Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

15 gennaio 2013 *

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ecoDoor — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-625/11,

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da S. Biagosch, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da D. Walicka, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 22 settembre 2011 (procedimento R 340/2011-1), concernente la domanda di registrazione del segno denominativo ecoDoor quale marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 2011,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° marzo 2012,

in seguito all'udienza del 13 novembre 2012,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

Sentenza

Fatti

1 L'8 luglio 2010, la ricorrente, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) domanda di registrazione di marchio comunitario, in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo ecoDoor.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio sono macchinari e apparecchi che rientrano nelle classi 7, 9 e 11 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, nonché parti di tali macchinari e apparecchi.

4 Con decisione del 22 dicembre 2010, l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per i seguenti prodotti:

— classe 7: «Macchinari e apparecchi elettrici per la casa e la cucina (compresi nella classe 7), macchinari e apparecchi per preparare bevande e/o alimenti, pompe per servire bevande fredde per l'uso combinato con apparecchi per raffreddare le bevande; lavapiatti; macchinari e apparecchi elettrici per il trattamento di biancheria e abiti (compresi nella classe 7), ivi compresi lavatrici, asciugatrici»;

— classe 9: «Distributori automatici di bevande o di alimenti, distributori automatici»;

— classe 11: «Apparecchi di riscaldamento, di produzione di vapore e per la cottura, segnatamente forni, apparecchi per cuocere, arrostire, grigliare, tostare, scongelare e mantenere al caldo, bollitori, apparecchi di refrigerazione, in particolare frigoriferi, congelatori, vetrine refrigeranti, apparecchi per il raffreddamento delle bevande, frigoriferi con congelatori, congelatori, sorbettiere e apparecchi per produrre il ghiaccio; essiccatrici, in particolare anche asciugatrici, macchine per asciugare la biancheria».

5 Secondo l'esaminatore, rispetto ai prodotti elencati supra al punto 4, il marchio richiesto è descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo.

6 La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione dell'esaminatore, ai sensi degli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009.

7 Con decisione del 22 settembre 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. In primo luogo, ha considerato che il pubblico di riferimento fosse composto da consumatori medi anglofoni. In secondo luogo, ha rilevato che detto pubblico distinguerebbe, nell'ambito del marchio richiesto, da una parte, l'elemento «eco», che comprenderebbe nel significato di «ecologico» e, dall'altra, l'elemento «door», che significa «porta». Conseguentemente, secondo la commissione di ricorso, il marchio richiesto sarebbe percepito dal pubblico con il significato di «porta eco» o «porta la cui costruzione e il cui funzionamento sono ecologici». In terzo luogo, in quanto i prodotti elencati supra al punto 4 possono contenere porte e consumare energia, la commissione di ricorso ha considerato che il marchio richiesto fornisse informazioni in ordine alla loro efficacia sotto il profilo energetico nonché in ordine al loro carattere ecologico ed era, pertanto, descrittivo della loro specie, destinazione e natura ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. In quarto luogo, l'espressione «ecodoor», ove

rinviava al fatto che i prodotti indicati erano forniti di una porta ecologica, non era, secondo la commissione di ricorso, idonea a distinguere i prodotti della ricorrente rispetto a quelli di altre imprese ed era, conseguentemente, priva di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Conclusioni delle parti

8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

9 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, fondati, il primo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo.

11 Quanto al primo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso sia incorsa in errore nel ritenere che il marchio richiesto fosse descrittivo dei prodotti elencati supra al punto 4.

12 L'UAMI critica la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

13 A termini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, 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 della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Tali segni descrittivi sono considerati inidonei ad assolvere la funzione essenziale dei marchi di indicazione dell'origine del prodotto (sentenza della Corte del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C-191/01 P, Racc. pag. I-12447, punti 29 e 30).

14 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 persegue una finalità d'interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni che possono servire nel commercio per designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi di cui sia chiesta la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione vieta, quindi, che tali segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (v., in tal senso, sentenza della Corte del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C-173/04 P, Racc. pag. I-551, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

15 In tale prospettiva, i segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto o un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione [sentenza della Corte del 20 settembre 2001,

Procter & Gamble/UAMI, C-383/99 P, Racc. pag. I-6251, punto 39, e sentenza del Tribunale del 22 giugno 2005, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), T-19/04, Racc. pag. II-2383, punto 24].

16 Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza ulteriori riflessioni una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (sentenza PAPERLAB, cit. supra al punto 15, punto 25).

17 In tal senso, il carattere descrittivo di un marchio deve essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali si richiede la registrazione del segno e, dall'altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge, costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi [sentenza del Tribunale del 14 giugno 2007, Europig/UAMI (EUROPIG), T-207/06, Racc. pag. II-1961, punto 30].

18 In limine, occorre rilevare che gran parte delle affermazioni in punto di fatto operate dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e richiamate supra al punto 7 sono pacifiche tra le parti. In tal senso, la ricorrente non contesta, in primo luogo, la definizione del pubblico di riferimento accolta dalla commissione di ricorso, in secondo luogo, l'affermazione secondo cui tale pubblico distinguerebbe nell'ambito del marchio richiesto, gli elementi «eco» e «door», in terzo luogo, il fatto che il termine «door» significhi, in inglese, «porta» e, in quarto luogo, l'affermazione secondo cui i prodotti elencati supra al punto 4 possono contenere porte e consumare energia.

19 Ove tali affermazioni non siano, peraltro, viziate da errori, le uniche questioni da decidere sono la percezione da parte del pubblico di riferimento, da una parte, dell'elemento «eco» e, dall'altra, del marchio richiesto complessivamente inteso, nonché il carattere descrittivo o meno del segno richiesto, quale percepito dal pubblico di riferimento, rispetto ai prodotti elencati supra al punto 4.

20 In primo luogo, quanto alla percezione dell'elemento «eco», secondo la ricorrente il pubblico di riferimento non lo accosterà immediatamente alle espressioni «ecocompatibile» o «economico sotto il profilo energetico».

21 Orbene, come rilevato dalla commissione di ricorso, il prefisso «eco» costituisce un'abbreviazione di uso corrente del termine inglese «ecological», che significa «ecologico». Il riferimento «eco» è spesso utilizzato nel contesto della commercializzazione di beni e di servizi per indicare l'origine ecologica del prodotto o l'assenza di impatto sull'ambiente del suo uso [sentenza del Tribunale del 24 aprile 2012, Leifheit/UAMI (EcoPerfect), T-328/11, non pubblicata nella Raccolta, punti 25 e 45].

22 Ciò premesso, correttamente la commissione di ricorso ha affermato che l'elemento «eco» sarebbe stato percepito dal pubblico di riferimento nel significato di «ecologico».

23 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il significato del marchio richiesto, percepito nel suo insieme, sia vago.

24 Orbene, nella misura in cui, da una parte, l'elemento «eco» sarà percepito nel significato di «ecologico», come risulta dai punti 20-22 supra e, dall'altra, l'elemento «door» sarà interpretato nel senso che si riferisce ad una «porta», correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto che il termine «ecodoor» sarebbe stato immediatamente inteso dal pubblico di riferimento nel significato di «porta eco» o «porta la cui costruzione e il cui funzionamento sono ecologici».

25 In terzo luogo, quanto al carattere descrittivo del marchio richiesto, la ricorrente sostiene che, a seguito della limitazione dell'elenco dei prodotti che la stessa ha compiuto nel ricorso, detto marchio non indica più componenti di macchinari e di apparecchi, quali le porte, bensì unicamente i macchinari e

gli apparecchi in quanto tali. Ciò premesso, il marchio richiesto non sarebbe descrittivo dei prodotti indicati dal medesimo, tra cui i prodotti elencati supra al punto 4, ma, tutt'al più, di una delle loro componenti.

26 A tal riguardo, un segno descrittivo di una caratteristica di una componente incorporata in un prodotto può essere tanto descrittivo quanto il prodotto medesimo. Questo è quanto si verifica ove, nella percezione del pubblico di riferimento, la caratteristica di detta componente descritta dal segno sia tale da avere un impatto significativo sulle caratteristiche essenziali del prodotto stesso. In tale fattispecie, infatti, il pubblico di riferimento accosterà immediatamente e senza riflettere la caratteristica della componente descritta dal segno alle caratteristiche essenziali del prodotto in oggetto.

27 Nella specie, dai punti 20-24 supra risulta che il marchio richiesto sarà interpretato dal pubblico di riferimento nel significato di «porta eco» o «porta la cui costruzione e il cui funzionamento sono ecologici».

28 Come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 17 della decisione impugnata, senza che tale affermazione sia contestata ex adverso, i prodotti elencati supra al punto 4 possono prevedere la presenza di porte. Ciò premesso, il marchio richiesto è idoneo a descrivere le qualità ecologiche della porta di cui è fornito il prodotto in questione.

29 Del pari, come constatato ai punti 19 e 20 della decisione impugnata, quanto ai prodotti elencati supra al punto 4, le qualità ecologiche della porta rilevano ai fini del carattere ecologico del prodotto nel quale essa è incorporata.

30 Orbene, i consumatori prestano sempre maggiore attenzione alla qualità ecologica dei prodotti, tra cui il loro consumo di energia, e ai processi di fabbricazione ecocompatibili (v., in tal senso, sentenza EcoPerfect, cit. supra al punto 21, punto 45). Ciò è tanto più vero con riguardo ai prodotti quali quelli elencati supra al punto 4, dato, in particolare, che essi consumano energia. Pertanto, come la stessa ricorrente riconosce, il carattere ecologico costituisce una caratteristica essenziale dei prodotti stessi.

31 Ciò premesso, correttamente la commissione di ricorso ha potuto ritenere che, nella percezione del pubblico di riferimento, il marchio richiesto fosse descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti elencati supra al punto 4, vale a dire del loro carattere ecologico, in quanto descriveva le qualità ecologiche della porta di cui essi sono forniti.

32 La ricorrente sostiene inoltre che il marchio richiesto non consenta di identificare quale caratteristica o finalità concreta relativa all'ambiente sia considerata. Sussisterebbero, infatti, molteplici possibilità al riguardo, quali una produzione ecocompatibile, l'uso di materiali naturali, la possibilità di smaltimento dei rifiuti ecocompatibile o un funzionamento ecocompatibile.

33 Al riguardo, è sufficiente rilevare che tutte le possibilità evocate dalla ricorrente fanno rinvio alla circostanza che il prodotto indicato dal marchio richiesto sia dotato di un carattere ecologico in ragione delle qualità della porta di cui è fornito. Ciò premesso, a prescindere dall'esatta interpretazione del marchio richiesto accolta dal pubblico di riferimento, quest'ultimo sarà percepito come direttamente descrittivo di una qualità essenziale dei prodotti in questione.

34 Alla luce delle suesposte considerazioni, correttamente la commissione di ricorso ha considerato che il marchio richiesto fosse descrittivo dei prodotti elencati supra al punto 4 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

35 Pertanto, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

36 Inoltre, dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulta che è sufficiente che ricorra uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati in tale disposizione perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario [v., in tal senso, sentenza della Corte del 19 settembre 2002, DKV/UAMI, C-104/00 P, Racc. pag. I-7561, punto 29, e sentenza del Tribunale del 14 settembre 2004, Applied Molecular Evolution/UAMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T-183/03, Racc. pag. II-3113, punto 29]. Ciò premesso, in considerazione di quanto rilevato supra al punto 34, occorre respingere il ricorso in toto senza necessità di esaminare il secondo motivo, attinente alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo.

Sulle spese

37 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dall'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH è condannata alle spese.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 gennaio 2013.

Firme