. alla nota 9, punto 35, in relazione all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva sui marchi.

54. In relazione alle lett. b) e c) dell'art. 7, la Zapf ha asserito in primo grado che New Born Baby era un termine inventato. Tuttavia, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, si tratta di una delle numerose varianti, parimenti consuete, di un normale termine inglese. L'affermazione della Zapf secondo cui non si tratterebbe di una normale costruzione inglese (e che «newly born baby» sarebbe più consueta) è smentita dalla consultazione di qualsiasi attendibile dizionario di inglese, da cui risulta chiaramente che «new» è regolarmente usato come avverbio, specialmente in costruzioni in cui è preposto ad un participio passato. L'espressione «new laid eggs» è un esempio di uso costante e quotidiano. Lo Shorter Oxford English Dictionary contempla l'espressione «new-born», il Chambers English Dictionary «newborn» e le più sommarie ricerche su Internet danno centinaia di migliaia di risultati per l'espressione in due parole separate.

55. Il terzo motivo dedotto dalla Zapf in primo grado verteva sulla mancata presa in considerazione di previe registrazioni del marchio New Born Baby in Danimarca e in Svezia, paesi in cui l'inglese è ampiamente conosciuto. L'Ufficio, tuttavia, ha sottolineato che tali registrazioni riguardavano marchi figurativi e che le registrazioni nazionali, per quanto costituiscano utili indicazioni, non hanno un'importanza decisiva.

56. Concordo con l'Ufficio. Il caso di specie verte sulla registrabilità di un marchio denominativo che è privo degli elementi addizionali presenti per definizione in un marchio figurativo. L'affermazione della Zapf secondo cui il pubblico in Danimarca e Svezia ha un'ottima conoscenza della lingua inglese è irrilevante. Ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento sui marchi, gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, trovano applicazione anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità. Il fatto che possano non esistere in Danimarca o in Svezia non prevale sul fatto che esse esistono in altri Stati membri in cui l'inglese è la lingua madre della grande maggioranza della popolazione.

57. Infine, la Zapf ha denunciato una violazione dei suoi diritti di difesa: non sarebbe stata sentita e non le sarebbe stato concesso di presentare osservazioni sul giudizio sfavorevole della commissione di ricorso, sede in cui avrebbe potuto fornire ulteriori chiarimenti sul suo pluriennale commercio di bambole con il marchio New Born Baby in vari Stati membri. L'Ufficio ha dichiarato che il procedimento era pienamente conforme alla regola 11, n. 1, del regolamento di esecuzione [27] e agli artt. 73 [28] e 75, n. 1 [29], del regolamento sui marchi. La decisione della commissione di ricorso si era basata solamente su fatti in merito ai quali la Zapf aveva potuto presentare delle osservazioni; la celebrazione dell'udienza rientrava nella discrezionalità della commissione di ricorso. In ogni caso, le osservazioni che la Zapf auspicava di poter presentare non rilevavano ai fini di un giudizio sull'art. 7, n. 1, lett. b) o c).

58. Ancora una volta, le affermazioni dell'Ufficio sono evidentemente giuste. La Zapf era in grado di presentare tutte le osservazioni che ritenesse opportune sulla decisione dell'esaminatore e solo quei due elementi (decisione e osservazioni) hanno formato la base delle constatazioni della commissione di ricorso. Inoltre, eventuali argomenti relativi all'uso precedente negli Stati membri potrebbero rilevare solo nell'ambito dell'art. 7, n. 3, del regolamento sui marchi [30], sul quale non sembra che la Zapf abbia cercato di fondarsi.

27 — Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1): «Se il marchio è escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (...), l'Ufficio comunica al richiedente gli impedimenti che ostano alla registrazione. (...)».

28 — «Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

29 — «Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o a richiesta di una delle parti della procedura».

30 — «Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

Conclusione

59. Ritengo pertanto che la Corte debba:

— annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-140/00;

— respingere il ricorso nella stessa causa;

— condannare la Zapf Creation AG alle spese del procedimento di primo grado e del procedimento d'impugnazione;

— condannare il Regno Unito, interveniente nella causa, a sopportare le proprie spese.