SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

21 ottobre 2004 *

Nel procedimento C-64/02 P,

avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, proposto il 27 febbraio 2002,

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

ricorrente,

sostenuto da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle sig.re P. Ormond e C. Jackson, dai sigg. M. Bethell e M. Tappin, in qualità di agenti, assistiti dal sig. D. Alexander, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente in sede di impugnazione,

* Lingua processuale: il tedesco.

procedimento in cui l'altra parte è:

Erpo Möbelwerk GmbH, rappresentata dai sigg. S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, e H. von Rohr, Patentanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra sig. Múgica Arzamendi, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 5 maggio 2004,

viste le osservazioni presentate dalle parti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 giugno 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 dicembre 2001, causa T-138/00, Erpo Möbelwerk/UAMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (Racc. pag. II-3739; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha annullato la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 23 marzo 2000 (pratica R 392/1999-3) (in prosieguo: la «decisione controversa»), che ha respinto, in sostanza, il ricorso proposto dalla Erpo Möbelwerk GmbH (in prosieguo: la «Erpo») contro la decisione dell'esaminatore dell'UAMI volta a negare la registrazione del sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT quale marchio comunitario per varie classi di prodotti, inclusi in particolare i mobili.

Contesto normativo

2 Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1):

«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;

(...)

3. 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».

3 L'art. 12 del regolamento n. 40/94, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio comunitario», dispone:

«Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

(...)

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(...)

purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».

Fatti all'origine della controversia

4 Con lettera 23 aprile 1998, la Erpo ha chiesto all'UAMI la registrazione come marchio comunitario del sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT per prodotti rientranti nelle classi 8 (utensili azionati manualmente, articoli di coltelleria, forchette e cucchiai), 12 (veicoli terrestri e loro parti) e 20 (mobili di arredamento, in particolare mobili imbottiti, salotti, sedie, tavoli, mobili a scomparti, nonché mobili per ufficio) di cui all'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

5 Poiché, con decisione 4 giugno 1999, l'esaminatore dell'UAMI respingeva tale domanda di registrazione in quanto il sintagma designava una caratteristica dei prodotti in questione ed era privo di qualsiasi carattere distintivo, la Erpo presentava ricorso contro detta decisione.

6 Con la decisione controversa la terza commissione di ricorso dell'UAMI annullava la decisione dell'esaminatore nella parte in cui aveva respinto la domanda di

registrazione per i prodotti rientranti nella classe 8. La detta commissione respingeva il ricorso per il resto in quanto, sostanzialmente, il sintagma in questione non rispondeva ai requisiti di cui all'art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 40/94.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2000, la Erpo ha presentato un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa. Il Tribunale ha accolto il ricorso mediante la sentenza impugnata.

8 Il Tribunale ha statuito, ai punti 22-29 della sentenza impugnata, che il primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, era fondato poiché, anche a supporre che l'elemento «Bequemlichkeit» (che significa «comodità»), singolarmente considerato, designi una qualità dei prodotti in questione, capace di esercitare un influsso sul pubblico destinatario al momento della decisione d'acquisto, il sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, valutato in base a tutti gli elementi che lo compongono e letto nel suo insieme, non può ritenersi composto esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare la qualità dei prodotti di cui trattasi.

9 Il Tribunale ha poi esaminato il secondo motivo, riguardante la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

10 Il Tribunale ha statuito, ai punti 41 e 42 della sentenza impugnata, che anche tale motivo doveva essere accolto dal momento che, in sostanza, la commissione di ricorso aveva dedotto la mancanza di carattere distintivo dell'espressione in questione dal carattere descrittivo della medesima, laddove ai punti 22-29 della sentenza impugnata, relativi al primo motivo, risulta che la decisione controversa è inficiata da un errore di diritto per quanto riguarda tale aspetto.

11 Ai punti 43-46 della sentenza impugnata il Tribunale ha deciso che anche il secondo motivo era fondato viste le seguenti considerazioni:

«43 Inoltre, la commissione di ricorso, sempre al punto 30 della decisione impugnata, ha fatto riferimento anche al fatto che il sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT era caratterizzato dalla mancanza «di un elemento di immaginazione in più». D'altra parte, nel suo controricorso l'Ufficio ha sostenuto che, «per poter fungere da marchi, gli slogan devono essere dotati di un elemento supplementare (...) di originalità» e che, per quanto riguarda l'espressione in questione, tale originalità mancava.

44 A questo proposito, occorre ricordare come risulti dalla giurisprudenza del Tribunale che la mancanza di carattere distintivo non può risultare né dall'assenza di inventiva, né dalla mancanza di un'aggiunta di fantasia [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action), Racc. pag. II-379, punto 31, 31 gennaio 2001, causa T-136/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Comedy), Racc. pag. II-397, punto 31, e 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II-1259, punti 39 e 40]. Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno.

45 Posto che la commissione di ricorso, al punto 31 della decisione impugnata, ha fatto riferimento anche alla mancanza di un «campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa e, quindi, di risveglio dell'attenzione», occorre rilevare come tale elemento costituisca, in verità, soltanto una parafrasi della constatazione della commissione di ricorso relativa alla mancanza «di un elemento di immaginazione in più».

46 Orbene, una decisione di rigetto del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso fondata sull'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sarebbe stata giustificata soltanto nell'ipotesi in cui fosse stato dimostrato che la combinazione del solo sintagma "das Prinzip der ..." ("il principio della ...") con un vocabolo designante una caratteristica dei prodotti o servizi in questione viene comunemente utilizzata nelle comunicazioni commerciali, in particolare pubblicitarie. Orbene, è giocoforza rilevare come la decisione impugnata non contenga alcuna constatazione in tal senso e come l'Ufficio non abbia fatto valere, né nelle proprie memorie, né all'udienza, l'esistenza di un uso di tal genere».

12 Fondandosi su tali motivi, il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

13 Nella sua impugnazione l'UAMI chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— respingere il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 23 marzo 2000, pratica R 392/1999-3, e in subordine rinviare la causa al Tribunale perché dia seguito alla domanda;

— condannare la convenuta alle spese tanto del procedimento in primo grado quanto del giudizio di impugnazione.

14 La Erpo chiede che la Corte voglia:

— respingere il ricorso contro la pronuncia del Tribunale;

— confermare la sentenza impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese, incluse quelle rimborsabili nell'ambito dell'impugnazione.

15 Con ordinanza del presidente della Corte 9 settembre 2002, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni dell'UAMI.

Argomenti delle parti

16 Con il suo unico motivo l'UAMI sostiene che il Tribunale, avendo deciso al punto 46 della sentenza impugnata che la possibilità di negare la registrazione di un marchio adducendo una mancanza di carattere distintivo è limitata ai casi in cui sia provato che si tratta di un segno comunemente utilizzato nei settori commerciali interessati, ha violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

17 A tale riguardo l'UAMI rileva che la valutazione del carattere distintivo di un marchio deve prendere le mosse da un esame a priori della probabilità che il marchio consenta concretamente al pubblico destinatario di identificare i prodotti o servizi, per i quali è stata richiesta la sua registrazione, come provenienti da un'impresa anziché da un'altra o, comunque, come fabbricati o commercializzati sotto la completa responsabilità del titolare del marchio.

18 Non diversamente dai marchi di colore o dai marchi tridimensionali, ma a differenza dei marchi puramente denominativi o figurativi, per quanto riguarda i marchi costituiti da slogan, come quello del caso di specie, sarebbe richiesto che constino di un elemento di presentazione supplementare atto a conferire loro un carattere distintivo. Tale prescrizione troverebbe spiegazione nel fatto che si tratta di segni che, in genere, svolgono una funzione puramente pubblicitaria e non una funzione che consenta di identificare l'origine delle merci.

19 Inoltre, l'UAMI sostiene che la valutazione del carattere distintivo del marchio non deve tener conto di un eventuale uso di quest'ultimo sul mercato. Certamente, se si verifica che il segno in questione sia a priori idoneo a distinguere i prodotti o servizi di cui trattasi, ma che tale segno o espressioni dello stesso tipo siano abitualmente utilizzati dal pubblico destinatario, la domanda dovrebbe essere respinta sul fondamento dell'art. 7, n. 1, lett. b) e d), del regolamento n. 40/94. Tuttavia se, come

emergerebbe nel caso di specie, il segno in questione non è a priori idoneo a distinguere i prodotti o servizi di cui trattasi, la sua registrazione come marchio dovrebbe essere respinta sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. b), del suddetto regolamento senza che occorra fornire prove del fatto che sia oggetto di un uso abituale da parte del pubblico destinatario.

20 La Erpo afferma, al contrario, che il motivo formulato dall'UAMI con riferimento al punto 46 della sentenza impugnata è infondato. Dai punti 28 e 42 della sentenza impugnata risulterebbe il convincimento del Tribunale in merito al fatto che il carattere distintivo del marchio in questione deriva dalla combinazione del sintagma «Das Prinzip der ...» con l'elemento descrittivo «Bequemlichkeit». Il Tribunale non avrebbe per contro preteso la prova di un uso generale dell'intero sintagma in questione. Non avrebbe constatato che l'utilizzo del sintagma «Das Prinzip der ...» rafforza l'elemento descrittivo. Ne avrebbe concluso che la decisione controversa non includeva una motivazione oggettiva in merito al diniego di registrazione per mancanza di carattere distintivo.

21 La Erpo rileva inoltre che la registrazione in quanto marchio dello slogan di cui trattasi non comporta d'altronde la conseguenza di impedire a concorrenti di avvalersi di una combinazione dei vocaboli «Prinzip» (principio) e «Bequemlichkeit» (comodità). L'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 osterebbe in particolare a tale ipotesi. Quest'ultima disposizione sancirebbe una tutela della concorrenza sufficiente a che una prassi in senso liberale in sede di registrazione, che consenta, nel dubbio, la tutela del marchio richiesto, sembri giustificata.

22 La Erpo contesta peraltro che il carattere distintivo di un marchio costituito da uno slogan richieda la presenza di un elemento di presentazione supplementare considerata la funzione esclusivamente pubblicitaria di tale segno. Sarebbe infatti sancito sia dalla giurisprudenza del Tribunale sia dalla prassi dell'UAMI che la funzione pubblicitaria di uno slogan non ne esclude il carattere distintivo.

23 Il governo del Regno Unito sostiene che l'analisi del carattere distintivo effettuata nella sentenza impugnata è contraria alla giurisprudenza sia della Corte sia dello stesso Tribunale. Nella specie il Tribunale, in particolare, non avrebbe applicato correttamente il diritto comunitario che impone di tener conto della natura di un marchio al momento della valutazione del suo carattere distintivo. Il Tribunale avrebbe inoltre adottato un approccio scorretto per attestare tale carattere distintivo.

24 Come rileva il suddetto governo, dalla giurisprudenza emerge che, perché ricorra il requisito del carattere distintivo, un marchio deve identificare senza ambiguità l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione. Un segno non potrebbe garantire tale origine qualora, in base alle presunte aspettative del consumatore medio con riferimento alla categoria di prodotti e servizi di cui trattasi, tale persona possa nutrire un dubbio reale in merito alla suddetta origine.

25 È vero che, secondo tale governo, i principi giuridici da applicare per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo del marchio sono i medesimi con riguardo a tutte le categorie di marchio. Nondimeno il modo in cui tali principi sono applicati deve tener conto del contesto e segnatamente della natura del marchio in questione, come attesterebbe la giurisprudenza in materia di marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto [sentenze del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-119/00, Procter & Gamble/UAMI (Pasticca quadrata bianca macchiettata di giallo e di blu), Racc. pag. II-2761, punti 53-55, e 7 febbraio 2002, causa T-88/00, Mag Instrument/UAMI, Racc. pag. II-467, punti 33-35, e il paragrafo 12 delle conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Linde e a. (sentenza 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Racc. pag. I-3161)].

26 Il governo del Regno Unito sostiene che il marchio in oggetto nella presente causa sarebbe essenzialmente uno slogan pubblicitario mediante il quale si cerca di comunicare i principi sulla base dei quali sono stati fabbricati i prodotti in questione. Orbene, sarebbe meno probabile che un consumatore medio consideri uno slogan

pubblicitario, in particolare quando contiene un riferimento alle caratteristiche specifiche dei prodotti o servizi, come un segno atto a indicare la provenienza dei prodotti e a identificare esclusivamente l'impresa responsabile della sua produzione. Tuttavia, se tale slogan produce un'impressione incisiva in quanto è inusuale un suo uso effettuato in combinazione con i prodotti e servizi in questione, il consumatore medio potrebbe finire per considerarlo come in grado di identificare l'origine commerciale di tali prodotti e servizi al di là della sua funzione promozionale.

27 La commissione di ricorso dell'UAMI avrebbe tenuto conto a giusto titolo di tale considerazione. Peraltro, nella sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la natura del marchio nel valutarne il carattere distintivo o lo avrebbe fatto in modo insufficiente.

28 Il governo del Regno Unito rileva inoltre che il Tribunale, in quanto il punto 46 della sentenza impugnata implica che si sarebbe potuto procedere al diniego della registrazione del segno in questione, adducendo una mancanza di carattere distintivo, solo se il sintagma «Das Prinzip der ...» fosse comunemente utilizzato nell'ambito di comunicazioni commerciali e nella pubblicità, ha violato l'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

29 Il Tribunale avrebbe confuso le prescrizioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 con quelle della stessa norma, lett d). Infatti l'obbligo di dimostrare, al fine di negare la registrazione, che il marchio è divenuto consuetudinario nel commercio relativo ai prodotti e ai servizi di cui trattasi riguarderebbe esclusivamente quest'ultima disposizione e non le prime (sentenza 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punto 35). Le disposizioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 7, n. 1, del suddetto regolamento enuncerebbero un motivo indipendente per quanto riguarda il diniego di registrazione di un segno, nonostante l'evidente sovrapposizione dei loro rispettivi ambiti d'applicazione.

Giudizio della Corte

30 In via preliminare, si deve rilevare che l'unico motivo dell'UAMI, relativo al carattere distintivo del marchio e ad una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, riguarda in modo espresso solo il punto 46 della sentenza impugnata. Tuttavia tale punto è inestricabilmente connesso ai punti 43-45 immediatamente precedenti cosicché il motivo dell'UAMI dev'essere esaminato alla luce dell'intera motivazione illustrata in seno a tali punti. È d'altronde in tal senso che le parti, così come l'interveniente, hanno inteso l'oggetto dell'impugnazione dal momento che esse, nelle loro memorie, si soffermano sull'insieme dei punti 43-46 della sentenza impugnata.

31 Questi ultimi punti della sentenza impugnata menzionano i punti 30 e 31 della decisione controversa i quali richiedono che uno slogan 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 risveglio dell'attenzione» affinché non sia privo del minimo carattere distintivo che esige l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

32 Il Tribunale, ai punti 43-45 della sentenza impugnata, ha giustamente negato una siffatta prescrizione, essenzialmente in quanto agli slogan non vanno applicati criteri più restrittivi di quelli utilizzabili per altri tipi di segni.

33 Emerge infatti dalla giurisprudenza della Corte che, per valutare il suo carattere distintivo, si esige che qualsiasi marchio, a prescindere dalla sua categoria, sia idoneo a identificare il prodotto come proveniente da una determinata impresa, distinguendolo, quindi, dai prodotti di altre imprese [v., in tal senso, a proposito

dell'art. 3, n. 1, lett. b), della 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), disposizione identica all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sentenza Linde e a., cit., punti 42 e 47].

34 La Corte ha inoltre statuito che, 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. sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 38; cause riunite da C-468/01 P a C-472/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-5141, punto 36, e cause riunite C-473/01 P e C-474/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-5173, punto 36).

35 Non può essere escluso che la giurisprudenza menzionata al punto precedente della presente sentenza riguardi anche marchi denominativi costituiti da slogan pubblicitari come quello del caso di specie. Questo potrebbe essere il caso, in particolare, se nel valutare il carattere distintivo del marchio di cui trattasi fosse accertato che quest'ultimo svolge una funzione promozionale consistente, ad esempio, nel decantare la qualità del prodotto di cui trattasi e che l'importanza di tale funzione non è manifestamente secondaria rispetto alla sua pretesa funzione in quanto marchio, vale a dire quella di garantire l'origine del prodotto. Infatti, in una siffatta ipotesi, le autorità possono prendere in prendere in considerazione il fatto che non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base di siffatti slogan (v., in tal senso, sentenze Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 36).

36 Tuttavia, le difficoltà che alcune categorie di marchi come quelle costituite da slogan pubblicitari 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 necessità di stabilire criteri specifici che suppliscano o deroghino al criterio del carattere

distintivo, nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza, come rammentato ai punti 32-34 della presente sentenza. Il Tribunale ha quindi giustamente annullato la decisione controversa per il fatto di aver imposto un criterio diverso, più restrittivo per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo dei marchi costituiti da slogan pubblicitari.

37 Dopo aver a giusto titolo escluso, ai punti 43-45 della sentenza impugnata, il criterio accolto nella decisione controversa per la valutazione del carattere distintivo del marchio di cui trattasi, il Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata ha fatto ricorso a un altro criterio, ossia quello in base al quale un marchio è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 solo qualora sia dimostrato che il sintagma in questione viene comunemente utilizzato nelle comunicazioni commerciali, in particolare pubblicitarie, ipotesi di cui non sarebbe stata verificata l'esistenza nella decisione controversa.

38 È pur vero che, se è dimostrato che il sintagma in questione viene comunemente utilizzato nelle comunicazioni commerciali, in particolare pubblicitarie, come prevede l'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94, ne deriva che il suddetto segno non è idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e non soddisfa quindi la funzione essenziale di un marchio, a meno che l'uso che di tali segni o di tali indicazioni sia stato fatto abbia permesso a questi ultimi di acquisire un carattere distintivo idoneo ad essere riconosciuto in forza dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 [v., in tal senso, a proposto delle disposizioni identiche figuranti all'art. 3, nn. 1, lett. b) e d), e 3, della direttiva 89/104, sentenza Merz & Krell, cit., punto 37].

39 Tuttavia, i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato (v., segnatamente, sentenza Henkel/UAMI, cit., punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

40 Non si deve quindi limitare la portata dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ai soli marchi il cui impedimento alla registrazione rientra nell'art. 7, n. 1, lett. d), del suddetto regolamento in ragione del fatto che gli stessi vengono comunemente utilizzati nelle comunicazioni commerciali, in particolare pubblicitarie.

41 La Corte ha già statuito che la registrazione di un marchio composto 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 non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (v. sentenza Merz & Krell, cit., punto 40).

42 Inoltre, come risulta dalla giurisprudenza, dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 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, e, pertanto, è in grado di soddisfare la funzione essenziale del marchio (v., in tal senso, in particolare, sentenze Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 32 e giurisprudenza ivi citata, e, a proposito della disposizione identica figurante all'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, sentenze Merz & Krell, cit., punto 37, e Linde e a., cit., punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

43 Secondo la giurisprudenza, 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, delle aspettative dei settori interessati, costituiti dai consumatori medi dei detti prodotti o servizi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti (v., in particolare, sentenze Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 33 e la giurisprudenza citata).

44 Ne consegue che il carattere distintivo di un marchio composto 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, come quella in questione nella fattispecie, dev'essere valutato con riferimento ai principi rammentati ai punti 42 e 43 della presente sentenza [v., in tal senso, parimenti, per quanto riguarda marchi di tale natura, sentenze del Tribunale 5 dicembre 2002, causa T-130/01, Sykes Enterprises/UAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Racc. pag. II-5179, punto 20, e 3 luglio 2003, causa T-122/01, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY), Racc. pag. II-2235, punto 21].

45 A tale riguardo occorre d'altronde confutare l'argomento fatto valere dalla Erpo in base al quale l'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 sancirebbe una tutela della concorrenza sufficiente a che una prassi in senso liberale in sede di registrazione che consenta, nel dubbio, la tutela del marchio richiesto sembri giustificata. Tale argomento è stato infatti già respinto dalla Corte in quanto l'esame delle domande di registrazione non dev'essere minimo ma severo e completo, al fine di evitare l'indebita registrazione di marchi e di assicurarsi, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, che i marchi il cui uso potrebbe venir contestato validamente in sede giudiziaria non vengano registrati (v., in tal senso, sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punti 58 e 59).

46 Pertanto, nel decidere, al punto 46 della sentenza impugnata, che un marchio è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 solo qualora sia dimostrato che il sintagma in questione viene comunemente utilizzato nelle comunicazioni commerciali, in particolare pubblicitarie, ipotesi di cui non sarebbe stata verificata l'esistenza nella decisione controversa, il Tribunale ha applicato un criterio che non è quello stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

47 Ne consegue che, in merito a tale punto, il Tribunale ha violato la portata della suddetta norma.

48 Alla luce di tali circostanze, l'UAMI è legittimato a sostenere che la sentenza impugnata è inficiata da un errore di diritto per quanto riguarda tale aspetto.

49 Occorre tuttavia constatare che tale errore di diritto è inconferente ai fini della soluzione della controversia.

50 Infatti, come risulta dal punto 37 della presente sentenza, la decisione controversa è stata giustamente annullata, sulla base dei punti 43-45 della sentenza impugnata, in quanto il diniego di registrazione del marchio è stato pronunciato in applicazione dell'errato criterio, enunciato ai punti 30 e 31 di quest'ultima, per quanto riguarda il carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ossia la mancanza di un elemento di immaginazione in più o di un'aggiunta di fantasia.

51 Ne consegue che, malgrado l'errore di diritto constatato al punto 48 della presente sentenza, il dispositivo della sentenza impugnata permane giustificato.

52 Secondo una giurisprudenza costante, se la motivazione di una sentenza del Tribunale denota una violazione del diritto comunitario, ma il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto, l'impugnazione dev'essere respinta (v., segnatamente, sentenza 30 marzo 2000, causa C-265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. pag. I-2061, punto 121 e giurisprudenza ivi citata).

53 Di conseguenza, il motivo sollevato è inconferente e l'impugnazione dev'essere respinta.

Sulle spese

54 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118 di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Erpo ne ha fatto domanda, l'UAMI, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

55 Conformemente all'art. 69, n. 4, primo comma, del suddetto regolamento, il Regno Unito sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

Firme