SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

31 gennaio 2001 *

Nella causa T-331/99,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, già Stora Carbonless Paper GmbH, con sede in Bielefeld (Germania), rappresentata dall'avv. U. Ulrich, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. E. Joly, P. von Kapff e A. von Mühlendahl, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

* Lingua processuale: il tedesco.

(marchi, disegni e modelli) 8 settembre 1999 (procedimento R 175/1999-3), che respinge l'istanza di registrazione del vocabolo Giroform come marchio comunitario,

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

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

cancelliere: G. Herzig, amministratore

visto l'atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 novembre 1999,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2000,

in seguito alla trattazione orale del 5 luglio 2000,

ha pronunciato la presente

Sentenza

Antefatti

1 Il 28 aprile 1997 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario presso l'Ufficio tedesco dei brevetti (Deutsche Patentamt), il quale ha trasmesso quest'ultima all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»).

2 Il marchio oggetto dell'istanza è il vocabolo Giroform.

3 I prodotti per i quali è chiesta la registrazione rientrano nella classe 16, «carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati», ai sensi 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.

4 Con decisione 12 febbraio 1999 l'esaminatore dell'UAMI ha parzialmente respinto l'istanza ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) del Consiglio

20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e successive modifiche, in quanto il vocabolo, per l'insieme dei prodotti rientranti nella classe 16 per i quali la registrazione è stata richiesta, ad eccezione della sottoclasse «cartone e prodotti in questa materia», era sprovvisto del carattere distintivo ed aveva carattere esclusivamente descrittivo.

5 Il 12 aprile 1999 la ricorrente ha presentato ricorso presso l'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell'esaminatore recante rigetto parziale dell'istanza.

6 Il ricorso è stato respinto con decisione 8 settembre 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 23 settembre 1999, ai sensi della quale la commissione di ricorso ha giudicato impossibile registrare il vocabolo Giroform per l'esistenza di impedimenti rilevanti ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata e ingiungere all'UAMI di procedere alla pubblicazione del vocabolo Giroform quale marchio comunitario, conformemente all'art. 40 del regolamento n. 40/94;

— condannare il convenuto alle spese.

8 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

9 In udienza la ricorrente ha modificato la sua domanda e ha chiesto, in subordine, che il Tribunale voglia ingiungere all'UAMI di procedere alla pubblicazione del vocabolo Giroform limitatamente alla carta e ai prodotti in questa materia, ad eccezione dei moduli di bonifico bancario e degli stampati per bonifici scritturali.

Sulla domanda d'annullamento

10 La ricorrente invoca a sostegno del suo ricorso la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. É opportuno esaminare, in primo luogo, la censura relativa alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del detto regolamento.

Argomenti delle parti

11 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto, giudicando il vocabolo Giroform inidoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese.

12 La ricorrente ricorda che l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 vieta la registrazione dei marchi composti esclusivamente da indicazioni utili a designare, in commercio, la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Il carattere descrittivo del marchio deve apparire con chiarezza e senza ambiguità.

13 Il prodotto per il quale è stata chiesta la registrazione del marchio Giroform consiste in una giustapposizione di fogli di carta, i quali formano una pagina a ricalco a somiglianza della vecchia carta carbone. Il marchio in oggetto non designa un prodotto finito del tipo di un formulario. Gli acquirenti di questa particolare combinazione di fogli di carta sono, in generale, tipografi che utilizzano questa carta per fabbricare un prodotto. Le possibilità di trasformazione ulteriore sono, per definizione, numerosissime: si pensi, in particolare, alle bolle di consegna, alle conferme di ordinazioni e alle fatture. La natura del prodotto per il quale è stata richiesta la registrazione del marchio è diversa, di conseguenza, da quella dei formulari impiegati nel settore bancario in relazione ai quali l'UAMI ha considerato il marchio descrittivo.

14 Anche non tenendo conto della natura dei prodotti, nella fattispecie non esistono impedimenti alla registrazione. Per quanto riguarda il termine «giro», quest'ultimo ha numerosi significati ed è pertanto impossibile considerarlo direttamente descrittivo. A tal proposito la motivazione della decisione impugnata risulta contraddittoria poiché, se il termine «giro» è un prefisso assolutamente generale,

non può essere al tempo stesso direttamente descrittivo. Inoltre, il marchio Giroform è troppo vago perché vi si possa leggere un'indicazione chiara e priva di ambiguità. Alla luce di ciò, i concorrenti della ricorrente, i quali hanno interesse ad utilizzare termini chiari e privi di ambiguità, non sceglieranno una siffatta denominazione per designare la destinazione e la natura dei loro prodotti.

15 La ricorrente contesta l'argomento dell'UAMI secondo il quale la giustapposizione dei termini «giro» e «form», quanto meno nella zona anglofona della Comunità, costituisce un'indicazione chiara ed evidente, immediatamente riconoscibile, della natura e della destinazione del prodotto. Essa ribadisce, a tal riguardo, che l'UAMI non analizza sufficientemente la struttura concreta del marchio Giroform. Infatti, la combinazione dei termini «giro» e «form» deve essere considerata come un'unica parola che inizia con lettera maiuscola. Tuttavia, in inglese i termini iniziano in generale con caratteri minuscoli e le espressioni formate da parole composte mantengono le medesime separate. La circostanza che il vocabolo Giroform si scriva in modo insolito e particolare costituisce una differenza sufficiente per non considerare questo marchio come descrittivo. Orbene, la presente domanda mira ad ottenere la protezione del marchio denominativo Giroform e non dei termini «giro form» o «Girovordruck» o «Giroformular».

16 Infine, avverso il diniego di protezione di questo marchio si pone la circostanza che la ricorrente ha ottenuto una registrazione per i medesimi prodotti in Stati quali l'Australia, il Sudafrica, Israele, la Polonia, la Finlandia, la Norvegia, la Danimarca, la Grecia e la Bulgaria. In particolare, il fatto che la registrazione sia stata ammessa in paesi anglofoni costituisce un elemento a favore della possibilità di proteggere il marchio Giroform.

17 L'UAMI allega, in sostanza, che per le ipotesi in cui il tipo di carta posta in commercio dalla ricorrente è utilizzato, in particolare, per la stampa di formulari destinati ai pagamenti scritturali («giro form»), il vocabolo Giroform designa la qualità e la destinazione dei prodotti e non può, di conseguenza, essere registrato

in considerazione dell'impedimento assoluto enunciato nell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

Giudizio del Tribunale

18 A norma dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, l'elemento determinante affinché un segno, che può essere riprodotto graficamente, possa costituire un marchio comunitario consiste nella sua idoneità a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa.

19 Da ciò deriva, in particolare, che il carattere distintivo può essere valutato solo in rapporto ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione del segno.

20 A norma 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».

21 Il legislatore ha in tal modo inteso stabilire che segni di tal genere sono, per loro stessa natura, inidonei a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa.

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

23 Nella fattispecie il segno è composto esclusivamente dai termini «giro» e «form», entrambi di uso comune, quanto meno nei paesi anglofoni. Come si può rilevare nel punto 21 della decisione impugnata, il termine «giro», proveniente dall'italiano, è correntemente utilizzato nel settore bancario con un significato preciso, ossia trasferimento di denaro tra banche, e appare come prefisso in numerose parole composte nell'ambito delle operazioni bancarie («GiroKonto», «giro system», «giro cheque, order») per designare operazioni di pagamento sui conti correnti degli istituti di credito. Il termine «form» ha diversi significati in inglese. Tuttavia, quando è usato per designare un prodotto di carta, esso indica un formulario prestampato.

24 Pertanto, queste due parole, usate insieme, designano, nell'ambito degli istituti di credito, un formulario o uno stampato relativo ad operazioni di pagamento bancario caratterizzate da un addebito sul conto del cliente. A tal riguardo, l'UAMI ha presentato al Tribunale una serie di elementi che mirano a dimostrare l'uso corrente di questo vocabolo con tale significato («Electronic giro forms», «Bank giro forms», «Giro form», «Giro application form», «Giro form»). Alla luce di ciò, la commissione di ricorso, basandosi sulla percezione e comprensione normale di questo vocabolo negli ambienti interessati, ha giustamente dichiarato che esso informa direttamente il consumatore circa la destinazione dei prodotti (punto 18 della decisione impugnata). La circostanza che il prodotto per il quale si richiede il marchio possa servire alla produzione di altri tipi di stampati non inficia tale conclusione.

25 Per di più, la circostanza che il segno Giroform sia composto di un'unica parola e inizi con lettera maiuscola, laddove l'espressione «giro form» è composta di due parole e, in inglese, è normalmente scritta in caratteri minuscoli, non costituisce un elemento di carattere creativo che possa rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese (v. sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI,

detta «BABY-DRY», Racc. pag. II-2383, punto 27, e 12 gennaio 2000, causa T-19/99, DKV/UAMI, detta «COMPANYLINE», Racc. pag. II-1, punto 26).

26 Per quanto riguarda la registrazione precedente del marchio in taluni Stati membri, occorre ricordare che il marchio comunitario, secondo il primo 'considerando' del regolamento n. 40/94, ha lo scopo di consentire alle imprese «di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali». Pertanto, le registrazioni effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri rappresentano un elemento che, non essendo determinante, può soltanto essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario (sentenza del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI, detta «Forma di un sapone», Racc. pag. II-265, punti 60 e 61).

27 Alla luce di ciò, in considerazione del principio del carattere unitario del marchio comunitario, cui fa riferimento il secondo 'considerando' del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto giudicando che la registrazione precedente del vocabolo controverso in alcuni Stati membri della Comunità non anglofoni non inficiava la sua conclusione.

28 Parimenti, la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto per quanto riguarda la registrazione precedente del marchio in altri Stati anglofoni, ma esterni alla Comunità, poiché la registrazione dei marchi in tali Stati obbedisce a un sistema diverso da quello comunitario.

29 Ne discende che la commissione di ricorso ha giustamente confermato che, in base all'art. 7, n. 1, lett. c), il vocabolo Giroform non può costituire un marchio comunitario.

30 Come si evince dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, basta che sussista uno degli impedimenti ivi elencati perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario.

31 Di conseguenza, non occorre pronunciarsi sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

32 Ne discende che la domanda di annullamento deve essere respinta.

Sulla domanda di provvedimenti ingiuntivi a carico dell'UAMI

33 Conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia. Di conseguenza, non spetta al Tribunale l'adozione di provvedimenti ingiuntivi a carico dell'UAMI. Incombe a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della presente sentenza (sentenza BABY-DRY, citata, punto 53). Le presenti istanze sono pertanto irricevibili.

Sulle spese

34 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dal convenuto, conformemente a quanto da quest'ultimo richiesto.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

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

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2001.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

P. Mengozzi