SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

29 settembre 2009 *

Nella causa T-139/08,

The Smiley Company SPRL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. A. Deutsch,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 7 febbraio 2008 (R 958/2007-4), concernente la registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio figurativo raffigurante la metà di un sorriso di smiley,

* Lingua processuale: l'inglese.

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

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 aprile 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2008,

visto il quesito scritto posto dal Tribunale alle parti,

viste le osservazioni depositate dalle parti presso la cancelleria del Tribunale l'8, il 15 e il 30 aprile 2009,

vista l'ordinanza 4 giugno 2009 che autorizza una sostituzione di parti,

in seguito all'udienza del 10 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 In data 14 aprile 2006, il sig. Franklin Loufrani ha ottenuto una registrazione internazionale che designa la Comunità europea per il marchio figurativo qui di seguito riprodotto (in prosieguo: il «marchio di cui trattasi»):



2 In data 14 settembre 2006 l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ha ricevuto la notificazione della registrazione internazionale del marchio di cui trattasi.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la protezione di tale marchio nella Comunità rientrano nelle classi 14, 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

— classe 14: «Metalli preziosi e loro leghe diverse da quelle per uso dentale, gioielleria, bigiotteria, pietre preziose, orologeria e strumenti per la cronometria, argenteria (vasellame), oggetti d'arte in metalli preziosi, scatole, astucci e cofanetti in metalli preziosi, braccialetti (gioielleria), spille (gioielleria), quadranti solari, portacenere per fumatori (in metalli preziosi), catene (gioielleria), ornamenti per cappelli (in metalli preziosi), cronografi (orologi), cronometri, portachiavi di fantasia, collane (gioielleria), fermacravatta, recipienti per la casa e la cucina, utensili da cucina e per la casa in metalli preziosi, spille (gioielleria), orologi, insegne in metalli preziosi, bottoni per polsini, medaglie, portamonete in metalli preziosi, orologi da polso, braccialetti per orologi, oreficeria (ad eccezione della coltelleria, delle forchette e dei cucchiai), parure (gioielleria), orologi a pendolo (orologeria), portatovaglioli in metalli preziosi, sveglie, servizi (vasellame) in metalli preziosi, urne in metalli preziosi, vasi sacri in metalli preziosi»;

— classe 18: «Bauli e valigie, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria, collari e guinzagli per animali, scatole in cuoio o in cartone-cuoio, borse, bastoni trasformabili in sedile, cartelle, portacarte (portafogli), scatole per cappelli in cuoio, buste per chiavi (pelletteria), bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti "vanity cases", portadocumenti, cartelle per scolari, reti per la spesa, indumenti per animali, valigette, portamonete (non in metalli preziosi), ombrelli, portafogli, borse a tracolla per portare i bambini, zaini, borsette, borse da spiaggia, sacchi da viaggio, sacchi (buste, borsette) per l'imballaggio (in cuoio), custodie per vestiti (per il viaggio), cartelle (pelletteria), borse da viaggio (pelletteria)»;

— classe 25: «Indumenti (abbigliamento), scarpe (ad eccezione delle scarpe ortopediche), costumi da bagno, accappatoi da bagno, bavaglini non di carta, berrette, maglieria, stivali, bretelle, pantaloni, berretti, cinture (abbigliamento), cappelli, scarpe da sport, costumi in maschera, pannolini a mutanda, copriorecchie

(abbigliamento), cravatte, sciarpe, foulards, guanti (abbigliamento), corredino da neonato, pantofole, suole, biancheria personale, grembiuli (indumenti), indumenti sportivi».

4 In data 1º febbraio 2007 l'UAMI ha notificato un rifiuto provvisorio ex officio di protezione del marchio di cui trattasi nella Comunità, conformemente all'art. 5 del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (GU 2003, L 296, pag. 22), e alla regola 113 del 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), come modificato, per tutti i prodotti contemplati dalla registrazione internazionale che designa la Comunità. Il motivo dedotto era l'assenza di carattere distintivo del marchio di cui trattasi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

5 Con decisione 23 aprile 2007, non avendo ricevuto risposta a tale notifica nel termine concesso, l'esaminatore ha rifiutato la protezione del marchio di cui trattasi nella Comunità per tutti i prodotti contemplati dalla registrazione internazionale che designa la Comunità, sulla base del rilievo che il marchio di cui trattasi era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

6 Il 22 giugno 2007 il sig. Loufrani ha proposto un ricorso presso l'UAMI avverso la suddetta decisione, in forza degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009).

7 Con decisione 7 febbraio 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto che i prodotti per i quali era richiesta la protezione fossero prodotti di consumo corrente, che il pubblico di riferimento fosse il grande pubblico nella Comunità e che, tenuto conto che si trattava di «prodotti di gioielleria, di pelletteria, di abbigliamento e simili», esso manifesti un grado di attenzione relativamente elevato all'atto della loro scelta. Per

quanto attiene al marchio di cui trattasi, da un lato, la commissione di ricorso ha confermato la valutazione dell'esaminatore secondo cui si tratterebbe di un motivo molto semplice e banale, avente una funzione esclusivamente decorativa e che non sarebbe ricordato dal pubblico di riferimento come segno distintivo. Dall'altro, essa ha escluso, considerandoli inconferenti, gli esempi di marchi registrati fatti valere a sostegno del ricorso. Alla luce di tali elementi, essa ha constatato che il marchio di cui trattasi era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e che, di conseguenza, la protezione dello stesso nella Comunità doveva essere rifiutata.

8 In seguito al trasferimento della registrazione internazionale del marchio di cui trattasi, la ricorrente, The Smiley Company SPRL, è stata ammessa a subentrare al sig. Loufrani nell'ambito del presente procedimento.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

10 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

11 La ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Essa fa valere, in sostanza, che il pubblico di riferimento è composto da consumatori medi, alcuni dei quali manifesterebbero un grado di attenzione particolarmente elevato, quanto meno nei confronti di una parte dei prodotti in questione, e che esso abitualmente percepisce come indicazione d'origine numerosi segni simili al marchio di cui trattasi. Inoltre, quest'ultimo sarebbe già utilizzato come indicazione dell'origine commerciale di alcuni prodotti e avrebbe caratteristiche sufficientemente specifiche per essere considerato come avente il carattere distintivo minimo necessario per la sua protezione nella Comunità.

12 L'UAMI contesta l'argomento della ricorrente.

13 A norma dell'art. 146, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 151, n. 1, del regolamento n. 207/2009), la registrazione internazionale che designa la Comunità ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 4, del protocollo di Madrid. L'art. 149, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 154, n. 1, del regolamento n. 207/2009) dispone che

le registrazioni internazionali che designano la Comunità sono soggette all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio comunitario.

14 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Secondo costante giurisprudenza, i marchi di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 37, e 5 maggio 2009, causa T-449/07,-Rotter/UAMI (Forma di un assemblaggio di salsicce), Racc. pag. II-1071, punto 18].

15 Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per cui è chiesta la registrazione ovvero la protezione del marchio e, dall'altro, della percezione del pubblico di riferimento, costituito dal consumatore medio dei detti prodotti o servizi [sentenza del Tribunale 7 febbraio 2002, causa T-88/00, Mag Instrument/UAMI (Forma di lampade tascabili), Racc. pag. II-467, punto 30, e sentenza Forma di un assemblaggio di salsicce, cit. supra al punto 14, punto 19].

16 Tuttavia, è sufficiente un carattere distintivo minimo affinché non trovi applicazione l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [sentenze del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-337/99, Henkel/UAMI (Pasticca rotonda rossa e bianca), Racc. pag. II-2597, punto 44, e 20 maggio 2009, cause riunite T-405/07 e T-406/07, CFCMCEE/UAMI (P@YWEB CARD e PAYWEB CARD), Racc. pag. II-1441, punto 57].

17 Nel caso di specie, la protezione nella Comunità del marchio di cui trattasi è stata rifiutata per tutti i prodotti per i quali la stessa era stata richiesta. Si tratta, in sostanza, di metalli preziosi, di prodotti in metalli preziosi, di prodotti di gioielleria e di orologeria, rientranti tutti nella classe 14, di prodotti di valigeria e di pelletteria rientranti nella classe 18 e di abbigliamento e di accessori per l'abbigliamento rientranti nella classe 25. Dal momento che tali prodotti erano essenzialmente destinati al grande pubblico, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che il pubblico di riferimento fosse il grande pubblico nella Comunità. Ciò non è del resto contestato dalla ricorrente.

18 Tuttavia, la percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento è influenzata dal livello di attenzione del consumatore medio, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi in questione [sentenze del Tribunale Pasticca rotonda rossa e bianca, cit. supra al punto 16, punto 48, e 12 settembre 2007, causa T-358/04, Neumann/UAMI (Forma di testa di microfono), Racc. pag. II-3329, punto 40].

19 Nel caso di specie, anche se la scelta dei prodotti in questione da parte del pubblico di riferimento può essere oggetto di attenzione relativamente elevata, come rilevato dalla commissione di ricorso, non si può però ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che il pubblico di riferimento manifesti, neppure nei confronti di una parte dei prodotti in questione, un grado di attenzione particolarmente elevato. Infatti, sebbene tali prodotti possano effettivamente essere considerati rientranti nel settore della moda in senso ampio e si possa supporre che il consumatore medio presti una certa attenzione al suo aspetto, e sia quindi in grado di valutare lo stile, la qualità, la rifinitura e il prezzo di tali prodotti al momento dell'acquisto, non si evince dalla descrizione dei prodotti in questione che si tratti di prodotti di lusso o di prodotti talmente sofisticati o costosi da rendere il pubblico di riferimento particolarmente attento nei loro confronti.

20 Occorre dunque valutare il carattere distintivo del marchio di cui trattasi per tutti i prodotti per i quali è stata richiesta la protezione di tale marchio tenendo conto delle presunte aspettative di un consumatore medio che non dimostra un livello di attenzione particolarmente elevato.

21 Il marchio di cui trattasi è costituito da una linea curva e ascendente, simile a un quarto di cerchio, sotto la quale compare, al centro, un piccolo tratto verticale e che termina, nella sua estremità destra, con una seconda linea corta, quasi perpendicolare alla prima. L'intersezione delle due linee principali definisce una forma leggermente triangolare. Tali differenti elementi formano un tutto inscindibile.

22 In udienza, la ricorrente ha affermato che il piccolo tratto verticale presente al di sotto della curva ascendente del marchio di cui trattasi non faceva parte di quest'ultimo, ma era dovuto alla scarsa qualità della stampa, e il Tribunale ne ha preso atto. L'UAMI ha tuttavia eccepito l'irricevibilità di tale argomento sulla base del rilievo che esso modificherebbe l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, in violazione dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, della qual cosa il Tribunale ha parimenti preso atto.

23 Dal fascicolo del procedimento dinanzi all'UAMI risulta che l'esaminatore ha descritto il marchio di cui trattasi come «una linea nera ascendente che termina, in alto a destra, con un tratto corto e perpendicolare alla stessa linea» e che, nella sua memoria scritta contenente i motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, il sig. Loufrani ha indicato che «[anda]va richiamata l'attenzione sul piccolo tratto verticale posto al di sotto della curva (…), elemento a cui l'esaminatore non fa riferimento». Pertanto, è solo su espressa richiesta del sig. Loufrani che la commissione di ricorso ha ritenuto che tale piccolo tratto facesse parte del marchio di cui trattasi.

24 Ebbene, secondo la giurisprudenza, risulta dall'art. 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65 del regolamento n. 207/2009) e dall'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura che il ricorrente non ha il potere di modificare dinanzi al Tribunale i termini della controversia quali risultano dalle pretese e allegazioni dedotte dinanzi all'UAMI. Di conseguenza, un argomento addotto per la prima volta nell'udienza dinanzi al Tribunale e avente tale effetto deve essere respinto in quanto irricevibile (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 aprile 2007, causa C-412/05 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-3569, punti 43-45 e giurisprudenza ivi citata).

25 Nel caso di specie, l'argomento dedotto dalla ricorrente in udienza ha l'effetto di modificare il marchio per il quale essa chiede la protezione nella Comunità e in merito al quale si è pronunciata la commissione di ricorso. Come sostenuto dall'UAMI, tale argomento modifica l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, quale risultava dalle pretese fatte valere dalla ricorrente dinanzi all'UAMI. Pertanto, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile e il piccolo tratto verticale deve essere considerato come facente parte del marchio di cui trattasi.

26 Per quanto attiene al carattere distintivo di tale marchio, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, un segno caratterizzato da eccessiva semplicità e costituito da una figura geometrica di base, quale ad esempio un cerchio, una linea, un rettangolo, ovvero un comune pentagono, non può, in quanto tale, trasmettere un messaggio che possa essere ricordato dai consumatori, cosicché questi ultimi non lo considereranno come un marchio, a meno che esso non abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso [sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T-304/05, Cain Cellars/UAMI (Rappresentazione di un pentagono), punto 22].

27 Ciò detto, l'accertamento del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non è subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d'immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare del marchio. È sufficiente che il marchio consenta al pubblico di riferimento di identificare l'origine dei prodotti o dei servizi contraddistinti dallo stesso e di distinguerli da quelli di altre imprese [sentenza della Corte 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punto 41, e sentenza del Tribunale 29 aprile 2009, causa T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen/UAMI (α), Racc. pag. II-861, punto 43].

28 Nel caso di specie è pacifico che il marchio di cui trattasi non rappresenta una figura geometrica. Tuttavia, le parti sono in disaccordo sul grado di semplicità e, quindi, sul carattere distintivo di tale marchio, avendo la ricorrente dedotto, in sostanza, che il marchio di cui trattasi consiste in una «combinazione abbastanza complessa di due linee (…) che assomiglia un po' alla lettera "t"» e che quindi esso sarebbe distintivo.

29 A tal riguardo, in primo luogo, va rilevato che, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha ignorato il tratto presente all'estremità destra della curva e il fatto che esso consentirebbe al marchio di cui trattasi di dare un'impressione diversa da quella di una semplice linea curva. Emerge dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso ha innanzitutto implicitamente fatto propria la descrizione del marchio di cui trattasi effettuata dall'esaminatore, richiamata supra al punto 23, che essa l'ha successivamente completata, conformemente alle precisazioni contenute nei motivi del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, rilevando l'esistenza del «piccolo tratto presente al centro della curva, verso il basso», e che essa infine ha constatato che detto piccolo tratto non modificava la percezione del marchio di cui trattasi come «motivo molto semplice, banale, avente una funzione esclusivamente decorativa e non di indicazione dell'origine commerciale dei prodotti».

30 In secondo luogo, la ricorrente ha certamente ragione nel sostenere che il fatto che un marchio svolga una funzione decorativa ovvero ornamentale è ininfluente ai fini della valutazione del suo carattere distintivo. Tuttavia, un segno che soddisfi funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, soltanto se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, al fine di consentire al pubblico di riferimento di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale [sentenze del Tribunale 5 dicembre 2002, causa T-130/01, Sykes Enterprises/UAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Racc. pag. II-5179, punto 20, e 15 settembre 2005, causa T-320/03, Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY), Racc. pag. II-3411, punto 66]. È pertanto necessario che tale segno, pur essendo decorativo, abbia un minimo di carattere distintivo.

31 Ebbene, il marchio di cui trattasi non presenta alcun aspetto facilmente e immediatamente memorizzabile dal pubblico di riferimento, pur relativamente attento, che permetta di comprenderlo immediatamente come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti in questione. Come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, esso sarà percepito unicamente come elemento decorativo, tanto che si tratti dei prodotti rientranti nella classe 14 che di quelli rientranti nelle classi 18 e 25. Pertanto, il marchio di cui trattasi non permetterà di differenziare nessuno dei prodotti in questione dai prodotti concorrenti.

32 Il fatto che il pubblico di riferimento sia abituato a percepire segni figurativi semplici a strisce o a righe come marchi o che numerosi produttori abbiano registrato tali marchi per designare prodotti rientranti nella classe 25 non consente di rimettere in discussione tale constatazione.

33 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha affermato che il pubblico di riferimento (segnatamente i consumatori dei prodotti rientranti nella classe 25) non percepiva abitualmente segni a strisce semplici come segni distintivi. Essa non ha neppure affermato che i consumatori non prestavano attenzione a tali segni a strisce per differenziare i prodotti. Emerge dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso si è limitata a osservare che gli esempi prodotti dinanzi ad essa non erano convincenti, dal momento che si trattava di marchi differenti e più complessi rispetto al marchio di cui trattasi'.

34 Tale posizione della commissione di ricorso è condivisibile. In primo luogo, nel caso di specie si tratta di determinare se il marchio in oggetto, di per sé, sia idoneo ad essere percepito, dal pubblico di riferimento, come un'indicazione che gli permette di identificare l'origine commerciale dei prodotti in questione, senza possibilità di confusione con quelli che hanno un'altra provenienza. Quindi, il semplice fatto che altri marchi, ancorché altrettanto semplici, siano stati considerati dotati di tale capacità e, quindi, non privi di qualsiasi carattere distintivo, non è decisivo per determinare se il marchio di cui trattasi possieda parimenti il carattere distintivo minimo necessario per poter essere protetto nella Comunità.

35 In secondo luogo, supponendo che l'argomento della ricorrente sia interamente ricevibile, dal momento che alcuni marchi sono stati fatti valere per la prima volta dinanzi al Tribunale, si deve ammettere che i numerosi marchi ai quali la ricorrente rinvia sono semplici. Tuttavia, essi sono tutti composti non soltanto da semplici linee o da tratti, come il marchio in esame, ma da forme identificabili e aventi una superficie determinata (piena ovvero costituita da contorni), come strisce, parallelepipedi, virgole, lettere stilizzate, ovvero da combinazioni di tali forme. La commissione di ricorso ha quindi giustamente rilevato che i marchi fatti valere dinanzi ad essa rappresentavano disegni che producevano un'impressione complessiva di superficie. Ciò non si verifica nel caso del marchio di cui trattasi. Pertanto, l'affermazione della ricorrente secondo cui i marchi ai quali essa rinvia presentano le stesse caratteristiche del marchio in oggetto,

ovvero secondo cui quest'ultimo presenta la stessa complessità dei marchi che essa fa valere, non può essere accolta. Ne deriva che il fatto che il consumatore di alcuni prodotti rientranti nella classe 25 sia abituato a percepire tali forme o tali combinazioni di forme quali indicazione dell'origine commerciale di tali prodotti è inconferente nel caso di specie.

36 In terzo luogo, il carattere distintivo minimo richiesto ai fini della registrazione o della protezione nella Comunità deve essere valutato in ciascun caso tenuto conto delle circostanze della fattispecie. Infatti, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 40/94, relativamente alla registrazione ovvero alla tutela di un segno come marchio comunitario, rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente in base a tale regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime (sentenze della Corte 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I-7975, punto 47, e Alcon/UAMI, cit. supra al punto 24, punto 65). Di conseguenza, il fatto che segni semplici a strisce o a righe siano stati registrati come marchi comunitari dall'UAMI non è rilevante per valutare se un marchio sia o meno privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

37 Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che il marchio di cui trattasi sia un motivo molto semplice e banale avente una funzione esclusivamente decorativa e che esso non sia percepito quale indicazione dell'origine commerciale dei prodotti in questione.

38 L'argomento relativo al fatto che il marchio di cui trattasi sarebbe già utilizzato quale indicazione di un'origine commerciale non può rimettere in discussione tale conclusione. L'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 prescrive di esaminare il carattere distintivo di un marchio a prescindere da qualsiasi uso effettivo ai sensi dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009) [sentenze del Tribunale 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II-1259, punto 40, e 23 novembre 2004, causa T-360/03, Frischpack/UAMI (Forma di una scatola di formaggio), Racc. pag. II-4097, punto 29]. Inoltre, il ricorso con cui viene adito il Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso. Infatti, l'ammissione di tali prove è contraria all'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, secondo il quale le memorie

delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso [sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandre), Racc. pag. II-701, punto 18, e sentenza α, cit. supra al punto 27, punto 9]. Ebbene, come risulta dal fascicolo del procedimento dinanzi all'UAMI, la produzione delle fotografie da parte della ricorrente a sostegno di tale argomento è avvenuta per la prima volta dinanzi al Tribunale e la ricorrente non ha fatto valere dinanzi all'UAMI che il marchio di cui trattasi avrebbe acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Pertanto, tale argomento e le prove prodotte a suo sostegno devono essere dichiarati irricevibili.

39 Infine, l'argomento secondo cui il marchio di cui trattasi sarebbe identificato dal pubblico di riferimento con una «mezza bocca di uno smiley», smiley che a sua volta è registrato come marchio comunitario n. 517383, e che per questo esso sarebbe distintivo, anche ammesso che tale argomento, formulato per la prima volta dinanzi al Tribunale, sia ricevibile, non può essere accolto. Come indicato dall'UAMI, un simile approccio implicherebbe che qualsiasi estrapolazione di un marchio registrato, e, pertanto, qualsiasi estrapolazione di un marchio distintivo, è, per ciò solo, parimenti distintiva ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Ciò non è ammissibile. Infatti, la valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi di tale disposizione si fonda sulla capacità di tale marchio di individuare i prodotti o i servizi del richiedente sul mercato, rispetto ai prodotti o ai servizi del medesimo tipo offerti dai concorrenti [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punto 30]. Il fatto che il marchio di cui trattasi consista in una parte di un marchio già registrato non è pertinente a tal riguardo.

40 In ogni caso, se è vero che, confrontando i marchi fianco a fianco, è possibile constatare che il marchio di cui trattasi assomiglia alla metà della bocca che figura nel marchio comunitario n. 517 383, si deve tuttavia ricordare che il consumatore medio deve fare affidamento sull'immagine imperfetta del marchio che ha conservato nella memoria [sentenze del Tribunale 25 settembre 2002, causa T-316/00, Viking-Umwelttechnik/UAMI (Giustapposizione del verde e del grigio), Racc. pag. II-3715, punto 28, e 12 novembre 2008, causa T-400/07, GretagMacbeth/UAMI (Combinazione di 24 quadrati colorati), punto 47]. Inoltre, il riconoscimento da parte del pubblico di riferimento, nel marchio di cui trattasi, di una parte del marchio comunitario n. 517383 presuppone la conoscenza di quest'ultimo da parte del pubblico di riferimento, la quale non è stata dimostrata dalla ricorrente. Si è pertanto ritenuto che, nel percepire il

marchio di cui trattasi, il pubblico di riferimento non lo identificherà come una mezza bocca di uno smiley, o come la metà del sorriso che appare nel marchio comunitario n. 517383. A tal riguardo, è parimenti giocoforza constatare, come osservato dall'UAMI, che il piccolo tratto verticale presente sotto la curva principale del marchio di cui trattasi non compare sulla bocca che figura nel marchio comunitario n. 517383. La possibile associazione del marchio di cui trattasi con il marchio fatto valere dalla ricorrente non è pertanto accertata.

41 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la commissione di ricorso non ha commesso un errore laddove ha ritenuto che il marchio di cui trattasi fosse sprovvisto del carattere distintivo minimo richiesto per eludere l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e che la sua protezione nella Comunità dovesse conseguentemente essere rifiutata. Pertanto, il motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, deve essere respinto in quanto infondato, come pure il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

42 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, incluse quelle connesse alla sua sostituzione del sig. Lofrani quale parte ricorrente, conformemente alle conclusioni dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) The Smiley Company SPRL è condannata alle spese, incluse quelle connesse alla sua sostituzione del sig. Franklin Loufrani.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 settembre 2009.

Firme