

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

M. POIARES MADURO

presentate il 17 giugno 2004¹

1. Mi occuperò nel presente caso di un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado che ha annullato una decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (in prosieguo: l'«UAMI») con cui è stata rifiutata la registrazione dell'espressione «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» (il principio della comodità) quale marchio comunitario per talune categorie di prodotti². Il presente ricorso presentato dall'UAMI è diretto ad ottenere dalla Corte di giustizia una pronuncia sulla corretta interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»)³, ove si prevede che saranno esclusi dalla registrazione marchi privi di carattere distintivo. Si pone essenzialmente la questione di determinare il criterio in base al quale si dovrà accertare il carattere distintivo del marchio, ai sensi della lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94. Occorre anche stabilire se l'esame del carattere distintivo di un'espressione denominativa come uno slogan giustifichi un trattamento specifico e differenziato in rapporto ad altre categorie di marchi.

I — Legislazione applicabile

2. L'art. 4 del regolamento n. 40/94 dispone che «[p]ossono 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 atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

3. L'art. 7 del regolamento n. 40/94 stabilisce, relativamente agli impedimenti assoluti alla registrazione, che:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

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

1 — Lingua originale: il portoghese.

2 — Sentenza 11 dicembre 2001, causa T-138/00, Erpo Möbelwerk/UAMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (Racc. pag. II-3739; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

3 — GU 1994, L 11, pag. 1.

b) i marchi privi di carattere distintivo;

II — La domanda di registrazione, lo svolgimento del processo dinanzi al Tribunale di primo grado e la sentenza impugnata

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;

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».

4. Il 23 aprile 1998 la Erpo Möbelwerk GmbH (in prosieguo: l'«Erpo») ha chiesto all'UAMI la registrazione dell'espressione «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» quale marchio comunitario per prodotti delle classi 8 (utensili azionati manualmente, articoli di coltelleria, forchette e cucchiaini), 12 (veicoli terrestri e loro parti) e 20 (mobili di arredamento, e in particolare mobili imbottiti, salotti, sedie, tavoli, mobili a scomparti nonché mobili per ufficio) ai sensi dell'accordo di Nizza⁴.

5. L'esaminatore dell'UAMI ha rifiutato la registrazione per tutti i prodotti in questione con decisione 4 giugno 1999, che è stata successivamente oggetto di ricorso interposto dall'Erpo. Tale ricorso è stato respinto con decisione 23 marzo 2000 della terza commissione di ricorso dell'UAMI per tutti i prodotti delle classi in questione salvo che per i prodotti della classe 8 (utensili azionati manualmente, articoli di coltelleria, forchette e cucchiaini), per i quali «la sicurezza, l'efficacia, la facilità d'uso o la bellezza della forma, e non la comodità, sono importanti». Stando così le cose, atteso che in tale categoria di prodotti, far valere il principio della comodità pareva alquanto incompren-

⁴ — 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.

sibile e, pertanto, non era idoneo ad essere compreso come una qualità generale di tali prodotti, la commissione di ricorso ha considerato che la registrazione avrebbe dovuto essere autorizzata. Quanto ai prodotti delle classi 12 e 20 la commissione di ricorso ha rigettato la domanda considerando che l'espressione era descrittiva e priva di carattere distintivo, con ciò ricadendo al tempo stesso nell'ambito delle lett. b) e c) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94.

6. L'Erpo ha interposto avverso tale decisione della commissione di ricorso dell'UAMI ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado deducendo tre motivi relativi alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento n. 40/94, nonché all'omessa presa in considerazione di precedenti registrazioni nazionali. Il Tribunale di primo grado ha annullato con la sentenza impugnata la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI. In tale sentenza la Quarta Sezione del Tribunale di primo grado ha considerato che la registrazione come marchio comunitario dello slogan controverso per i prodotti delle classi 12 (veicoli terrestri e loro parti) e 20 (mobili di arredamento, e in particolare mobili imbottiti, salotti, sedie, tavoli, mobili a scomparti, nonché mobili per ufficio) non poteva essere rifiutata né sul fondamento della lett. b), né sul fondamento della lett. c) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto nella sentenza impugnata che non occorreva statuire sul terzo motivo dedotto dalla ricorrente per il fatto che la decisione della commissione di ricorso sarebbe stata annullata sul fondamento dei due primi motivi.

7. Il 27 febbraio 2002 l'UAMI ha presentato un ricorso avverso tale sentenza dinanzi alla Corte di giustizia. Nel presente ricorso l'UAMI chiede che la Corte di giustizia annulli la sentenza impugnata, respinga il ricorso proposto dall'Erpo contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 23 marzo 2000 e, in via subordinata, rinvii la causa dinanzi al Tribunale di primo grado. Esso chiede anche la condanna della parte avversa alle spese del giudizio di primo grado e del presente ricorso.

8. Con telecopia del presidente della Corte di giustizia 9 settembre 2002 il governo del Regno Unito è stato autorizzato ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell'UAMI.

9. Nella sua risposta l'Erpo ha chiesto che la Corte di giustizia respinga il ricorso, confermi la sentenza impugnata e condanni l'UAMI alle spese incluse quelle rimborsabili nell'ambito del presente ricorso.

10. Il 5 maggio 2004 si è svolta un'udienza dinanzi alla Corte in cui l'UAMI, l'Erpo ed il governo del Regno Unito hanno esposto i loro argomenti.

III — Motivo del presente ricorso: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

11. L'UAMI limita il presente ricorso ad un solo motivo ricollegabile all'asserita violazione, da parte del Tribunale di primo grado, dell'art. 7, n. 1, lett. b), ai sensi del quale la registrazione è esclusa se i marchi sono privi di carattere distintivo. Il ricorso dell'UAMI si limita a tale motivo sebbene la sentenza impugnata abbia ritenuto che neppure la lett. c) potesse ostare alla registrazione del sintagma «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» quale marchio per i prodotti di cui è causa, contrariamente a quanto aveva affermato la commissione di ricorso⁵.

12. L'UAMI sostiene che il Tribunale di primo grado ha violato la lett. b) quando ha considerato che il criterio di valutazione dell'impedimento alla registrazione di cui trattasi non è in definitiva la verifica del carattere distintivo del marchio basata sulla percezione normale dello stesso da parte del consumatore medio, relativamente ai prodotti in questione, bensì un nuovo e diverso criterio introdotto al punto 46 della sentenza impugnata.

13. In tale punto 46, che rappresenta il nucleo centrale del ricorso dell'UAMI, il Tribunale di primo grado ha affermato che «(...) una decisione di rigetto del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso fondata sull'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sarebbe stata giustificata soltanto nell'ipotesi in cui fosse stato dimostrato che la combinazione del solo sintagma "das Prinzip der ..." ("il principio della ...") con un vocabolo designante una caratteristica dei prodotti o servizi in questione viene comunemente utilizzata nelle comunicazioni commerciali, in particolare pubblicitarie. Orbene, è giocoforza rilevare come la decisione impugnata non contenga alcuna constatazione in tal senso e come l'Ufficio non abbia fatto valere, né nelle proprie memorie né all'udienza, l'esistenza di un uso di tal genere».

14. A parere dell'UAMI il Tribunale di primo grado ha adottato per tale via un nuovo criterio di valutazione del carattere distintivo di un marchio che viola la lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94. Secondo le sue asserzioni tale nuovo criterio agevola oltremodo il riconoscimento del carattere distintivo, il che è incompatibile con il criterio normalmente adottato in tale ambito dalla giurisprudenza sia della Corte sia del Tribunale di primo grado.

IV — Esame

A — Considerazioni preliminari

15. La valutazione del motivo posto dall'UAMI a fondamento del ricorso, consi-

5 — Nel presente ricorso l'UAMI esprime dubbi quanto alla legittimità della sentenza impugnata, fondandosi su un errore manifesto di valutazione dei fatti constatati dalla commissione di ricorso con riguardo all'applicazione della lett. c) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94. L'UAMI rinuncia però espressamente a basare su codesta eventuale deformazione la sua domanda di annullamento della sentenza impugnata.

stente nell'asserita violazione della lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, implica il previo esame del senso e della finalità di tale disposizione, quali sono stati intesi dalla giurisprudenza sia della Corte di giustizia sia del Tribunale di primo grado. Tale esame è essenziale al fine di determinare il criterio corretto di valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi della menzionata lett. b).

T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action), Racc. pag. II-379, punto 31; 31 gennaio 2001, causa T-136/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Comedy), Racc. pag. II-397, punto 31, e 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II-1259, punti 39 e 40]. Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno.

16. Occorre quindi verificare se tale criterio sia compatibile non solo con quello che è stato formulato dal Tribunale di primo grado al punto 46 della sentenza impugnata e che ha costituito il fulcro delle censure dell'UAMI, ma anche con i punti 43-45 della medesima sentenza ove viene affermato che:

«43 (...) la commissione di ricorso, sempre al punto 30 della decisione impugnata, ha fatto riferimento anche al fatto che il sintagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT era caratterizzato dalla mancanza "di un elemento di immaginazione in più". D'altra parte, nel suo controricorso l'Ufficio ha sostenuto che, "per poter fungere da marchi, gli slogan devono essere dotati di un elemento supplementare (...) di originalità" e che, per quanto riguarda l'espressione in questione, tale originalità mancava.

45 Posto che la commissione di ricorso, al punto 31 della decisione impugnata, ha fatto riferimento anche alla mancanza di un "campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa e, quindi, di risveglio dell'attenzione", occorre rilevare come tale elemento costituisca, in verità, soltanto una parafrasi della constatazione della commissione di ricorso relativa alla mancanza "di un elemento di immaginazione in più".».

44 A questo proposito, occorre ricordare come risulti dalla giurisprudenza del Tribunale che la mancanza di carattere distintivo non può risultare né dall'assenza di inventiva, né dalla mancanza di un'aggiunta di fantasia [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa

17. In tali punti della motivazione della sentenza impugnata viene censurato l'indirizzo seguito dalla commissione di ricorso dell'UAMI nel valutare il carattere distintivo del marchio, ai sensi della lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, censura culminante al punto 46 con l'esposizione del criterio che, nell'ottica della sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere seguito nella valutazione del carattere distintivo del marchio.

18. I punti 43-46 complessivamente considerati rivelano l'univocità dell'intendimento del Tribunale di primo grado circa il criterio da seguire nella valutazione del carattere distintivo di un marchio, ai sensi della citata lett. b) del regolamento n. 40/94. Tale univocità è subito ben evidenziata dall'elemento di congiunzione «[o]ra» all'inizio del punto 46. Sarà quindi a partire da tali punti della motivazione che si potrà eventualmente affermare che la sentenza impugnata viola la citata lett. b) del regolamento n. 40/94.

19. Rilevo anche come dalla formulazione del n. 1 dell'art. 7 del regolamento n. 40/94 risulti che è sufficiente sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio comunitario⁶. Ciò sebbene siano potuti simultaneamente occorrere vari impedimenti assoluti alla registrazione.

20. L'eventuale annullamento della sentenza impugnata per violazione della lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, secondo quanto asserisce l'UAMI, potrà essere sufficiente ad affermare la legittimità della decisione di rifiuto della registrazione presa dalla commissione di ricorso, cioè, beninteso, dal momento che si consideri infondato anche il terzo motivo invocato dall'Erpo nella sua impugnazione in primo grado. La legittimità della decisione della commissione di ricorso, per l'assenza di carattere distintivo del marchio, nei termini della lett. b), potrà quindi essere mantenuta anche se si consideri che lo slogan «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» *non è*

composto esclusivamente da indicazioni che possano servire, nel commercio, a designare la qualità del prodotto in questione e se, di conseguenza, non si possa affermare che lo slogan ha carattere meramente descrittivo nei termini di cui alla lett. c) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94. La sovrapposizione tra la lett. c) e la lett. b) — ove figurano motivi chiaramente diversi per il rifiuto della registrazione — benché nell'ordine delle possibilità, non deve necessariamente verificarsi. Certo è che un marchio esclusivamente descrittivo, ai sensi della lett. c), sarà, in linea di principio, privo di carattere distintivo, a tenore della lett. b). Comunque, onde considerare che un marchio è privo di carattere distintivo, ai sensi di tale lettera, non occorre che la sua registrazione venga rifiutata anche sul fondamento della lett. c). Parimenti un marchio non avrà necessariamente carattere distintivo, ai sensi della lett. b), per il mero fatto di superare la verifica di cui alla lett. c).

21. Al punto 41 della sentenza impugnata viene affermato che la commissione di ricorso dell'UAMI ha dedotto «(...) la mancanza di carattere distintivo dell'espressione in questione ["DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT"] dal carattere descrittivo della medesima». Dunque, secondo il punto 42 della sentenza impugnata, non essendo il segno in questione esclusivamente descrittivo ai sensi della lett. c), siffatto argomento, esposto dall'UAMI al fine di corroborare l'assenza di carattere distintivo, sarà logicamente infondato. Invero l'UAMI non pone in dubbio tale conclusione nel presente ricorso per cui non occorre esaminarla in tale sede. Importa comunque sottolineare che tale esame non è decisivo

6 — V., in tal senso, sentenza 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI (Racc. pag. I-7561, punti 28 e 29).

per negare la legittimità del rifiuto di registrazione da parte dell'UAMI del marchio in esame. In effetti l'UAMI non si è limitato a tale argomento per sostenere che il marchio di cui è controversia era privo di carattere distintivo ai sensi della lett. b). Ciò è evidenziato negli stessi punti 43-46 della sentenza impugnata ove il Tribunale di primo grado censura l'argomentazione presentata dall'UAMI per rifiutare la registrazione sul fondamento della lett. b). È proprio l'intendimento del Tribunale di primo grado nella sentenza impugnata, quanto al criterio specifico di valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi della lett. b), che sta alla base del presente ricorso dell'UAMI.

B — *Finalità e senso della lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94*

22. Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la funzione essenziale del marchio consiste «nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa; inoltre, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (...)»⁷. Anche il Tribunale di primo grado ha

affermato che non è necessario che il marchio «trasmetta un'informazione precisa relativa all'identità di colui che ha fabbricato il prodotto o che ha prestato il servizio. È sufficiente che il marchio consenta al pubblico interessato di distinguere il prodotto o il servizio da esso designato nei confronti di quelli che hanno un'altra origine commerciale e di concludere che tutti i prodotti o i servizi che esso designa sono stati fabbricati, commercializzati o forniti sotto il controllo del titolare di tale marchio, al quale può attribuirsi la responsabilità della loro qualità (...)»⁸.

23. Conviene quindi ricordare che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, «[p]ossono 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».

24. In parallelo, conformemente all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sussiste un impedimento assoluto alla registrazione per «marchi privi di carattere distintivo». In senso conforme, l'avvocato generale F.G. Jacobs ha recentemente segnalato che il divieto di registrazione di marchi privi di carattere distintivo figurante alla lett. b) non si limita a ripetere l'esigenza che il marchio «[sia] adatt[o] a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese», risultante dall'art. 4 del regolamento n. 40/94 il quale costituisce anch'esso un impedimento assoluto alla registrazione per il rinvio di cui all'art. 7,

⁷ — Sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punto 28).

⁸ — Sentenza 19 settembre 2001, causa T-118/00, Procter & Gamble/UAMI (pasticca quadrata bianca, macchiettata di verde, e verde chiaro) (Racc. pag. II-2731, punto 53).

n. 1, lett. a), del medesimo regolamento. In effetti «sembra sensato ritenere che gli articoli 4 e 7, n. 1, lett. a), si riferiscano ad una generale, assoluta e astratta idoneità a distinguere prodotti di origini differenti, mentre l'art. 7, n. 1, lett. b), è destinato a connotare il carattere distintivo in relazione alla classe di prodotti di cui trattasi»⁹.

25. Il requisito del carattere distintivo formulato nella menzionata lett. b) ha anche la specifica finalità, conformemente a quanto affermato in occasione della causa Windsurfing Chiemsee, di garantire che tale marchio «è atto a identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese»¹⁰. Tale orientamento è stato poi confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte¹¹.

26. Nella medesima falsariga si è collocata la recente giurisprudenza del Tribunale di primo grado, quando afferma in particolare, circa l'esame del carattere distintivo di uno slogan, che siffatto segno «è distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale»¹².

C — Il criterio di valutazione del carattere distintivo del marchio ai sensi della lett. b) e il problema di stabilire se la valutazione del carattere distintivo di uno slogan giustifichi un trattamento specifico in rapporto ad altri marchi

9 — Conclusioni dell'avvocato generale F.G. Jacobs presentate l'11 marzo 2004 nella causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI (SAT.2) (Racc. 2004, pag. I-8317, punto 16). V. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punti 37 e 39). Tale ultima sentenza verte sulla disposizione analoga di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), 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).

10 — Sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779, punto 46), qui invocata per analogia in quanto copre una disposizione dell'art. 3 della direttiva 89/104 identica alla lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94. A differenza del regolamento n. 40/94, la direttiva 89/104 si applica ai marchi nazionali e non ai marchi comunitari.

11 — V. sentenze Philips, cit., punto 35; 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a. (Racc. pag. I-3161, punto 40), e 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel (Racc. pag. I-1725, punto 48). Tali sentenze si riferiscono tutte alla lett. b) dell'art. 3 della direttiva 89/104, identica alla lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94.

27. La prima questione che si presenta e che è essenziale per verificare se il Tribunale di primo grado abbia correttamente interpretato la lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 è quella di stabilire come debba valutarsi in definitiva il carattere distintivo di un marchio a tenore di codesta lettera. In altre parole, occorre definire il criterio da seguire in tale valutazione. Connessa a tale

12 — Sentenza 5 dicembre 2002, causa T-130/01, Sykes Enterprises/ UAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) (Racc. pag. II-5179, punto 20). V., anche, sentenza 3 luglio 2003, causa T-122/01, (BEST BUY) (Racc. pag. II-2235, punto 21).

questione ne sorge un'altra, cioè se uno slogan giustifichi un trattamento specifico circa la valutazione del suo carattere distintivo in quanto marchio.

28. In merito alla prima questione, come sottolineano l'UAMI e il Regno Unito, la giurisprudenza della Corte è chiara in seguito alla sentenza 16 luglio 1998, *Gut Springenheide e Tusky*. In questa sentenza la Corte ha adottato un criterio di applicazione generale ed uniforme per determinare se una dicitura pubblicitaria o un marchio possano essere idonei a indurre un acquirente in errore. A tale scopo la sentenza ha preso in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto¹³. Tale criterio è stato confermato dalla sentenza 22 giugno 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, nello specifico ambito dei marchi ai fini della valutazione dell'elevato carattere distintivo di un marchio¹⁴.

29. Ciò posto, la valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi della lett. b) deve, da un lato, effettuarsi in rapporto ai prodotti o servizi per cui si è richiesta la registrazione del marchio e che quest'ultimo ha per oggetto di distinguere¹⁵. Dovrà, dall'altro, basarsi sull'aspettativa da parte del pubblico destinatario, costituito dai

consumatori dei prodotti o servizi in parola. Tale esame sarà fatto in base all'aspettativa presunta di un consumatore medio dei prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto¹⁶. Quest'orientamento in merito alla valutazione del carattere distintivo di un marchio emerge anche dalla giurisprudenza del Tribunale di primo grado precedente alla sentenza impugnata¹⁷.

30. Si pone ancora un'altra questione che consiste nell'accertare se l'ammissibilità della registrazione di slogan come marchi giustifichi un trattamento speciale in rapporto a siffatto criterio tradizionale riscontrabile nella giurisprudenza. La Corte ha già avuto l'occasione di affermare che «(...) la registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione»¹⁸.

16 — V. di recente, in tal senso, quanto alla lett. b) dell'art. 3, n. 1, della direttiva 89/104 in rapporto alla forma di un prodotto, sentenze, già cit., *Philips*, punto 63, *Linde e a.*, punto 41, e *Henkel*, punto 50.

17 — Così, nella citata sentenza *Procter & Gamble/UAMI* (pasticca quadrata bianca, macchiettata di verde, e verde chiaro) (punto 54), il Tribunale di primo grado affermava che, per determinare se un marchio abbia carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, occorre «ricercare, nell'ambito di un esame preventivo e fuori da qualsiasi presa in considerazione dell'uso del segno ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, se il marchio richiesto consenta al pubblico cui ci si rivolge di distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale al momento della decisione di effettuare un acquisto». Affermava quindi, al punto 57 della medesima sentenza, che «[o]ccorre quindi valutare il carattere distintivo del marchio richiesto tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» seguendo pertanto l'orientamento adottato nella sentenza *Gut Springenheide e Tusky*, già cit.

18 — Sentenza *Merz & Krell*, cit., punto 40.

13 — Causa C-210/96 (Racc. pag. I-4657, punti 30, 31 e 37 e dispositivo).

14 — Causa C-342/97 (Racc. pag. I-3819, punto 26).

15 — In tal senso, sentenza 4 ottobre 2001, causa C-517/99, *Merz & Krell* (Racc. pag. I-6959, punto 29), nell'ambito della direttiva 89/104.

31. È certo però che, nel caso di specie, il problema si pone diversamente, consistendo nell'accertare se uno slogan, come espressione denominativa contenente un'indicazione di qualità in rapporto al prodotto o servizio che asserisce di promuovere, giustifichi un trattamento differenziato in rapporto ad un altro tipo di marchi. Penso che non ci si potrà astenere dal concordare, in linea generale, con il principio enunciato nella sentenza impugnata, quando afferma che niente giustifica un trattamento più restrittivo per gli slogan di quello applicabile agli altri marchi.

32. In tal senso è orientata la giurisprudenza della Corte in varie sentenze recenti¹⁹, ove si afferma che la lett. b) dell'art. 3, n. 1, della direttiva 89/104 [corrispondente all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94] non opera alcuna distinzione tra diverse categorie di marchi circa la valutazione del suo carattere distintivo. Questo era anche l'orientamento del Tribunale di primo grado nella sentenza Procter & Gamble/UAMI²⁰, precedente alla sentenza impugnata, in merito all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

33. Accade tuttavia che la valutazione dell'idoneità di un determinato marchio a

identificare l'origine commerciale di un prodotto o servizio deve effettuarsi nel contesto di ciascun caso concreto. Infatti, se il criterio generale cui si deve ricorrere nel valutare il carattere distintivo di qualsiasi marchio, a norma della lett. b), è quello della percezione presunta di un consumatore medio della classe di prodotti per cui si è richiesta la registrazione del marchio, le autorità competenti devono applicare tale criterio, valutando in concreto il carattere distintivo del marchio, in sintonia con la percezione del consumatore medio in funzione dei prodotti di cui trattasi²¹. Tale valutazione implica necessariamente una considerazione, in concreto, della natura e delle caratteristiche particolari del marchio di cui si sollecita la registrazione.

34. In questo senso la Corte di giustizia ha affermato che, nell'ambito della valutazione, nella pratica, del carattere distintivo di un marchio tridimensionale o di un colore, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo, consistente in un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti da esso contraddistinti²². Così si è espresso anche il Tribunale di primo grado prima della pronuncia della sentenza impugnata, in rapporto ai marchi tridimensionali²³.

19 — V., in relazione a marchi costituiti da forme tridimensionali, le già citate sentenze Philips, punto 48, e Linde, punti 42 e 43.

20 — Già citata, punto 55, ove si dichiara che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 «non opera distinzioni tra diverse categorie di marchi. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non sono quindi diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi».

21 — V., in tal senso, sentenza Henkel, cit., punto 51.

22 — V. sentenze Henkel, cit., punto 52, e 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel (Racc. pag. I-3793, punto 65).

23 — V., in tal senso, sentenza Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 56.

35. Ciò si verifica in quanto non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti basandosi, ad esempio, sulla forma della loro confezione o sul loro colore, senza alcun elemento grafico o testuale e potrebbe quindi risultare più difficile, in termini pratici, stabilire il carattere distintivo di un marchio nel caso di una forma tridimensionale o di un colore²⁴.

36. Qualcosa di equivalente, a mio avviso, accade quando si valuta, in concreto, il carattere distintivo di un'espressione denominativa come uno slogan che, in quanto tale, ha un significato promozionale in rapporto ad un certo prodotto, nella lingua in cui viene formulato. Di fronte ad un'espressione denominativa di tal sorta è comprensibile che per un consumatore medio sia difficile coglierla quale indicazione dell'origine commerciale del prodotto che permetta di distinguerlo da altri prodotti della medesima classe, ma di diversa origine. Ciò, in particolare, se lo slogan in questione è elogiativo di qualità normalmente associate a tutti i prodotti o servizi della medesima classe.

37. In tali circostanze un consumatore medio non percepirà siffatta espressione denominativa laudativa della qualità di un prodotto, come indicativa della sua origine commerciale distinta relativamente a qualsiasi altro prodotto della medesima classe

prodotto da un'altra impresa. Questo diversamente dal caso in cui sia in gioco un'espressione denominativa di diversa natura, quale un'espressione inventata (ad esempio, XTPO33) priva di qualche significato proprio, laudativo di qualità in generale associate a tutti i prodotti di una determinata classe. O ancora diversamente da quanto potrà accadere se lo slogan includerà qualche elemento che permetterà al consumatore medio di identificare l'origine commerciale del prodotto per cui viene sollecitata la registrazione come marchio, rispetto agli altri prodotti della medesima classe, ma con un'altra origine commerciale.

38. Si potrà quindi riconoscere carattere distintivo come marchio ad uno slogan nella misura in cui il consumatore medio non stabilisca naturalmente un collegamento tra il contenuto dello slogan concreto e le qualità che i consumatori normalmente associano alla classe di prodotti in questione. In tal modo lo slogan sarebbe idoneo, secondo la percezione di un consumatore medio, a permettere l'identificazione dell'origine commerciale del prodotto per cui si richiede la registrazione del marchio. Quanto affermato in questa sede non impedisce neppure che, attraverso l'uso prolungato nel tempo di un qualsiasi slogan, un consumatore medio possa iniziare a coglierlo come identificante l'origine commerciale del prodotto. In questo caso, «proprio grazie al suo uso il marchio acquista il carattere distintivo che è la condizione per la sua registrazione»²⁵. Proprio tale ipotesi è ammessa espressamente all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, solo che manifestamente non è questa la situazione di cui trattasi nel caso sub judice.

24 — V., in tal senso, le già citate sentenze Henkel, punto 52, e Linde e a., punto 48, in rapporto ad un marchio tridimensionale, e la già citata sentenza Libertel, punto 65, in rapporto ad un marchio costituito da un colore.

25 — Sentenza Philips, cit., punto 58, in rapporto alla disposizione corrispondente della direttiva 89/104.

39. Ciò che qui interessa determinare concretamente è se un consumatore medio di prodotti delle classi 12 e 20 possa comprendere «il principio della comodità» come specificamente inerente ai prodotti dell'Erpo, o se, al contrario, presumerà che tale principio è inerente a tutti gli altri beni della medesima classe provenienti da altre imprese, per la ragione che anche queste ultime, naturalmente, fanno in modo che i loro prodotti osservino il principio della comodità.

D — L'asserita incompatibilità tra i punti 43-46 della sentenza impugnata ed il criterio descritto per la valutazione del carattere distintivo di un marchio, ai sensi della lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94

40. La sentenza impugnata si è chiaramente allontanata dal criterio sin qui descritto per la valutazione del carattere distintivo di un marchio, ai sensi della citata lett. b).

41. Ciò è ben visibile già nel punto 46 come anche nei punti 43-45 della sentenza impugnata, ove il Tribunale di primo grado critica l'orientamento seguito dalla commissione di ricorso dell'UAMI quando essa ha considerato che l'espressione «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» non ha carattere distintivo quanto ai prodotti della classe 12 (veicoli terrestri e loro parti) e della classe 20 (mobili di arredamento e per ufficio).

42. Ai punti 43-45 della sentenza impugnata esso critica l'esame condotto dalla commissione di ricorso dell'UAMI per aver quest'ultima affermato ai nn. 30 e 31 della decisione contestata che l'espressione verbale «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» non presentava «un elemento di immaginazione in più», né «un campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa e, quindi, di risveglio dell'attenzione» da parte del consumatore medio per l'origine commerciale dei prodotti di cui veniva richiesta la registrazione come marchio.

43. La sentenza impugnata considera inoltre che l'esame intrapreso dalla commissione di ricorso dell'UAMI per stabilire il carattere distintivo dello slogan, nel caso concreto, è stato condotto in violazione del principio secondo cui la valutazione del carattere distintivo di uno slogan come marchio non dev'essere fatta in base a criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno²⁶.

44. Concordo sul punto che uno slogan non può considerarsi privo di carattere distintivo, ai sensi della lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, *semplicemente* perché non presenta alcun elemento di immaginazione in più o un'aggiunta di fantasia²⁷.

²⁶ — V. punto 44 della sentenza impugnata in fine.

²⁷ — È questo l'orientamento trasmesso dalla giurisprudenza citata nel punto 44 della sentenza impugnata.

45. Ciò che, comunque, appare incompatibile con una corretta comprensione della lett. b) è la posizione assunta nella sentenza impugnata secondo cui, anche quando si tratta di valutare, nella pratica, il carattere distintivo di un marchio come lo slogan «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» per talune classi di prodotti, sia vietato alle autorità competenti di constatare che tale slogan non presenta un elemento di immaginazione in più il quale sia divenuto idoneo, agli occhi del consumatore medio, a distinguere il prodotto per cui si è richiesta la registrazione come marchio, rispetto ai prodotti di altra origine, allorché il pubblico interessato sia chiamato a compiere la sua scelta commerciale.

46. Una valutazione, in concreto, dell'idoneità di uno slogan a creare nella mente del pubblico interessato, secondo l'ottica del consumatore medio, un nesso fra il titolare del marchio ed i prodotti o servizi di cui pretende identificare l'origine commerciale, non può fare a meno di tener conto della natura e delle caratteristiche specifiche dell'espressione denominativa che si vuole registrare.

47. Né tutti i marchi presentano la stessa natura e le stesse caratteristiche. Sussistono differenze rilevanti proprio entro il complesso delle espressioni denominative. Così, ad esempio, un consumatore medio potrà

riconoscere più facilmente l'idoneità distintiva, ai sensi della lett. b), ad un'espressione meramente inventata relativamente ad un certo prodotto, che ad uno slogan che presenta, anche se in termini non esclusivamente descrittivi, una determinata qualità o un principio cui assertivamente ubbidisce il prodotto in questione.

48. In tal senso non sarà incompatibile con la lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 che le autorità competenti possano constatare come uno slogan presenti giusto, agli occhi del consumatore medio, una qualità desiderabile nell'ambito della produzione di tutti i beni della classe di cui trattasi e non soltanto di quelli aventi la loro origine commerciale nell'impresa che sollecita la registrazione. Penso così che sarà ammissibile, nell'ambito dell'applicazione pratica del criterio di valutazione del carattere distintivo di un marchio, che l'UAMI constati come un mero slogan pubblicitario privo di qualche *elemento particolare in più* non permetta, a priori, al pubblico destinatario di identificare l'origine commerciale del prodotto per cui si richiede la registrazione, rispetto ai prodotti di altra provenienza rientranti nella medesima classe.

49. Penso quindi che le affermazioni dei punti 43-45 della sentenza impugnata evidenzino già un'errata comprensione del criterio di valutazione del carattere distintivo

di un marchio nei termini della citata lett. b), come della sua applicazione pratica, culminante, al punto 46, nell'illustrazione del nuovo criterio che, secondo quanto affermato, avrebbe dovuto adottare l'UAMI.

50. In sintonia con quanto precede appare chiaro che il criterio enunciato nel punto 46 della sentenza impugnata con il particolare requisito di prova che vi figura viola l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Non posso concordare al riguardo con l'argomentazione in senso contrario presentata dall'Erpo. La sentenza impugnata sostituisce infatti il criterio stabilito di valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi della citata lett. b), in sintonia con la percezione normale del pubblico destinatario per quei prodotti o servizi, con un nuovo criterio sostanzialmente diverso.

51. In base a tale nuovo criterio, l'UAMI, per rifiutare sul fondamento della lett. b) la registrazione di uno slogan, deve provare che tale espressione denominativa è comunemente utilizzata nel mondo degli affari. In precedenza, al contrario, ciò che era necessario per rifiutare la registrazione per assenza di carattere distintivo era che, secondo la percezione normale del pubblico destinatario per quella classe di prodotti, tale sintagma non fosse identificato come un'indicazione di origine commerciale dei prodotti o servizi onde permettere la loro distinzione relativamente ai prodotti e servizi di altra provenienza commerciale. Ciò indipendentemente dall'essere siffatto slogan effettivamente utilizzato nella pratica commerciale.

52. La necessità di dimostrare che l'espressione denominativa di cui si sollecita la registrazione sia «comunemente utilizzata nelle comunicazioni commerciali e segnatamente pubblicitarie» affinché se ne possa rifiutare la registrazione, sul fondamento della lett. b), è, quindi, manifestamente incompatibile con il criterio corretto di valutazione del carattere distintivo del marchio ai sensi della lett. b) dell'art. 7, n. 1, già descritto nelle presenti conclusioni²⁸.

53. Contro l'adozione del nuovo criterio presentato dal Tribunale di primo grado nella sentenza impugnata depongono inoltre, a mio parere, altri argomenti invocati dall'UAMI e sostenuti dal governo del Regno Unito. Anzitutto il fatto che tale nuovo criterio, permettendo di conferire diritti esclusivi su uno slogan come quello qui considerato, condurrà a che altre imprese produttrici di beni rientranti nelle stesse classi di prodotti come, ad esempio, mobili per ufficio, cessino di poter presentare in tutta libertà i loro prodotti in quanto siano stati ideati e fabbricati osservando «il principio della comodità». Tale conseguenza è, a mio modo di vedere, inaccettabile e non è per nulla evidente che sia disattesa dall'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94. A ciò va aggiunto che sarà più agevole porre in dubbio la lealtà della condotta di un'impresa concorrente che pretenda far valere in tal modo il principio della comodità dopo che ne sia stata ammessa la registrazione

28 — V. supra, punti 27-39.

quale marchio comunitario a favore di un'altra impresa.

54. L'adozione di un criterio molto generoso per l'accettazione della registrazione, quali marchi, di meri slogan pubblicitari che, indipendentemente dalla loro maggiore o minore creatività, elogino la qualità di un prodotto o di un servizio, riduce il campo della libertà di espressione degli altri produttori di beni o servizi della medesima classe. Essi devono esser liberi di invocare le medesime qualità nel presentare i loro prodotti senza alcuna coercizione legale. L'accettazione della registrazione di slogan nei termini proposti ai punti 43-46 della sentenza impugnata facilita la corsa alla registrazione delle più svariate espressioni laudative di qualità di prodotti o servizi di imprese già stabilite. Essa rende così più difficile l'accesso al mercato di nuovi operatori per i medesimi prodotti o servizi.

55. A tale riguardo penso che non sia completamente estranea all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 la finalità di evitare che, permettendosi la registrazione come marchi di sintagmi privi di carattere distintivo, si vada a *restringere indebitamente* la possibilità del loro utilizzo da parte dei rimanenti operatori economici quanto a quella classe di prodotti o servizi²⁹.

56. Altra difficoltà suscitata dal nuovo criterio adottato nella sentenza impugnata deriva dall'incoerenza che implica in rapporto alla giurisprudenza della Corte. Quest'ultima, infatti, ha finito con il considerare che il rifiuto di registrare un'espressione denominativa come marchio in forza del suo carattere meramente descrittivo è possibile anche se essa non sia in quel dato momento utilizzata come indicazione descrittiva per la categoria di prodotti in parola, essendo a tal fine sufficiente che un uso siffatto possa verificarsi in futuro³⁰. Tale posizione è stata confermata nella sentenza UAMI/Wrigley, in cui la Corte ha dichiarato che, «[p]erchè 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 da 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»³¹.

57. Tenendo conto di ciò, penso che l'UAMI abbia ragione quando richiama l'attenzione sul fatto che la sentenza impugnata, esigendo

29 — V., a tal proposito, la già citata sentenza Libertel, punti 44-60, relativamente alla registrazione di un marchio. V., anche, le conclusioni dell'avvocato generale F.G. Jacobs nella causa SAT.1, cit., punto 57.

30 — V., in tal senso, sentenza Windsurfing Chiemsee, cit., punto 37.

31 — Sentenza 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P (Racc. pag. I-12447, punto 32).

la prova dell'utilizzo dello slogan nelle comunicazioni commerciali, segnatamente pubblicitarie, affinché la registrazione possa essere rifiutata sul fondamento della lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, entra in contraddizione con il criterio adottato dalla Corte nella valutazione del carattere descrittivo di un marchio ai sensi della lett. c) del medesimo articolo. Siffatta contraddizione è tanto più indesiderabile quanto, di frequente, codeste due disposizioni sono congiuntamente applicate.

58. Infatti, seguendo l'orientamento adottato nella sentenza impugnata, la valutazione del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sarebbe condotta in base ad un criterio molto più liberale di quello adottato nell'esame dell'impedimento alla registrazione fondato sul carattere descrittivo. Ciò senza che si intraveda alcuna giustificazione di siffatta disparità e, anzitutto, senza che l'art. 7, n. 1, lett. b), fornisca una qualche indicazione nel senso che debba provarsi che il marchio in questione viene utilizzato abitualmente nelle comunicazioni commerciali affinché se ne neghi la registrazione per assenza di carattere distintivo.

59. Tale esigenza viene formulata non nella lett. b) dell'art. 7, n. 1, bensì nella lett. d), ove esso «subordina l'esclusione dalla registrazione di un marchio alla sola condizione che i segni o le indicazioni da cui è esclusiva-

mente composto tale marchio siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi per cui detto marchio è stato presentato alla registrazione»³². Come sottolinea l'UAMI, la menzionata lett. d) non avrebbe ragione di sussistere se il criterio adottato ai fini della valutazione del carattere distintivo del marchio, ai sensi della lett. b), fosse quello fatto proprio dal Tribunale di primo grado nella sentenza impugnata.

60. Cito, per concludere, il fatto che tale nuovo criterio di valutazione del carattere distintivo di un marchio, ai sensi della lett. b) dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, introdotto nella sentenza impugnata e giustamente criticato dall'UAMI, era già stato nel frattempo riconosciuto come insostenibile dalla stessa Quarta Sezione del Tribunale di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata. Infatti, nella sentenza 31 marzo 2004³³, in cui si trattava del marchio denominativo «LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS...» per le classi di prodotti di rivestimenti sintetici di superfici e la loro installazione, è stato rigettato il criterio esposto nel punto 46 della sentenza impugnata³⁴.

32 — Sentenza Merz & Krell, cit., punto 41, riferentesi alla disposizione equivalente della lett. d) dell'art. 3, n. 1, della direttiva 89/104.

33 — Causa T-216/02, Feldturf/UAMI (Racc. pag. II-1023).

34 — Esso dichiara al punto 34 che, «secondo la giurisprudenza successiva a tale sentenza (nel caso Erpo), i marchi considerati dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono non soltanto quelli comunemente utilizzati in commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati, ma anche quelli che sono soltanto idonei ad esserlo». Il punto 35 aggiunge che «il marchio richiesto non è idoneo ad essere considerato, prima facie, come uno strumento di identificazione dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi considerati, bensì come un semplice slogan commerciale».

61. Come precedentemente menzionato, l'annullamento della sentenza impugnata non implica necessariamente la legittimità della decisione di rifiuto della registrazione, dato che il Tribunale di primo grado non è pervenuto alla valutazione del terzo motivo invocato dall'Erpo per impugnare la decisione della commissione di ricorso. Conseguentemente suggerisco che la Corte rinvi la causa al Tribunale di primo grado.

V — Conclusione

62. Alla luce di quanto sopra esposto suggerisco che la Corte di giustizia:

- 1) annulli la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-138/00;
- 2) rinvi la causa al Tribunale di primo grado;
- 3) riservi alla fine la decisione sulle spese.