SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
16 febbraio 2000 *

Nella causa T-122/99,

The Procter & Gamble Company, avente sede in Cincinnati, Ohio (Stati Uniti), con l'avv. T. van Innis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. K. Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) rappresentato dal signor O. Montalto, direttore del dipartimento giuridico, dal signor E. Joly e dalla signora S. Laitinen, membri del servizio giuridico, 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,

avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

* Lingua processuale: il francese.

(marchi, disegni e modelli) 15 marzo 1999 (pratica R 74/1998-3), relativa alla domanda di marchio comunitario n. 230680, riguardante la rappresentazione di un sapone,

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

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

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 maggio 1999,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 agosto 1999,

in seguito alla trattazione orale dell'8 dicembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I fatti

1 Il 16 aprile 1996, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») ha ricevuto dalla ricorrente una domanda di registrazione di un marchio comunitario qualificato come marchio figurativo.

2 I prodotti per i quali la registrazione del marchio è stata richiesta sono «saponi», rientranti nella classe 3 dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.

3 Il 20 febbraio 1997, l'esaminatore ha informato telefonicamente la ricorrente che la sua domanda di marchio non conteneva alcuna rappresentazione del marchio richiesto. Con lettera pervenuta all'Ufficio il 25 febbraio 1997, la ricorrente ha inviato la riproduzione di tale marchio, da essa ora descritto come un «marchio figurativo 3D».

4 Nel frattempo, l'esaminatore aveva fatto sapere alla ricorrente, con telecopia del 20 febbraio 1997, che la data del 16 aprile 1996 era stata attribuita come data di deposito della sua domanda di registrazione.

5 In una nota del 24 novembre 1997, l'esaminatore ha reso noto all'interessata che il segno depositato, costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, non era idoneo alla registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub i), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, così come modificato (GU 1994, L 11, pag. 1).

6 La ricorrente, invitata a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi, non ha risposto alle obiezioni dell'esaminatore.

7 Con telecopia del 18 marzo 1998, l'esaminatore ha notificato alla ricorrente la propria decisione con cui è stata rifiutata, sulla base del citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i), la registrazione del marchio tridimensionale.

8 Il 15 maggio 1998, la ricorrente ha presentato, contro la decisione dell'esaminatore, un ricorso presso l'Ufficio ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.

9 L'atto che espone i motivi del ricorso è stato depositato il 17 luglio 1998. La ricorrente vi faceva valere che la forma tridimensionale presentava un carattere distintivo in quanto la sua concavità, derivante dalle sue rientranze longitudinali, non era usuale nel commercio. Essa ha altresì sottolineato che tale forma era stata registrata in diversi Stati membri e che le sue domande a tal fine presentate in altri paesi avevano seguito il loro corso senza obiezioni da parte dei suoi concorrenti.

10 Il ricorso è stato sottoposto all'esaminatore per revisione pregiudiziale ai sensi dell'art. 60 del regolamento n. 40/94.

11 Il 14 agosto 1998, il ricorso è stato deferito alle commissioni di ricorso.

12 Con nota del 22 gennaio 1999, il relatore della commissione di ricorso ha attirato l'attenzione della ricorrente sul fatto che la rappresentazione del marchio richiesto corrispondeva ad un marchio tridimensionale, mentre il formulario della domanda di registrazione indicava un marchio figurativo. La ricorrente è stata invitata a presentare le sue osservazioni al riguardo.

13 Con telecopia del 15 febbraio 1999 la ricorrente ha riconosciuto l'errore contenuto nel formulario e ha precisato che il marchio richiesto presentava effettivamente un carattere tridimensionale.

14 Il ricorso è stato respinto con decisione 15 marzo 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

15 Secondo la commissione di ricorso, la domanda di registrazione non menziona espressamente il carattere tridimensionale del marchio rivendicato, come previsto dalla Regola 3, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1). Poiché una rettifica siffatta altera in misura sostanziale il marchio, ai sensi dell'art. 44, n. 2, del regolamento n. 40/94, la domanda controversa dev'essere dichiarata irricevibile.

16 Secondo la commissione di ricorso, la domanda deve comunque essere respinta sulla base di tre impedimenti assoluti alla registrazione.

17 In primo luogo, la forma richiesta è priva di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infatti, la sua rientranza longitudinale, suo unico tratto caratteristico, non è sufficientemente marcata perché il consumatore medio ragionevolmente attento e prudente possa identificare i prodotti come provenienti dalla ricorrente.

18 In secondo luogo, poiché essa assomiglia alla forma usuale dei saponi in pani e a quella risultante dall'impiego normale del prodotto, il segno depositato consiste esclusivamente in una forma imposta dalla natura stessa del prodotto ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i).

19 In terzo luogo, poiché la sua rientranza ha la funzione di consentire una migliore presa del prodotto, la forma rivendicata è necessaria per ottenere un risultato tecnico, conformemente all'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94.

20 Infine, la commissione di ricorso ha respinto l'argomento della ricorrente attinente alla registrazione del marchio in taluni Stati membri, in quanto tale circostanza non vincola l'Ufficio.

Conclusioni delle parti

21 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— ingiungere che l'Ufficio proceda alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario n. 230680 dopo la scadenza del termine di cui all'art. 39, n. 6, del regolamento n. 40/94;

— condannare l'Ufficio alle spese.

22 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare irricevibile il secondo capo della domanda della ricorrente;

— respingere il ricorso, in quanto il marchio oggetto della domanda n. 230680 è privo di carattere distintivo;

— condannare la ricorrente alle spese.

23 Durante l'udienza, la ricorrente ha rinunciato al secondo capo della sua domanda, rinuncia di cui il Tribunale prende atto.

Sull'incompetenza della commissione di ricorso

Argomenti delle parti

24 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non ha competenza a procedere ad un nuovo esame delle condizioni per il deposito della domanda di registrazione, né per rilevare d'ufficio l'esistenza dei due impedimenti assoluti alla registrazione non accertati dall'esaminatore, vale a dire la mancanza di carattere distintivo della forma rivendicata, ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. b), ed il suo carattere tecnicamente necessario di cui al citato art. 7, lett. e), sub ii).

25 L'Ufficio sostiene che la commissione di ricorso può statuire sulla base di motivi di fatto e, a maggior ragione, di diritto, rilevati d'ufficio. Infatti, in un procedimento ex parte come quello di specie, l'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 autorizza l'Ufficio ad esaminare d'ufficio i fatti. Inoltre, la commissione di ricorso non può rifiutare di prendere in considerazione motivi fatti valere dinanzi ad essa per la sola ragione che essi non sono stati già presentati dinanzi all'esaminatore [sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, The Procter & Gamble Company/UAMI (Baby-dry), Racc. pag. II-2383, punto 43]. Infine, ai sensi dell'art. 61, n. 2, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso, come l'organo la cui decisione è impugnata, statuisce solo dopo aver proceduto ad un esame nel corso del quale essa invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare le loro deduzioni.

Giudizio del Tribunale

26 Si deve considerare che, nella misura in cui tendeva a far cadere il rifiuto di registrazione opposto dall'esaminatore sulla base di un impedimento assoluto, il

ricorso presentato dinanzi alla commissione di ricorso ha posto quest'ultima, nella fase dell'esame della fondatezza della domanda di registrazione, nella posizione dell'esaminatore.

27 Ne consegue che la commissione di ricorso era quindi competente, ai sensi dell'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94, a riprendere in esame la domanda alla luce di tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7 del regolamento n. 40/94, senza essere in ciò limitata dal ragionamento dell'esaminatore (citata sentenza Baby-dry, punto 43).

28 Di conseguenza, la commissione di ricorso poteva legittimamente opporre alla ricorrente i due nuovi impedimenti assoluti alla registrazione attinenti, da un lato, alla mancanza di carattere distintivo della forma rivendicata, e, dall'altro, al suo carattere tecnicamente necessario.

29 Invece, per quanto riguarda la censura della ricorrente in base alla quale la commissione di ricorso non era competente a procedere ad un nuovo esame delle condizioni di deposito della domanda di registrazione, occorre rilevare che, se l'esaminatore avesse inizialmente dichiarato irricevibile tale domanda a causa dell'irregolarità formale da cui era viziata, la ricorrente avrebbe potuto, vuoi sottoporre tale rigetto all'esame della commissione di ricorso, vuoi inviare immediatamente una nuova domanda di registrazione all'Ufficio.

30 Accertando d'ufficio, a posteriori, un'irregolarità formale non rilevata dall'esaminatore, la commissione di ricorso ha così privato la ricorrente di tale scelta, in particolare della seconda soluzione, che le avrebbe consentito di beneficiare di

una data di deposito anteriore a quella che essa potrebbe ottenere a partire dall'adozione della decisione impugnata.

31 Inoltre, l'art. 130 del regolamento n. 40/94 conferisce alle commissioni di ricorso la competenza «a deliberare sui ricorsi contro le decisioni degli esaminatori (...)». Ai sensi dell'art. 58 del regolamento n. 40/94, un simile ricorso è reso possibile ad una parte solo «a condizione che questa [decisione] non abbia accolto le sue richieste».

32 Ora, nel caso di specie, la commissione di ricorso ha preso in esame la regolarità formale della procedura seguita dall'esaminatore, mentre tale aspetto non ne le era stato sottoposto dalla ricorrente, né avrebbe potuto esserlo, in mancanza di una decisione di rigetto, al riguardo, delle pretese dell'interessata.

33 Infine, poiché la commissione di ricorso, deliberando su tale punto, non esaminava il merito di un ricorso presentato dinanzi ad essa, non si può sostenere utilmente che, ai sensi dell'art. 62, n. 1, del regolamento n. 40/94, essa disponesse delle stesse competenze dell'esaminatore.

34 Dalle considerazioni che precedono risulta che si deve accogliere il motivo nei limiti in cui la decisione impugnata ha dichiarato l'irricevibilità della domanda di registrazione.

Sulla violazione dei diritti della difesa

Argomenti delle parti

35 La ricorrente osserva che la commissione di ricorso non l'ha invitata a presentare le sue osservazioni né sul rispetto delle condizioni di deposito della domanda, né sui due nuovi impedimenti.

36 L'Ufficio, da una parte, sostiene che la ricorrente ha potuto prendere posizione sui motivi addotti dalla commissione per applicare le disposizioni dell'art. 44, n. 2, del regolamento n. 40/94.

37 L'Ufficio, d'altra parte, ammette che la commissione di ricorso non ha formalmente invitato la ricorrente a prendere posizione circa la mancanza di carattere distintivo della forma rivendicata. Questa omissione non costituisce tuttavia, nel caso di specie, una violazione dei diritti della difesa dell'interessata.

38 Infatti, esiste un parallelismo evidente tra un marchio composto da un segno di cui al citato art. 7, n. 1, lett. b), ed un segno costituito esclusivamente da una forma imposta dalla natura stessa del prodotto, di cui al citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i), entrambi sprovvisti di carattere distintivo. Ora, tale punto è stato ben compreso dalla ricorrente, tanto nella fase dell'esame effettuato dall'esaminatore quanto dinanzi alla commissione di ricorso.

Giudizio del Tribunale

39 Poiché la commissione di ricorso non era competente a rilevare d'ufficio l'irregolarità formale della domanda di registrazione, non occorre verificare se essa abbia omesso d'invitare la ricorrente a presentare le sue osservazioni solo in merito ai due nuovi impedimenti assoluti alla registrazione da essa accertati.

40 Il principio della tutela dei diritti della difesa è sancito all'art. 73 del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale le decisioni dell'Ufficio devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

41 Inoltre, l'undicesimo 'considerando' del regolamento n. 40/94 precisa che l'Ufficio esercita i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti da tale regolamento «nel quadro del diritto comunitario».

42 Al riguardo, è pacifico che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario secondo cui, qualora i provvedimenti della pubblica autorità ledano in maniera sensibile gli interessi dei destinatari, questi ultimi devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese (sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint Association/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15).

43 Ora, si deve considerare che la ricorrente non è stata invitata a presentare utilmente le sue osservazioni sull'impedimento fondato d'ufficio dalla commissione di ricorso sulla mancanza di carattere distintivo della forma rivendicata. Questa valutazione discende dal fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, non si possono ridurre alla mancanza di carattere distintivo, per

equipararli, gli impedimenti assoluti sanciti dall'art. 7, n. 1, lett. b), da un lato, e dall'art. 7, n. 1, lett. e), sub i), dall'altro, dato che essi sono formulati in due disposizioni distinte.

44 D'altronde, dall'argomentazione da esso svolta dinanzi al Tribunale risulta che lo stesso Ufficio considera il segno depositato come privo di carattere distintivo, senza per questo ritenere che esso consista esclusivamente in una forma imposta dalla natura stessa del prodotto.

45 Inoltre, i segni privi di carattere distintivo ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. b), qualora abbiano acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, sono idonei alla registrazione in forza dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il che non avviene per i segni costituiti esclusivamente da una forma imposta dalla natura stessa del prodotto, di cui al citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i).

46 D'altronde, è pacifico che non è stato reso possibile alla ricorrente pronunciarsi sull'applicazione del nuovo impedimento assoluto che la commissione di ricorso ha fondato sul carattere tecnicamente necessario della forma rivendicata, in applicazione del citato art. 7, n. 1, lett. e), sub ii).

47 Ne discende che la commissione di ricorso ha violato i diritti della difesa della ricorrente, non avendole dato occasione di pronunciarsi sui due nuovi impedimenti assoluti da essa accertati d'ufficio.

48 Entro tali limiti, dunque, il motivo deve essere accolto.

Sulla fondatezza della declaratoria di irricevibilità della domanda di registrazione

49 A causa della sua incompetenza, sopra constatata, a rilevare d'ufficio l'irregolarità formale della domanda di registrazione, non occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia, per di più, erroneamente applicato l'art. 44, n. 2, del regolamento n. 40/94, come per il resto sostenuto dalla ricorrente.

Sulla fondatezza dei tre impedimenti assoluti alla registrazione accertati dalla commissione di ricorso

50 Poiché la decisione impugnata ha violato il principio dei diritti della difesa applicando i due impedimenti assoluti rilevati d'ufficio, non occorre che il Tribunale esamini la loro fondatezza.

51 Si deve quindi statuire soltanto, ai fini della presente controversia, in merito all'impedimento assoluto relativo al fatto che il segno depositato è esclusivamente costituito dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i).

52 Al riguardo, la ricorrente asserisce, in sostanza, che non si può ritenere che la forma controversa somigli alla forma usuale di un sapone. Inoltre, a suo dire, la

commissione di ricorso interpreta in modo estensivo un'eccezione alla regola generale secondo cui un marchio può consistere in una forma.

53 L'Ufficio ammette che il citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i), non è manifestamente applicabile alla forma depositata dalla ricorrente.

54 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub i), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto.

55 Basti constatare che, come giustamente rilevato dall'Ufficio dinanzi al Tribunale, la forma controversa presenta una concavità lungitudinale e scanalature non imposte dalla natura del prodotto. E' infatti pacifico che esistono in commercio altre forme di saponette che non presentano simili caratteristiche.

56 La commissione di ricorso è quindi incorsa in un errore di diritto accertando l'impedimento assoluto relativo al fatto che il segno è costituito esclusivamente da una forma imposta dalla natura stessa del prodotto ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i).

57 Entro questi limiti, dunque, il motivo deve essere accolto.

Sul motivo attinente alla registrazione della forma controversa in taluni Stati membri

58 La ricorrente osserva che la forma controversa è stata registrata come marchio di un sapone in numerosi Stati membri, dopo che gli uffici nazionali avevano esaminato gli impedimenti assoluti accertati nel caso di specie.

59 L'Ufficio sostiene che, conformemente al punto 8.1.4. delle direttive d'esame (GU dell'Ufficio 1996, pag. 1371), la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, dopo aver valutato la rilevanza delle registrazioni nazionali, che l'Ufficio non fosse vincolato da queste ultime.

60 Il Tribunale ricorda che il marchio comunitario, secondo il primo 'considerando' del regolamento n. 40/94, ha lo scopo di consentire alle imprese «di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali».

61 Le registrazioni effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri rappresentano quindi un elemento che, pur non essendo determinante, può soltanto essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario.

62 Alla luce del principio del carattere unitario del marchio comunitario, al quale si riferisce il secondo 'considerando' del regolamento n. 40/94, non risulta quindi che la commissione di ricorso sia incorsa in un errore di diritto circa il punto sollevato con il presente motivo.

63 Si deve, di conseguenza, respingere il motivo.

Conclusioni

64 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto la commissione ha, in primo luogo, ecceduto la propria competenza dichiarando d'ufficio l'irricevibilità della domanda di registrazione controversa, in secondo luogo, omesso di invitare la ricorrente a presentare le sue osservazioni su due nuovi impedimenti assoluti alla registrazione da essa rilevati d'ufficio e, in terzo luogo, rifiutato la registrazione del segno depositato in quanto è costituito esclusivamente da una forma imposta dalla natura stessa del prodotto ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i).

Sulle spese

65 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che l'Ufficio è rimasto soccombente e che la ricorrente ne ha chiesto la condanna alle spese, l'Ufficio dev'essere condannato a sopportare le proprie spese oltre a quelle della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 marzo 1999 (pratica R 74/1998-3) è annullata.**

2) **L'Ufficio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.**

Pirrung Potocki Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 febbraio 2000.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. Pirrung