SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
27 febbraio 2002 *

Nella causa T-106/00,

Streamserve Inc., con sede in Raleigh, Carolina del Nord (Stati Uniti d'America), rappresentata dall'avv. M. Nedstrand,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. di Carlo e G. Humphreys, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 febbraio 2000 (procedimento R 423/1999-2), relativa alla registrazione del vocabolo STREAMSERVE come marchio comunitario,

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

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

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2000,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 agosto 2000,

vista la replica depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2000,

vista la controreplica depositata nella cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2001,

in seguito alla trattazione orale del 20 giugno 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1 Il 22 agosto 1997 la Intelligent Document System Scandinavia AB presentava una domanda di marchio denominativo comunitario 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.

2 Il marchio di cui si chiedeva la registrazione era il vocabolo STREAMSERVE.

3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 9 e 16 dell'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, e corrispondono, per ciascuna delle due classi, alla seguente descrizione:

classe 9: «Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; attrezzature per l'elaborazione dati, compresi computer, memorie per computer, schermi video, tastiere, processori, stampanti e scanner; programmi per computer memorizzati su nastri, dischi, dischetti ed altri mezzi leggibili da una macchina»;

classe 16: «Programmi per computer catalogati, manuali; giornali e pubblicazioni, materiale per l'istruzione e l'insegnamento».

4 Il trasferimento della domanda di marchio comunitario a favore della ricorrente veniva annotato il 18 febbraio 1999 nel fascicolo relativo alla domanda, ai sensi degli artt. 17 e 24 del regolamento n. 40/94, nonché della regola 31, n. 8, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

5 Con decisione del 21 maggio 1999 l'esaminatore respingeva la domanda sulla base dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, in quanto il vocabolo STREAMSERVE era descrittivo dei prodotti e dei servizi interessati e privo di qualsiasi carattere distintivo.

6 Il 20 luglio 1999 la ricorrente presentava all'Ufficio, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso parziale contro la decisione dell'esaminatore, nei limiti in cui quest'ultimo aveva respinto la domanda di registrazione per i prodotti diversi dai «giornali» e dal «materiale per l'istruzione e l'insegnamento».

7 Il 1° ottobre 1999 il ricorso veniva sottoposto all'esaminatore per revisione pregiudiziale ai sensi dell'art. 60 del regolamento n. 40/94.

8 Successivamente, il ricorso veniva deferito alla seconda commissione di ricorso.

9 Con decisione 28 febbraio 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la commissione di ricorso respingeva il ricorso.

10 In sostanza, la commissione di ricorso considerava che l'esaminatore avesse applicato in maniera del tutto corretta l'art. 7, n. 1, lett. b), e c), del regolamento n. 40/94 riguardo ai prodotti in relazione ai quali era stato proposto il ricorso.

Conclusioni delle parti

11 All'udienza, alla quale la parte ricorrente non era presente, l'Ufficio ha rilevato che il vocabolo STREAMSERVE è effettivamente utilizzato in quanto tale.

12 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— rinviare l'istanza all'esaminatore;

— condannare l'Ufficio alle spese.

13 Nella replica, la ricorrente conclude, in subordine, che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata per quanto riguarda i prodotti diversi dagli «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini» e rinviare l'istanza all'esaminatore.

14 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità della domanda relativa al rinvio dell'istanza all'esaminatore

Argomenti delle parti

15 L'Ufficio considera tale domanda irricevibile. Esso precisa che, ai sensi dell'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale è competente unicamente ad annullare ed a riformare le decisioni della commissione di ricorso, e che spetta all'Ufficio stesso, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale. Esso ritiene che, poiché la decisione impugnata è stata emanata da una commissione di ricorso, quest'ultima sia competente, in seno all'Ufficio, a dare

esecuzione alla sentenza del Tribunale. Di conseguenza, secondo l'Ufficio, il Tribunale usurperebbe le prerogative della commissione qualora disponesse il rinvio dell'istanza all'esaminatore.

16 La ricorrente non espone alcun argomento specifico al riguardo.

Giudizio del Tribunale

17 Occorre innanzi tutto ricordare che, ai sensi dell'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata e che, ai sensi dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale.

18 Come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale, dall'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 discende che non spetta al Tribunale emettere provvedimenti ingiuntivi nei confronti dell'Ufficio [sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33]. Ora, rinviando l'istanza all'esaminatore, il Tribunale non impone all'Ufficio un obbligo di fare o di non fare e, pertanto, non emette un'ingiunzione nei suoi confronti. Ne consegue che la domanda relativa al rinvio dell'istanza all'esaminatore non è irricevibile alla luce dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94.

19 Per di più, il rinvio dell'istanza all'esaminatore può essere disposto dalla commissione di ricorso, in virtù dell'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94, e rientra quindi tra i provvedimenti che il Tribunale può ordinare in base al suo potere di riforma sancito dall'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94.

20 Da quanto precede consegue che la domanda relativa al rinvio dell'istanza all'esaminatore è ricevibile.

Nel merito

21 La ricorrente deduce tre motivi, relativi alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nonché del principio di non discriminazione.

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

Argomenti delle parti

22 La ricorrente sostiene che il rifiuto, a norma dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, di procedere alla registrazione di un segno come marchio comunitario si giustifica solo qualora il contenuto descrittivo del segno sia immediatamente, chiaramente e inequivocabilmente evidente per i prodotti o servizi oggetto della domanda. Infatti, secondo la ricorrente, l'esperienza dimostra che i consumatori non percepiscono i significati a carattere descrittivo racchiusi in un marchio. Essa afferma che, di conseguenza, non devono essere esclusi dalla registrazione segni verbali i cui significati descrittivi si rivelino soltanto in seguito ad un processo di deduzioni logiche.

23 A parere della ricorrente, nel caso di specie, i due termini «stream» e «serve» non sembrano poter trasmettere, in via immediata e diretta, i significati astratti che, a parere della commissione di ricorso, essi assumono nel settore informatico.

24 La ricorrente asserisce che, in particolare, la commissione di ricorso non ha dimostrato che il termine «serve» costituisca un'abbreviazione del termine tecnico «server» (unità centrale). Richiamando la decisione della terza commissione di ricorso nel procedimento R 26/1998-3, NETMEETING, la ricorrente sostiene che si deve tener conto, entro certi limiti, dei significati più generali del termine «serve», come «to be a servant of somebody» (servire qualcuno), «work for somebody» (lavorare per qualcuno), «supply with goods and services» (fornire beni e servizi), «be satisfactory for a need or purpose» (soddisfare un'esigenza o uno scopo). Seguendo tale approccio, si scopre, secondo la ricorrente, che il termine «serve» non presenta un significato univoco o specificamente connesso ai prodotti interessati e che, di conseguenza, il segno STREAMSERVE non presenta una connessione immediata con questi ultimi.

25 La ricorrente asserisce che, in ogni caso, il significato del segno STREAMSERVE, letto per intero, è diverso da quello delle due parole che lo compongono.

26 Al massimo, secondo la ricorrente, il segno STREAMSERVE può essere considerato allusivo, ma non descrittivo.

27 La ricorrente fa valere che, per di più, la registrazione del segno STREAMSERVE non avrebbe l'effetto di creare un ostacolo ai concorrenti, poiché questi ultimi

disporrebbero della possibilità di utilizzare, come marchio, molti altri segni composti comprendenti sia il termine «stream» che il termine «serve».

28 Inoltre, la ricorrente sostiene che, in caso di dubbio, le registrazioni dello stesso segno effettuate presso alcuni Stati membri hanno effetto presuntivo nell'ambito della procedura di registrazione dinanzi all'Ufficio.

29 Nella fattispecie, essa fa valere che, prima dell'adozione della decisione impugnata, il segno STREAMSERVE è stato registrato in Svezia e in Norvegia, paesi in cui il diritto dei marchi è stato armonizzato con la 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). Secondo la ricorrente, la registrazione effettuata in Svezia riguarda gli stessi prodotti che formano oggetto della causa in esame. Per giunta, la ricorrente sostiene che l'ufficio brevetti svedese esamina i segni verbali derivanti dalla lingua inglese allo stesso modo di quelli derivanti dallo svedese.

30 Analogamente, la ricorrente precisa che il 28 marzo 2000 ha presentato al Patent Office (ufficio brevetti e marchi del Regno Unito) una domanda di registrazione del segno STREAMSERVE per prodotti rientranti nella classe 9, inclusi quelli designati come «attrezzature per l'elaborazione dati, compresi computer, memorie per computer, schermi video, tastiere, processori, stampanti e scanner; programmi per computer memorizzati su nastri, dischi, dischetti ed altri mezzi leggibili da una macchina», nonché per taluni servizi prestati nel settore informatico che ricadono nella classe 21. Secondo la ricorrente, tale domanda è stata pubblicata per opposizione senza che il Patent Office abbia sollevato obiezioni in base a impedimenti assoluti alla registrazione.

31 La ricorrente osserva che, ai fini della registrazione dei marchi, l'ufficio brevetti svedese nonché il Patent Office applicano criteri più rigorosi rispetto all'Ufficio, in quanto entrambi procedono anche d'ufficio ad un esame degli impedimenti relativi alla registrazione.

32 Inoltre, la ricorrente sostiene di aver depositato, il 30 marzo 2000, presso il Deutsches Patent- und Markenamt (ufficio brevetti e marchi tedesco) una domanda di registrazione del segno STREAMSERVE per gli stessi prodotti e servizi oggetto della procedura di registrazione avviata nel Regno Unito e che tale domanda è stata pubblicata per opposizione il 31 agosto 2000, senza che il Deutsches Patent-und Markenamt abbia sollevato obiezioni basate su impedimenti assoluti alla registrazione. Ora, secondo la ricorrente, il Deutsches Patent- und Markenamt applica, ai fini della registrazione dei marchi, criteri identici o analoghi a quelli applicati dall'Ufficio. La ricorrente aggiunge che i segni verbali derivanti dall'inglese sono esaminati allo stesso modo di quelli derivanti dal tedesco.

33 Infine, la ricorrente asserisce che registrazioni del segno STREAMSERVE per prodotti e servizi identici a quelli oggetto della domanda presentata nel Regno Unito sono state effettuate il 29 marzo 2000 nei paesi del Benelux, ed il 20 aprile 2000 in Francia. Inoltre, secondo la ricorrente, ulteriori domande di registrazione sono state pubblicate per opposizione (in Spagna, il 2 luglio 2000, e negli Stati Uniti, il 31 ottobre 2000) o ancora presentate (in Danimarca, il 28 marzo 2000, e in Italia, il 4 aprile 2000).

34 L'Ufficio, da parte sua, respinge l'argomentazione della ricorrente e considera la decisione impugnata non viziata da alcun errore di diritto. Esso specifica che tale valutazione vale allo stesso modo per tutti i prodotti considerati nella domanda. Per quanto riguarda, più in particolare, le categorie di prodotti designati come «manuali» e «pubblicazioni», l'Ufficio sostiene che il segno STREAMSERVE è descrittivo anche nei confronti di tali prodotti, poiché la tecnologia per la gestione e l'elaborazione automatica di flussi continui di dati può essere impiegata per la trasmissione di testi.

Giudizio del Tribunale

35 Ai sensi 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». Inoltre, l'art. 7, n. 2, dello stesso regolamento stabilisce che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

36 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni da esso contemplati siano riservati ad una sola impresa a seguito della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue quindi una finalità d'interesse generale, la quale impone che siffatti segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti (sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Racc. pag. I-2779, punto 25).

37 Per quanto riguarda la valutazione del carattere descrittivo di un segno, si deve rilevare, innanzi tutto, che essa può essere effettuata unicamente in relazione alla comprensione del segno da parte di un determinato pubblico cui il marchio si rivolge.

38 Nel caso di specie, l'Ufficio ha giustamente dichiarato, all'udienza, che il pertinente pubblico cui il marchio si rivolge è rappresentato dai consumatori medi anglofoni, utenti di Internet e interessati agli aspetti audiovisivi della rete. Peraltro, si ritiene che tale pubblico sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v., per analogia, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26; in tal senso, v., inoltre, in tal senso, sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 27)].

39 Quanto all'argomento della ricorrente in base al quale determinati terzi, più in particolare i suoi concorrenti, non avrebbero bisogno di utilizzare il segno controverso per designare i prodotti oggetto della domanda, si deve rilevare che, al punto 35 della sentenza Windsurfing Chiemsee, citata, la Corte ha considerato che l'applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104, che corrisponde all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non dipende dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio.

40 Pertanto, come giustamente rilevato dall'Ufficio, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, occorre esclusivamente esaminare, in base al significato pertinente del segno verbale controverso, se, dal punto di vista del pubblico cui esso si rivolge, esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti per i quali viene richiesta la registrazione.

41 Al riguardo, si deve rilevare, in via preliminare, che il vocabolo STREAMSERVE è una parola composta da un verbo di base («serve») e da un sostantivo («stream»). Ora, ai consumatori interessati, tale vocabolo, così composto, non appare inusuale.

42 Per quanto concerne il significato del vocabolo STREAMSERVE, dai punti 12 e 13 della decisione impugnata, nonché dalle spiegazioni fornite dall'Ufficio all'udienza, risulta che il detto vocabolo si riferisce ad una tecnica di trasmissione di dati numerici a partire da un server, tecnica che permette di trattare tali dati in forma di flusso regolare e continuo. In proposito, non sono pertinenti gli argomenti della ricorrente relativi ai diversi significati possibili dell'elemento «serve». Infatti, in considerazione dei prodotti per i quali è richiesta la registrazione, il significato dei termini «stream» e «serve» accolto dall'Ufficio risulta corretto. Ora, occorre ricordare che, per rientrare nell'ambito dell'esclusione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che un segno verbale, almeno in uno dei suoi potenziali significati, designi una caratteristica dei prodotti o servizi interessati.

43 Quanto alla natura della relazione esistente tra il vocabolo STREAMSERVE e i prodotti in oggetto, la commissione di ricorso ha constatato, al punto 12 della decisione impugnata, che tale vocabolo indica direttamente la destinazione di questi ultimi.

44 Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nelle categorie «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini», «attrezzature per l'elaborazione dati, compresi computer, memorie per computer, schermi video, tastiere, processori, stampanti e scanner», «programmi per computer memorizzati su nastri, dischi, dischetti ed altri mezzi leggibili da una macchina» e «programmi per computer catalogati», l'Ufficio ha opportunamente rilevato, in sede di controricorso e di controreplica, nonché nei chiarimenti forniti in udienza, che la tecnica di trasmissione di dati numerici a partire da un server, la quale permette di trattare tali dati in forma di flusso regolare e continuo, comporta, o addirittura richiede, l'utilizzazione di tali prodotti. Infatti la tecnica di cui sopra non costituisce soltanto un settore di applicazione di tali prodotti, bensì uno dei modi di funzionamento loro propri. Pertanto esiste, per il pubblico cui il segno si rivolge, una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il vocabolo STREAMSERVE e i prodotti considerati.

45 Per quanto riguarda, più in particolare, gli schermi video, le tastiere, i processori, le stampanti e gli scanner, occorre rilevare che questi prodotti non compaiono nella domanda di registrazione in quanto tali, ma unicamente in quanto esempi di prodotti appartenenti alla categoria di prodotti designata come «attrezzature per l'elaborazione dati». Pertanto i prodotti summenzionati non devono essere presi in considerazione nella valutazione del carattere descrittivo del vocabolo controverso. Di conseguenza, anche ipotizzando l'assenza di una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il vocabolo STREAMSERVE e i detti prodotti, la valutazione sopra formulata rimarrebbe immutata.

46 Inoltre, supponendo che il vocabolo STREAMSERVE non sia descrittivo per tutti i prodotti inclusi nella categoria denominata «attrezzature per l'elaborazione dati», si deve rilevare che la ricorrente ha chiesto la registrazione del segno di cui

trattasi per l'insieme dei prodotti che rientrano nella suddetta categoria, senza operare distinzioni tra loro. Pertanto occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso per la parte in cui riguarda l'insieme di tali prodotti (v., in tal senso, sentenza EuroHealth, citata, punto 33).

47 Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dalla ricorrente, si deve ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa comunitaria. Pertanto l'Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso.

48 Ne consegue che l'argomento della ricorrente relativo alla mera esistenza di decisioni nazionali — ed in particolare della decisione intervenuta nel Regno Unito — nelle quali è stata riconosciuta l'idoneità alla registrazione del vocabolo STREAMSERVE come marchio nazionale è ininfluente. Del resto, la ricorrente non ha presentato argomenti sostanziali che siano deducibili dalle dette decisioni.

49 Da quanto esposto in precedenza, risulta chiaramente che il vocabolo STREAMSERVE può servire, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, a designare una caratteristica dei prodotti di cui al punto 44.

50 Per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle categorie «manuali» e «pubblicazioni», l'Ufficio non ha sufficientemente dimostrato, sul piano giuridico, che il vocabolo STREAMSERVE designi la destinazione o un'altra caratteristica dei prodotti medesimi. Infatti, la tecnica di trasmissione di dati numerici a partire da un server, tecnica che permette di trattare tali dati in forma di flusso regolare e continuo, non richiede, e neppure comporta, l'utilizzazione di tali prodotti. Non si può neanche affermare, come fa l'Ufficio nella controreplica, che il vocabolo controverso sia descrittivo dei detti prodotti, poiché la tecnica alla quale tale vocabolo si riferisce può ugualmente essere impiegata ai fini della trasmissione di testi per via elettronica. Tale trasmissione, infatti, rappresenta, al massimo, un settore di applicazione di questa tecnica ma non un modo di funzionamento tecnico dei prodotti controversi. D'altra parte, non risulta neppure che il vocabolo STREAMSERVE designi un'ulteriore caratteristica dei prodotti summenzionati. Pertanto non esiste per il pubblico al quale il marchio si rivolge una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il vocabolo STREAMSERVE e tali prodotti.

51 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 dev'essere accolto per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle categorie «manuali» e «pubblicazioni», e respinto per quanto riguarda gli altri prodotti.

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

Argomenti delle parti

52 La ricorrente sostiene che il marchio è frutto di fantasia in misura tale da possedere il carattere distintivo minimo richiesto per la sua registrazione.

53 L'Ufficio constata che i segni descrittivi della specie, della qualità, della quantità o di altre caratteristiche dei prodotti o servizi interessati spesso rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L'Ufficio considera quindi che gli argomenti da esso esposti a proposito del carattere descrittivo del marchio richiesto sono pertinenti anche riguardo alla mancanza di carattere distintivo.

54 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui il segno STREAMSERVE ha carattere di fantasia, l'Ufficio ritiene che l'impiego per i prodotti oggetto di rivendicazioni del vocabolo composto dai due termini «stream» e «serve» non sia né inusuale, né di fantasia. A parere dell'Ufficio, il termine STREAMSERVE non fornisce alcun messaggio aggiuntivo rispetto al significato di tali due termini messi insieme. Di conseguenza, l'Ufficio asserisce che il termine STREAMSERVE è privo del carattere distintivo minimo richiesto.

Giudizio del Tribunale

55 A tenore dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l'art. 7, n. 2, dello stesso regolamento dispone che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

56 Peraltro, il carattere distintivo di un segno può essere valutato solamente in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta la registrazione.

57 Nel caso di specie, nella misura in cui la decisione impugnata riguarda i prodotti per i quali è stato sopra dichiarato che il vocabolo STREAMSERVE è descrittivo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, basta che ricorra uno solo degli impedimenti assoluti alla registrazione perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T-345/99, Harbinger/UAMI (TRUSTEDLINK), Racc. pag. II-3525, punto 31; causa T-360/99, Community Concepts/UAMI (Investorworld), Racc. pag. II-3545, punto 26, e 31 gennaio 2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI (VITALITE), Racc. pag. II-449, punto 28]. Entro tali limiti, questo motivo è quindi ininfluente.

58 Per contro, occorre esaminare il motivo nel merito, nella misura in cui la decisione impugnata riguarda i prodotti rientranti nelle categorie «manuali» e «pubblicazioni».

59 Come risulta dal punto 15 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato il vocabolo controverso «direttamente descrittivo dei prodotti oggetto della domanda» e pertanto privo di carattere distintivo. La commissione di ricorso ha quindi sostanzialmente dedotto la mancanza di carattere distintivo del vocabolo controverso dal suo carattere descrittivo. Orbene si è dichiarato supra che, per quanto attiene ai prodotti summenzionati, la registrazione del vocabolo STREAMSERVE non poteva essere esclusa sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Conseguentemente, l'argomentazione della commissione di ricorso riguardo all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 va disattesa in quanto fondata sull'errore sopra constatato.

60 Inoltre, è giocoforza constatare che né dalla decisione impugnata, né dalle memorie presentate dall'Ufficio, né dai chiarimenti forniti da quest'ultimo all'udienza emergono elementi atti a dimostrare la mancanza di carattere distintivo del vocabolo STREAMSERVE in relazione ai prodotti rientranti nelle categorie «manuali» e «pubblicazioni».

61 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dev'essere accolto per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle categorie «manuali» e «pubblicazioni» e respinto, per quanto riguarda gli altri prodotti.

Sul motivo relativo ad una violazione del principio di non discriminazione

Argomenti delle parti

62 La ricorrente sostiene che, respingendo il suo ricorso, la commissione di ricorso ha violato il principio di non discriminazione, in quanto, nel procedimento R 55/1999-1 la prima commissione di ricorso aveva ammesso alla registrazione il segno IMAGESTREAM per gli stessi prodotti, ad eccezione degli «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini». Secondo la ricorrente, i due casi sono sufficientemente simili da meritare un identico trattamento. A tale riguardo, la ricorrente osserva, in particolare, che l'elenco dei prodotti oggetto di rivendicazioni è identico in ambedue i casi, tenuto conto dell'esclusione degli «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini», formulata nella domanda proposta in subordine in sede di replica. Orbene, secondo la ricorrente, nel procedimento R 55/1999-1, la prima commissione di ricorso ha considerato il segno IMAGESTREAM meramente allusivo. Eppure, il termine «serve» non è, quanto meno, più descrittivo, relativamente ai prodotti considerati, rispetto al termine «image».

63 L'Ufficio, pur accettando il principio secondo cui esso deve evitare di trattare in materia discriminatoria casi identici o analoghi, ribatte che l'idoneità di ciascun segno alla registrazione come marchio comunitario deve essere valutata nel merito, in base alle caratteristiche proprie del segno stesso.

64 L'Ufficio asserisce che i segni IMAGESTREAM e STREAMSERVE sono diversi e che non è stata apportata alcuna prova circa l'impiego abituale dei termini «image» e «stream» per descrivere i prodotti di cui trattasi, né circa l'affermazione della ricorrente secondo la quale il termine «image» non sarebbe meno descrittivo del termine «stream».

65 Per di più, l'Ufficio è dell'avviso che un'eventuale modifica dell'elenco dei prodotti oggetto di rivendicazioni non inciderebbe in alcun modo sulla legittimità della decisione impugnata.

Giudizio del Tribunale

66 Si deve innanzi tutto rilevare che le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario, che le commissioni di ricorso debbono adottare in forza del regolamento n. 40/94, rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni di tali commissioni dev'essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle stesse commissioni.

67 Si configurano quindi due ipotesi. Se, in un caso precedente, la commissione di ricorso, ammettendo l'idoneità di un segno alla registrazione come marchio comunitario, ha applicato correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento n. 40/94 e successivamente, in un caso analogo al primo, ha adottato una decisione contraria, il giudice comunitario non potrà che annullare quest'ultima decisione per violazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 40/94. In questa prima ipotesi, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è perciò ininfluente. Al contrario, se in un caso precedente, la commissione di ricorso, ammettendo l'idoneità di un segno alla registrazione come marchio comunitario, ha commesso un errore di diritto e successivamente,

in un caso analogo al primo, adotta una decisione contraria, la prima decisione non potrà essere utilmente fatta valere a sostegno di una domanda diretta all'annullamento di quest'ultima decisione. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., in tal senso, sentenze della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14, e 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento, Racc. pag. 3465, punto 15). Pertanto, anche in questa seconda ipotesi, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è ininfluente.

68 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione deve essere respinto poiché ininfluente.

69 Ad abundantiam, occorre osservare che, se è ammesso che considerazioni di fatto o di diritto contenute in una decisione precedente possano costituire argomenti a sostegno di un motivo relativo alla violazione di una disposizione del regolamento n. 40/94, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, la ricorrente non ha fatto valere la presenza, nella decisione riguardante il marchio IMAGESTREAM, di ragioni che possano mettere in discussione la valutazione espressa sopra, riguardo ai motivi relativi alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) e lett. b), del regolamento n. 40/94. D'altra parte, si osserva che, nel ricorso, la ricorrente stessa specifica, a proposito dell'analisi semantica della parola «Stream», la quale costituisce un elemento comune dei segni controversi, che le commissioni di ricorso hanno accolto lo stesso significato di questa parola in ambedue i casi.

70 Da quanto precede risulta che il ricorso dev'essere accolto per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle categorie «manuali» e «pubblicazioni» mentre, per il resto, dev'essere respinto.

Sulla domanda proposta in subordine dalla ricorrente e sulla domanda di rinvio dell'istanza all'esaminatore

71 In merito alla domanda proposta in subordine dalla ricorrente e volta ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio dell'istanza all'esaminatore per quanto riguarda i prodotti diversi dagli «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini», occorre constatare che tale domanda proposta in subordine è contenuta nella domanda principale e che, pertanto, dev'essere respinta nei limiti in cui lo è quest'ultima.

72 Ai sensi dell'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale, come si è detto al precedente punto 17, è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. Ora, nei limiti in cui il ricorso in esame va accolto, si deve considerare che l'annullamento della decisione impugnata assicura una tutela sufficiente degli interessi della ricorrente, senza che sia necessario rinviare l'istanza all'esaminatore.

Sulle spese

73 A norma dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. Nella fattispecie, poiché la domanda della ricorrente è stata accolta solo per un numero limitato di categorie di prodotti, occorre decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese della parte convenuta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 febbraio 2000 (procedimento R 423/1999-2) è annullata per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle categorie «manuali» e «pubblicazioni».

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese della parte convenuta. Quest'ultima sopporterà un terzo delle proprie spese.

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 febbraio 2002.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

P. Mengozzi