SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

5 aprile 2001 *

Nella causa T-87/00,

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dall'avv. G. Kucsko, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, J.F. Crespo Carrillo e dalla sig.ra S. Laitinen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 31 gennaio 2000 (pratica R 316/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), che ha respinto la domanda di registrazione del vocabolo EASYBANK come marchio comunitario,

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

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 aprile 2000,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2000,

in seguito alla trattazione orale del 16 gennaio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti di causa

1 Il 3 ottobre 1996 la ricorrente presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»), a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di registrazione come marchio comunitario denominativo.

2 Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il vocabolo EASYBANK.

3 La registrazione veniva chiesta inizialmente per i servizi «Assicurazioni, affari finanziari e monetari, transazioni finanziarie, servizi bancari, affari immobiliari», rientranti nella classe 36 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

4 Con decisione 13 aprile 1999 l'esaminatore respingeva la domanda ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94.

5 In data 8 giugno 1999 la ricorrente presentava all'Ufficio un ricorso amministrativo contro la decisione dell'esaminatore, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.

6 Con lettera 10 agosto 1999 la ricorrente così limitava l'elenco dei servizi considerati dalla sua domanda di marchio comunitario: «servizi di una banca telematica, in particolare servizi bancari elettronici».

7 Il ricorso veniva respinto con decisione 31 gennaio 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In sostanza, la commissione di ricorso considerava che il vocabolo EASYBANK era descrittivo e privo di carattere distintivo, e ricadeva quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

8 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'Ufficio alle spese.

9 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce due motivi, relativi alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

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

Argomenti delle parti

11 La ricorrente ritiene che vi sia impedimento alla registrazione di un marchio solo se esiste un concreto imperativo di disponibilità del segno controverso per le merci per le quali è stata depositata la domanda di registrazione di detto marchio. Nella fattispecie nessun indizio concreto e sicuro consente di ritenere che il vocabolo EASYBANK sia usato o possa essere usato quale indicazione descrittiva.

12 La ricorrente sottolinea che l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 riguarda solo le indicazioni «esclusivamente» descrittive. Qualora non sia chiara, l'indicazione descrittiva non osta alla registrazione. Ora, il vocabolo EASYBANK è appunto caratterizzato dal fatto di non comportare alcuna indicazione concreta in merito alla natura delle prestazioni bancarie fornite. Si tratta di un termine

evocativo che suscita piacevoli associazioni d'idee, diverse da un soggetto all'altro: il fatto di disporre di prestazioni bancarie nelle vicinanze, di potersi recare in un istituto di credito i cui locali sono ben attrezzati, di poter effettuare operazioni per computer, o ancora di essere accolto da impiegati simpatici.

13 Si deve inoltre tenere conto della natura dei servizi di cui trattasi, nonché dell'attenzione dei consumatori nel settore interessato. Ora, nel campo dei servizi bancari il consumatore è molto attento: tiene particolarmente conto della denominazione dei marchi e distingue tra i diversi marchi, più di quanto non faccia in altri settori. Inoltre, è abituato al fatto che nel settore bancario vengano usati non denominazioni di fantasia, che denoterebbero anzi una mancanza di serietà, bensì termini tratti dal linguaggio comune.

14 La ricorrente dichiara, infine, di non voler ottenere un monopolio sui termini «easy» o «bank». In caso di registrazione del segno controverso come marchio comunitario, l'uso di questi due termini non sarà quindi vietato ad alcun istituto bancario.

15 All'argomento della ricorrente relativo alla mancanza di un concreto imperativo di disponibilità per il vocabolo EASYBANK l'Ufficio obietta che nella formulazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 nulla consente di configurare un simile imperativo come impedimento alla registrazione di un marchio, allo stesso titolo del suo carattere descrittivo e della sua mancanza di carattere distintivo.

16 L'Ufficio rammenta che sono esclusi dalla registrazione i segni «descrittivi», vale a dire che possono servire a descrivere i servizi considerati. Qualora si tratti, come nella fattispecie, di un neologismo, ci si deve riferire alla comprensione normale e spontanea che ne ha un individuo medio, senza ulteriori sforzi di riflessione. L'Ufficio sottolinea che l'esclusione dalla registrazione dei segni ritenuti descrittivi è dovuta alla loro inidoneità a garantire all'utente l'identità di origine dei servizi considerati e a distinguerli da quelli provenienti da altre imprese.

17 Se un marchio costituito esclusivamente da segni di natura descrittiva deve essere escluso dalla registrazione, il termine «esclusivamente» non va interpretato, secondo l'Ufficio, nel senso che il vocabolo che costituisce il marchio possa avere un solo significato; la maggior parte dei termini, infatti, ha diverse accezioni. In ogni caso l'Ufficio contesta l'analisi della ricorrente secondo cui il vocabolo EASYBANK può avere più significati.

18 Secondo l'Ufficio, il vocabolo EASYBANK, la cui rappresentazione è graficamente priva di originalità, non è nient'altro che una semplice combinazione, assolutamente banale e priva di ambiguità, di due comuni termini inglesi. È vero che il termine «easy» non designa abitualmente operazioni bancarie. Tuttavia, combinato con il termine «bank», esso forma un vocabolo esclusivamente ed immediatamente descrittivo dei servizi di cui trattasi, il quale indica istantaneamente che si tratta di servizi bancari elettronici facilmente accessibili.

19 L'Ufficio sostiene pertanto che il «consumatore bancario», proprio perché è particolarmente attento, percepirà il segno EASYBANK come un'indicazione perfettamente descrittiva della natura dei servizi offerti e non della loro origine commerciale.

Giudizio del Tribunale

20 Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, l'elemento determinante perché un segno che può essere riprodotto graficamente possa costituire un marchio comunitario consiste nella sua idoneità a distinguere i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

21 Ne consegue, in particolare, che gli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 possono essere valutati solo in

rapporto ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI, BABY-DRY, Racc. pag. II-2383, punti 20 e 21).

22 A termini 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 prestazione del servizio, o altre caratteristiche del (...) servizio».

23 Così, il legislatore ha voluto che — fatto salvo l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 — segni del genere siano, per la loro natura meramente descrittiva, ritenuti inadatti a distinguere i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa. Per contro, i segni o le indicazioni il cui significato va oltre il carattere esclusivamente descrittivo possono essere registrati quali marchi comunitari.

24 Nel caso di specie occorre ricordare che la commissione di ricorso constata, nella decisone impugnata, che il vocabolo EASYBANK è composto dai due termini «easy» e «bank», tratti dall'inglese corrente, e che è comprensibile a prima vista. Anche se tale parola composta è un neologismo, ciò non toglie, a parere della commissione di ricorso, che essa non è né insolita né sorprendente (punto 18). Infatti, il termine «easy» significherebbe segnatamente «facile, senza sforzo, disinvolto, comodo, tranquillo, spensierato, bonario» (punto 20) e il termine «bank» significherebbe segnatamente «banca, istituto di credito» (punto 21).

25 Secondo la commissione di ricorso, gli ambienti commerciali destinatari dei servizi per i quali viene chiesta la registrazione del marchio hanno nozioni di inglese, sono al corrente delle possibilità offerte dai moderni mezzi di comunicazione e si interessano ai servizi bancari, in particolare a quelli di una banca telematica, vale a dire a servizi bancari per telefono e via Internet. Essi

comprenderebbero quindi immediatamente e senza ulteriore esame il significato del marchio di cui trattasi, nel senso che i servizi offerti da una banca telematica sono facilmente e comodamente accessibili. Il termine «easy», quindi, segnalerebbe loro a prima vista la facilità e il piacere di effettuare in futuro operazioni bancarie da casa, dall'ufficio o tra due attività, in qualche modo senza essere obbligati a spostarsi per andare in banca durante l'orario di apertura (punti 22 e 23).

26 La commissione di ricorso ne conclude che l'informazione nettamente descrittiva trasmessa dal vocabolo di cui trattasi si impone immediatamente come un'indicazione della specie, della qualità e della destinazione dei servizi considerati (punti 25 e 27). Essa precisa anche che il carattere meramente descrittivo del vocabolo EASYBANK sussiste nella parte anglofona dell'Unione europea, di modo che l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 è applicabile (punto 22).

27 Considerando così il vocabolo EASYBANK esclusivamente descrittivo dei servizi di una banca telematica, la commissione di ricorso ha applicato erroneamente l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

28 Infatti, la parola «easy» è un termine elogiativo generale del linguaggio corrente. Esso suscita associazioni d'idee, comporta un elemento di valutazione soggettiva ed è privo di qualsiasi specificità. Combinato con «bank» e riferito più in particolare ad una banca telematica, il termine «easy» è destinato ad evocare nella potenziale clientela la piacevole impressione generale che la banca telematica considerata è accessibile senza alcuna difficoltà né alcuno sforzo.

29 Se è vero che la facilità di accesso così suggerita può ragionevolmente servire ai potenziali clienti solo per fruire dei servizi bancari offerti, ciò non toglie che tale suggerimento si applica esplicitamente solo all'istituto di credito in quanto tale. Non facendo alcun riferimento alle modalità di un concreto servizio o ad altri dettagli dello svolgimento delle operazioni bancarie, esso non designa né

obiettivamente né concretamente la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore o altre caratteristiche dei diversi servizi bancari che possono essere forniti.

30 Così, il vocabolo controverso non fornisce indicazioni né sul modo in cui, una volta realizzato l'accesso, saranno trattate le operazioni — che possono consistere, in particolare, in una domanda di fido, in un incasso di assegni, in un ordine di investimento in borsa, in una richiesta di partecipare ad un'emissione di azioni, ovvero ancora in un ordine di bonifico o di prelievo da un conto personale — né, segnatamente, sul risultato, positivo o negativo, per il potenziale cliente di una siffatta operazione telematica.

31 Sebbene la commissione di ricorso deduca il carattere descrittivo del vocabolo EASYBANK dal messaggio secondo cui nel loro complesso i servizi offerti da una banca telematica avrebbero in comune la caratteristica di essere più facilmente accessibili, grazie all'uso di strumenti elettronici, rispetto a quelli offerti da una banca normale, è tuttavia giocoforza constatare che il nesso esistente tra il significato del vocabolo EASYBANK, da un lato, e i servizi che possono essere forniti da una banca telematica, dall'altro, risulta troppo vago ed indeterminato per conferire a tale termine un carattere descrittivo rispetto a detti servizi. Così, il vocabolo controverso, di per sé, non consente ai potenziali clienti di identificare immediatamente e con precisione né i concreti servizi bancari che possono essere forniti, né, a fortiori, una o più delle caratteristiche di questi ultimi.

32 Ne consegue che il vocabolo EASYBANK non può in ogni caso essere considerato di carattere esclusivamente descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

33 Pertanto, il motivo deve essere accolto.

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

Argomenti delle parti

34 Secondo la ricorrente, il carattere distintivo di un segno è oggetto di una valutazione estensiva da parte delle commissioni di ricorso dell'Ufficio, in quanto un carattere distintivo molto ridotto è sufficiente. Per quanto concerne il marchio controverso, la ricorrente osserva come il vocabolo EASYBANK sia una combinazione originale di due parole che non è menzionata in alcun dizionario corrente. Tale originalità gli conferisce del pari il carattere distintivo.

35 L'Ufficio replica che il requisito del carattere distintivo del marchio serve ad identificare l'origine commerciale dei servizi per i quali viene chiesta la registrazione dello stesso. Ora, il vocabolo EASYBANK, senza alcun particolare elemento aggiuntivo, non consente di adempiere tale funzione. L'Ufficio ricorda, a tale proposito, di avere accettato di registrare un marchio figurativo di cui EASYBANK è l'elemento verbale.

Giudizio del Tribunale

36 A tenore dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo», carattere che deve essere valutato in rapporto ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno (v. supra, punto 21)

37 Nel caso di specie va constatato, innanzi tutto, che nella decisione impugnata la commissione di ricorso espone quanto segue (punto 27):

«Atteso che il marchio verbale EASYBANK è percepito dal pubblico interessato soltanto come un'indicazione della specie, della qualità e della destinazione dei servizi e non come un marchio che svolge una funzione di indicatore di origine, esso è parimenti privo del carattere distintivo necessario, quanto meno, in misura minima».

38 La commissione di ricorso ha quindi dedotto, in sostanza, l'incompatibilità del vocabolo controverso con l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dal fatto che esso era incompatibile con il medesimo articolo, n. 1, lett. c). Orbene, è già stato dichiarato che il vocabolo EASYBANK non ricadeva nell'ambito di applicazione di quest'ultima disposizione. Di conseguenza, il ragionamento sostanziale sviluppato dalla commissione di ricorso in relazione all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dev'essere disatteso, in quanto è basato sull'errore in precedenza constatato.

39 Nei limiti in cui, nella decisione impugnata (punti 27 e 18), la commissione di ricorso menziona ancora il fatto che il vocabolo EASYBANK, «quale combinazione di termini comuni e in mancanza di ulteriori elementi particolari che gli conferiscano carattere distintivo (...), è privo (...) di qualsiasi aggiunta di fantasia» e non è «né insolito né sorprendente», è sufficiente rilevare che la mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione del fatto che il segno controverso manca di aggiunta di fantasia o non ha un aspetto insolito o sorprendente.

40 Lungi dall'elevare questi ultimi termini a criteri per definire il carattere distintivo, l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 impone all'esaminatore ed, eventualmente, alla commissione di ricorso di verificare — nell'ambito di un esame a priori ed a prescindere da qualsiasi uso effettivo del segno ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 — se risulti escluso che il segno

controverso possa essere idoneo a distinguere, agli occhi del pubblico cui è destinato, i prodotti o i servizi considerati da quelli di diversa provenienza, quando detto pubblico sarà chiamato a operare la propria scelta nel commercio.

41 Orbene, nella fattispecie la commissione di ricorso si è astenuta dal procedere a tale esame.

42 Pertanto, anche il motivo deve essere accolto.

43 Da quanto precede risulta che la decisione impugnata deve essere annullata.

Sulle spese

44 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

45 Alla luce delle conclusioni della ricorrente, l'Ufficio, essendo rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione 31 gennaio 2000 (pratica R 316/1999-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è annullata.**

2) **Il convenuto sopporterà le spese.**

Meij Potocki Pirrung

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 aprile 2001.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A.W.H. Meij