

SENTENZA DELLA CORTE

23 ottobre 2003 *

Nel procedimento C-191/01 P,

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalle sig.re V. Melgar e S. Laitinen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuto da

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. A. Dittrich e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e dal

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Alexander, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervententi nel procedimento di impugnazione,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 31 gennaio 2001, nella causa T-193/99, Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT) (Racc. pag. II-417), con cui il Tribunale aveva annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato (marchi, disegni e modelli) 16 giugno 1999 (procedimento R 216/1998-1) con cui era stato respinto il ricorso proposto dalla Wm. Wrigley Jr. Company contro il diniego di registrazione del vocabolo Doublemint quale marchio comunitario,

procedimento in cui l'altra parte è:

Wm. Wrigley Jr. Company, con sede in Chicago, Illinois (Stati Uniti d'America), rappresentata dal sig. M. Kinkeldey, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE,

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, J-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric nonché dal sig. S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 gennaio 2003, in occasione della quale l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è stato rappresentato dal sig. A. von Mühlendahl, in qualità di agente, nonché dalla sig.ra V. Melgar, e la Wm. Wrigley Jr Company dal sig. M. Kinkeldey,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 aprile 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 aprile 2001, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l'«UAMI») ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado pronunciata il 31 gennaio 2001 nella causa T-193/99, Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT) (Racc. pag. II-417; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale aveva annullato la decisione della prima sezione di ricorso dell'UAMI 16 giugno 1999 (procedimento R 216/1998-1; in prosieguo: la «decisione controversa») che aveva respinto il ricorso proposto dalla Wm. Wrigley Jr. Company (in prosieguo: la «Wrigley») avverso il diniego di registrazione quale marchio comunitario del vocabolo Doublemint per varie classi di prodotti, comprendenti in particolare gomme da masticare.

Il regolamento (CE) n. 40/94

- 2 A' termini dell'art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1):

«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

- 3 Il successivo art. 7 così recita:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;

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 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;

(...)

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».

4 A' termini dell'art. 12 del regolamento n. 40/94:

«Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

(...)

- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(...)

purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».

Fatti all'origine della controversia

- 5 Il 29 marzo 1996 la Wrigley presentava presso l'UAMI domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del sintagma Doublemint per prodotti ricompresi, segnatamente, nelle classi 3, 5 e 30 ai sensi dell'Accordo di Nizza 17 giugno 1957, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, in particolare per gomme da masticare.
- 6 L'esaminatore dell'UAMI respingeva tale domanda con decisione 13 ottobre 1998, avverso la quale la Wrigley proponeva ricorso.
- 7 Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il detto ricorso rilevando che il vocabolo Doublemint, risultando dalla combinazione di due parole inglesi senza aggiunta di alcun elemento di fantasia o immaginario, fosse descrittivo di talune caratteristiche dei prodotti di cui trattasi,

nella specie della loro composizione contenente menta e sapore di menta, e che, conseguentemente, non potesse essere registrato quale marchio comunitario, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

- 8 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° settembre 1999, la Wrigley proponeva ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto il ricorso.
- 9 In primo luogo, dopo aver richiamato, al punto 19 della sentenza impugnata, l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha rilevato, al successivo punto 20, che con la detta disposizione il legislatore comunitario avrebbe inteso opporsi alla registrazione di segni inadatti, per la loro natura puramente descrittiva, a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa, ma che, per contro, i segni o le indicazioni il cui significato superasse il carattere esclusivamente descrittivo potrebbero essere registrati come marchi comunitari.
- 10 In secondo luogo, il Tribunale ha affermato, ai punti 23-28 della sentenza impugnata, che, nella specie, il vocabolo Doublemint non sarebbe stato esclusivamente descrittivo. Il Tribunale ha ritenuto che l'aggettivo «double» possiederebbe carattere insolito rispetto ad altri termini della lingua inglese quali «much», «strong», «extra», «best» o «finest» (molto, forte, extra, migliore o più fine), e che, nel combinato con la parola «mint», il detto aggettivo potrebbe presentare due significati distinti per il potenziale consumatore: «menta due volte più del normale» o «con il sapore di due tipi di menta». Il Tribunale ha inoltre precisato che «mint» sarebbe un termine generico che comprenderebbe la menta verde, la menta peperita e altre erbe culinarie e che, conseguentemente, esisterebbero varie possibilità di combinare due tipi di menta, e ciò con intensità di sapori variate per ogni combinazione.

- 11 In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto, al punto 29 della sentenza impugnata, che i numerosi significati del vocabolo Doublemint si imporrebbero di per sé, quantomeno in maniera associativa o allusiva, per un consumatore medio di espressione inglese, privando in tal modo tale segno di qualsiasi funzione descrittiva, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, mentre, per un consumatore che non padroneggi sufficientemente la lingua inglese, il vocabolo controverso presenterebbe, per sua natura, un significato vago e di fantasia.
- 12 Al successivo punto 30 il Tribunale ha quindi ritenuto, in conclusione, che il vocabolo Doublemint, rapportato ai prodotti oggetto della domanda di registrazione, avrebbe senso equivoco e suggestivo che darebbe adito ad interpretazioni diverse e che non consentirebbe al pubblico interessato di scoprire immediatamente e senza alcun'altra riflessione la descrizione di una caratteristica dei prodotti di cui trattasi. Secondo il Tribunale, tale vocabolo, non essendo esclusivamente descrittivo, non potrebbe costituire oggetto di diniego di registrazione. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione controversa.

L'impugnazione

- 13 L'UAMI chiede alla Corte di voler annullare la sentenza impugnata con condanna della Wrigley alle spese.
- 14 La Wrigley chiede che la Corte voglia respingere il ricorso con vittoria di spese.
- 15 Con ordinanza del presidente della Corte 17 ottobre 2001, la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati ammessi ad intervenire a sostegno dell'UAMI.

Argomenti delle parti

- 16 Secondo l'UAMI, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto che un vocabolo quale Doublemint dovesse essere «esclusivamente descrittivo» per poter essere escluso dalla registrazione quale marchio comunitario, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 17 L'UAMI deduce anzitutto che un'interpretazione più flessibile degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7 del regolamento n. 40/94 produrrebbe l'effetto di accrescere considerevolmente il numero di domande presentate ad esso per segni muniti di più significati, segni che, in considerazione del loro carattere descrittivo, non dovrebbero mai godere della tutela derivante dalla registrazione quale marchio.
- 18 L'UAMI sottolinea, inoltre, che l'impedimento assoluto alla registrazione relativo al carattere descrittivo del segno utilizzato dovrebbe essere interpretato alla luce degli altri impedimenti assoluti alla registrazione indicati all'art. 7, n. 1, lett. b) e d), del regolamento n. 40/94, relativi all'assenza di carattere distintivo del segno e all'uso corrente di cui il segno costituisca oggetto.
- 19 In particolare, l'esclusione generale dalla registrazione quali marchi comunitari di segni sprovvisti di carattere distintivo, prevista dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sussisterebbe al di là degli impedimenti di cui alle lett. a) e c) della stessa disposizione. I segni puramente descrittivi sarebbero considerati, per loro stessa natura, inadatti a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa. Un monopolio legale non potrebbe sussistere per vocaboli inadatti ad assolvere la funzione di marchio, salvo il caso in cui l'uso che ne sia stato fatto attribuisca loro carattere distintivo, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

- 20 L'UAMI sostiene, infine, che la circostanza che un vocabolo come Doublemint possa rivestire più significati e possieda, conseguentemente, significato equivoco non ne farebbe venir meno il carattere descrittivo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata. Nello spirito del consumatore medio, Doublemint verrebbe spontaneamente associato a talune caratteristiche potenziali dei prodotti di cui trattasi, vale a dire alla loro composizione contenente menta ed al loro sapore di menta, ragion per cui tale vocabolo sarebbe necessariamente descrittivo e non potrebbe essere quindi registrato quale marchio comunitario.
- 21 La Wrigley ritiene, per contro, che l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 non osti alla registrazione di un vocabolo quale Doublemint; tale vocabolo, pur essendo composto da termini che, isolatamente considerati, avrebbero carattere descrittivo, costituirebbe peraltro, unitariamente considerato, il risultato di una combinazione inusuale di tali termini e, come tale, nel linguaggio corrente e nello spirito del consumatore medio non sarebbe unicamente descrittivo, in modo chiaro e inequivoco, di talune caratteristiche dei prodotti interessati.
- 22 Secondo la Wrigley, la struttura grammaticale del vocabolo Doublemint sarebbe inusuale ed ellittica e, in lingua inglese, nessuno direbbe di una gomma da masticare, per descriverne le caratteristiche, che essa ha un gusto «Doublemint» («doppiamenta» in italiano). Inoltre, i possibili significati del vocabolo Doublemint sarebbero molteplici, restando escluso che il consumatore ne percepisca uno in particolare, il che attribuirebbe al segno senso equivoco e suggestivo.
- 23 La Wrigley aggiunge che l'obiettivo dell'UAMI di mantenere i termini interamente descrittivi a libera disposizione dei concorrenti potrebbe riguardare unicamente i termini per i quali sussista un'esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile per i concorrenti di poter utilizzare un determinato termine al fine di

descrivere talune caratteristiche dei loro prodotti. Tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso del vocabolo Doublemint che, successivamente alla sua registrazione, quasi un secolo fa, presso lo United States Patent and Trademark Office, vale a dire in un paese di lingua inglese, non sarebbe stato utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine descrittivo. La Wrigley rileva, peraltro, che le commissioni di ricorso dell'UAMI avrebbero già ammesso la registrazione di vocaboli composti, ad esempio Alltravel o Megatours per servizi turistici, Transeuropa per servizi di trasporto, o Oilgear per macchine idrauliche.

- 24 Nella sua ultima memoria la Wrigley rileva che il vocabolo Doublemint risponderebbe pienamente ai requisiti stabiliti dalla Corte nella sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251), riguardante il marchio Baby-dry, affinché possa essere riconosciuto carattere distintivo ad un sintagma.
- 25 Il governo del Regno Unito, intervenuto a sostegno dell'UAMI, deduce che l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sarebbe diretto ad impedire che segni o indicazioni quali il vocabolo Doublemint, che descrivano le caratteristiche di prodotti o servizi o che siano semplicemente utilizzabili per una siffatta descrizione nell'uso normale da parte di un consumatore medio, vengano utilizzati quale marchi a vantaggio di una sola impresa. Come affermato dalla Corte nella sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779), la registrazione di tali segni o indicazioni quali marchi si porrebbe in contrasto con la finalità di interesse generale connessa alla libera utilizzazione dei segni medesimi.
- 26 Nell'ambito della presente controversia la Corte dovrebbe quindi precisare, laddove ciò non emerga già chiaramente dalla menzionata sentenza Procter & Gamble/UAMI, da un lato, che non è necessario, ai fini del diniego della registrazione, che un termine venga utilizzato in senso descrittivo in un

determinato momento, essendo invece sufficiente che tale utilizzazione possa avvenire successivamente, e, dall'altro, che la circostanza che più termini possano essere utilizzati per descrivere le caratteristiche di un prodotto non consente di ritenere che tali termini siano privi di carattere descrittivo.

- 27 Il governo tedesco, parimenti intervenuto a sostegno dell'UAMI, ritiene che il vocabolo Doublemint costituisca un'indicazione puramente descrittiva che ognuno dovrebbe poter utilizzare liberamente. L'eventuale pluralità dei significati degli elementi componenti la descrizione non contrasterebbe con tale interpretazione. Tali altri significati presenterebbero globalmente carattere descrittivo, anche con riguardo alla zona germanofona, come sarebbe stato d'altronde deciso dal Bundespatentgericht e dal Bundesgerichtshof a proposito dei vocaboli «Marktfrisch», «Doppel Caramel», «Double Color», e «Double Action».

Giudizio della Corte

- 28 A termini dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- 29 Il successivo art. 7, n. 1, lett. c), dispone che 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».

- 30 Ai sensi del regolamento n. 40/94, segni ed indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare caratteristiche del prodotto o del servizio di cui sia chiesta la registrazione sono quindi considerati inadatti, per loro stessa natura, ad assolvere alla funzione di origine del marchio, fatta salva la possibilità di acquisizione di carattere distintivo per effetto dell'uso, prevista dall'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
- 31 Vietando la registrazione quale marchio comunitario di tali segni o indicazioni, l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi [v., segnatamente, con riguardo alle identiche disposizioni di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della 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), la menzionata sentenza Windsurfing Chiemsee, punto 25, nonché la sentenza 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-3161, punto 73].
- 32 Perché l'UAMI possa opporre il diniego di registrazione ex art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

33 Nella specie, la conclusione del Tribunale secondo cui il sintagma controverso non poteva essere escluso dalla registrazione per l'impedimento previsto dalla detta disposizione si fonda sul rilievo, esposto al punto 20 della sentenza impugnata, secondo cui i segni o le indicazioni il cui significato «supera il carattere esclusivamente descrittivo» possono essere registrati come marchi comunitari nonché sul rilievo contenuto al successivo punto 31, secondo cui «questo vocabolo non può essere qualificato come esclusivamente descrittivo». Il Tribunale ha quindi ritenuto che l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 dovesse essere interpretato nel senso che esso osti alla registrazione di marchi «esclusivamente descrittivi» dei prodotti o dei servizi dei quali sia stata chiesta la registrazione, ovvero di loro caratteristiche.

34 Con tale affermazione il Tribunale ha applicato un criterio, relativo al carattere «esclusivamente descrittivo» del marchio, diverso da quello dettato dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

35 In tal modo il Tribunale non ha verificato se il sintagma controverso potesse essere utilizzato da altri operatori economici per designare una caratteristica dei loro prodotti e servizi.

36 Conseguentemente, il Tribunale non ha tenuto in debito conto la portata dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

37 Ciò premesso, è fondata l'affermazione dell'UAMI secondo cui la sentenza impugnata sarebbe viziata da errore di diritto.

- 38 Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata dev'essere annullata.
- 39 A' termini dell'art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale medesimo affinché sia da esso decisa.
- 40 Nella specie, la Corte ritiene opportuno rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

Sulle spese

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 31 gennaio 2001, causa T-193/99, Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT), è annullata.

2) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado.

3) Le spese sono riservate.

Skouris	Jann	Timmermans
Gulmann	Cunha Rodrigues	Rosas
Edward	La Pergola	Puissochet
Schintgen		Macken
Colneric		von Bahr

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 ottobre 2003.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

V. Skouris