SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
30 marzo 2000 *

Nella causa T-91/99,

Ford Motor Company, con sede in Dearborn, Michigan (Stati Uniti), rappresentata dal signor A.J. Tweedale Willoughby, e dalla signora B.H.E. Halliday, entrambi solicitor a Londra, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loeff, Claeys e Verbeke, 58, rue Charles Martel,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai signori F. López de Rego, capo del servizio giuridico e contenzioso, A. Di Carlo, membro del servizio giuridico, e dal signor A. von Mühlendahl, vicepresidente incaricato degli affari giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'11 febbraio 1999 (pratica R 150/1998-2), che nega la registrazione del vocabolo OPTIONS come marchio comunitario,

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

composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 aprile 1999,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 luglio 1999,

in seguito alla trattazione orale del 2 dicembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sfondo normativo

1 Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato (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 destina-

zione, 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;

[...]

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

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».

Fatti di causa

2 Il 29 marzo 1996, la ricorrente ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda di registrazione come marchio comunitario.

3 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il vocabolo OPTIONS. I servizi per i quali si chiede la registrazione erano, in origine, tutti i servizi rientranti nella «classe 36» ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Successivamente, il 27 agosto 1996, la descrizione è stata modificata per essere formulata come segue: «servizi di assicurazione, di garanzia, finanziamento, di vendita a credito e di locazione con opzione d'acquisto».

4 Con decisione 9 luglio 1998, l'esaminatore ha respinto la domanda ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94. L'esaminatore ha fondato la propria decisione sul fatto che il vocabolo OPTIONS era privo di carattere distintivo in inglese e in francese.

5 Il 9 settembre 1998, la ricorrente ha presentato all'Ufficio, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso amministrativo contro la decisione dell'esaminatore. La memoria scritta con i motivi del ricorso è stata depositata il 9 novembre 1998. Nei motivi del proprio ricorso, la ricorrente ha addotto elementi diretti a provare che il marchio OPTIONS era stato utilizzato nella prestazione dei servizi di cui trattasi in Belgio, in Danimarca, nei Paesi Bassi, in Portogallo, in Svezia e nel Regno Unito. Tuttavia, nessun uso è stato fatto valere per quanto riguarda la Francia.

6 Il ricorso è stato respinto con decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio 11 febbraio 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 15 febbraio 1999. Nella sua decisione, la commissione di ricorso ha ritenuto che, anche se il marchio OPTIONS fosse divenuto distintivo in seguito all'uso nel Regno Unito, come fatto valere dalla ricorrente, esso non possiederebbe un carattere distintivo in Francia. La commissione ha così deciso di

respingere il ricorso sulla base dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, sottolineando che in tale Paese non era stato fatto valere alcun uso del marchio.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'Ufficio alle spese;

— prendere qualsiasi provvedimento che il Tribunale ritenga utile.

8 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

9 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere un unico motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Essa sostiene che tale disposizione deve prevalere sul n. 2 dello stesso articolo, almeno qualora il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso possa essere dimostrato in una parte sostanziale della Comunità europea, comprendente un «Paese molto importante» come, nel caso di specie, il Regno Unito.

10 In primo luogo, la ricorrente ammette che, in mancanza di prova dell'uso del marchio, un marchio descrittivo solo in una parte della Comunità non può essere registrato ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), alla luce dell'applicazione dell'art. 7, n. 2. Tuttavia, essa sostiene che l'art. 7, n. 2, non costituisce, in quanto tale, un impedimento alla registrazione, ma si limita a precisare la portata dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c).

11 In secondo luogo, essa fa valere che è sufficiente che il carattere distintivo del marchio sia stato acquistato in seguito all'uso in una parte soltanto della Comunità perché si applichi l'art. 7, n. 3. Ora, a differenza dell'art. 7, n. 2, il n. 3 dello stesso articolo non si limita a disciplinare l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), ma, in determinate circostanze, prevale su tale ultima disposizione. Di conseguenza, e contrariamente a quella che sembra essere la prassi seguita dall'Ufficio fino ad oggi, qualora sia provato che un marchio ha acquistato un

carattere distintivo in seguito all'uso in una parte sostanziale della Comunità, il marchio deve essere ammesso alla registrazione.

12 Per quanto riguarda l'ambito nel quale è stato acquistato il carattere distintivo in seguito all'uso, la ricorrente rileva che né l'art. 7, n. 3, né altre disposizioni del regolamento n. 40/94 dispongono che detto carattere debba essere provato sull'insieme della Comunità. Sarebbe quindi sufficiente che tale carattere sia stato acquistato in una parte sostanziale della Comunità. Nel caso di specie, tale carattere distintivo è stato provato nel Regno Unito e in alcuni altri Stati membri della Comunità.

13 La ricorrente precisa, al riguardo, di aver registrato, direttamente o attraverso sue controllate, il marchio OPTIONS in Irlanda e nel Regno Unito per i servizi rientranti nella classe 36 ai sensi dell'accordo di Nizza, sopra citato. La registrazione per il Regno Unito è stata ottenuta sulla base del carattere distintivo acquistato in tale Stato membro. Inoltre, il marchio è registrato in caratteri corsivi in Danimarca e nel Regno Unito. Infine, il marchio OPTIONS è registrato nel Benelux come marchio verbale.

14 Essa fa valere che la prova della registrazione di un marchio identico nel Regno Unito e in Irlanda è, di per sé, sufficiente per confutare le obiezioni alla registrazione fondate sull'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

15 L'Ufficio sostiene, in primo luogo, di condividere l'opinione della ricorrente secondo cui l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 non costituisce, di per sé, un impedimento autonomo alla registrazione, bensí guida semplicemente l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e si limita a chiarire soltanto la portata di tali

ultime disposizioni. Tuttavia, esso considera che il solo fatto che la decisione abbia citato l'art. 7, n. 2, non significa che la commissione di ricorso abbia considerato che solo tale disposizione costituisse un impedimento alla registrazione.

16 L'Ufficio ricorda che la commissione di ricorso ha rifiutato la registrazione del marchio a causa della sua mancanza di carattere distintivo e del suo carattere descrittivo, impedimenti citati rispettivamente all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. Sulla base di tali sole considerazioni, la commissione ha fatto riferimento al n. 2 dello stesso articolo per concludere che tali impedimenti assoluti alla registrazione — esistenti per una parte della Comunità, vale a dire la Francia — erano sufficienti per non ammettere la registrazione richiesta.

17 Di conseguenza, il convenuto sostiene che la decisione impugnata è stata giustamente adottata sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con il n. 2 dello stesso articolo.

18 In secondo luogo, il convenuto fa valere che, qualora il rifiuto di registrazione di un marchio comunitario sia motivato dalla mancanza di carattere distintivo e dal carattere descrittivo di un marchio in una parte della Comunità, la contestazione di tale rifiuto di registrazione, operata sulla base del carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, di cui all'art, 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, presuppone la dimostrazione dell'acquisto del carattere distintivo in seguito all'uso nella parte della Comunità in cui esso è stato negato. Se l'impedimento alla registrazione è presente in tutta la Comunità, dev'essere dimostrato che il carattere distintivo acquistato esiste ovunque nella Comunità.

19 Esso sostiene che, nell'ipotesi contraria, la registrazione di un marchio costituirebbe una violazione rilevante del principio del carattere unitario del marchio comunitario quale espressamente sancito all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 40/94. Tale principio svolge un ruolo fondamentale nel sistema del marchio comunitario, che è basato su un ordinamento giuridico separato ed autonomo

rispetto ai sistemi dei marchi nazionali. Al riguardo, l'Ufficio sottolinea altresì che non esiste alcuna eccezione al carattere unitario dei marchi comunitari per quanto riguarda gli impedimenti assoluti alla registrazione.

20 Nel caso di specie, il convenuto conclude per il rigetto del ricorso, in quanto la ricorrente, da un lato, non ha fatto valere né l'acquisto di un carattere distintivo, né, tanto meno, l'uso del marchio nelle parti francofone della Comunità e, dall'altro, riconosce che il marchio OPTIONS non ha un carattere distintivo e, comunque, che esso ha un carattere descrittivo in francese e in inglese.

Giudizio del Tribunale

21 La ricorrente sostiene che, qualora il carattere distintivo di un marchio sia stato acquistato in seguito all'uso conformemente all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, sebbene tale acquisto abbia avuto luogo solo in una parte sostanziale della Comunità, l'Ufficio è obbligato a registrare tale marchio, senza potersi opporre a detta registrazione sulla base delle regole di cui ai nn. 1, lett. b), c) e d), e 2 dello stesso articolo.

22 Questa tesi non può essere accolta.

23 Occorre ricordare che, ai sensi del secondo 'considerando' del regolamento n. 40/94, il regime comunitario dei marchi conferisce alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti in tutto il territorio della Comunità e che il principio del carattere unitario del marchio comunitario così enunciato si

applica salvo disposizione contraria del detto regolamento. Lo stesso principio è sancito all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 40/94, il quale dispone che il marchio comunitario ha «carattere unitario», il che comporta che esso «produce gli stessi effetti in tutta la Comunità».

24 Di conseguenza, per essere ammesso alla registrazione, un segno deve possedere un carattere distintivo in tutta la Comunità. Tale esigenza, che consente ai consumatori di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese conformemente all'art. 4 del regolamento n. 40/94, è essenziale affinché tale segno possa svolgere la funzione di un marchio comunitario nella vita economica.

25 Un'applicazione esplicita del principio del carattere unitario del marchio comunitario è operata all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, il quale prevede che un marchio venga escluso dalla registrazione anche se «le cause d'impedimento [enunciate al n. 1 dello stesso articolo] esistono soltanto per una parte della Comunità».

26 L'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, deve essere letto alla luce del detto principio.

27 In tale ottica, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte sostanziale della Comunità in

cui esso ne era privo alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del detto regolamento.

28 Nel caso di specie, la ricorrente non ha contestato la mancanza del carattere distintivo del vocabolo OPTIONS nella lingua francese. Essa non ha sostenuto neppure che il marchio OPTIONS sia stato oggetto di un uso che gli abbia consentito di acquistare un carattere distintivo in una parte sostanziale della Comunità, nella fattispecie in Francia.

29 Pertanto, non può essere contestato all'Ufficio il fatto di aver rifiutato la registrazione del vocabolo OPTIONS come marchio comunitario.

30 Risulta da quanto precede che il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

31 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché è rimasta soccombente e il convenuto ne ha fatto domanda, la ricorrente dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

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

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 marzo 2000.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

V. Tiili