

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

27 maggio 2004 *

Nel procedimento T-61/03,

Irwin Industrial Tool Co., con sede in Hoffman Estates, Illinois (Stati Uniti),
rappresentata dal sig. G. Farrington, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli)
(UAMI), rappresentato dal sig. G. Humphreys e dalla sig.ra S. Laitinen, in qualità di
agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso
dell'UAMI 20 novembre 2002 (procedimento R 110/2002-3), che rifiuta la
registrazione del marchio denominativo QUICK-GRIP come marchio comunitario,

* Lingua processuale: l'inglese.

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

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. Vilaras,
(relatore), giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2003,

visto il controricorso dell'UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 30
maggio 2003,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Antefatti della controversia

- ¹ Il 17 luglio 2000, la società American Tool Co., Inc., attualmente denominata Irwin Industrial Tool Co., presentava presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di un marchio comunitario, a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato.

2 Il marchio del quale è stata richiesta la registrazione è costituito dal segno denominativo QUICK-GRIP.

3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nella classe 8 di cui all'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, e corrispondono alla seguente descrizione:

«Utensili manuali; morse, morse a "C", morse a barra, morse a pressione, espansori, dispositivi di bloccaggio per la saldatura, morse a catena, morse di bloccaggio a barra, morse di bloccaggio a pressione, morse di bloccaggio per tubi, morse stringitubo; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati».

4 Con decisione 29 novembre 2001, l'esaminatore respingeva la domanda ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, per tutti i prodotti designati in quanto il marchio richiesto era considerato descrittivo e privo di carattere distintivo. Inoltre, l'esaminatore ha ritenuto che non era stato fornito alcun elemento di prova relativo all'eventuale acquisizione di carattere distintivo del marchio richiesto mediante l'uso nella Comunità europea.

5 Il 29 gennaio 2002, la American Tool Co., Inc. proponeva un ricorso presso l'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione dell'esaminatore.

6 Con decisione 20 novembre 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata») notificata alla ricorrente il 18 dicembre 2002, la terza commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso.

7 La commissione di ricorso ha, in sostanza, rilevato che il marchio richiesto, considerato complessivamente, esprimeva l'idea che il bloccaggio («grip») avvenisse

in modo facile e rapido («quick») e aveva quindi un evidente e inequivoco carattere descrittivo che indicava la natura e l'uso dei prodotti in questione. Inoltre, tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, è sufficiente che ricorra un solo impedimento assoluto alla registrazione perché venga rifiutata la registrazione di un segno come marchio comunitario, la commissione di ricorso ha ritenuto che fosse superfluo pronunciarsi sull'impedimento assoluto alla registrazione basato sull'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- ordinare all'UAMI di rinviare il procedimento all'esaminatore e/o alla commissione di ricorso al fine di esaminare il ricorso con riferimento all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

9 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

- 10 Con il secondo capo di conclusioni la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare all'UAMI di rinviare il procedimento all'esaminatore e/o alla commissione di ricorso affinché essa si pronunci sulla richiesta di marchio con riferimento all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 11 Secondo una costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi ad una sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12, e 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI-Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 19]. Il secondo capo delle conclusioni deve perciò essere dichiarato irricevibile.

Nel merito

- 12 La ricorrente, a sostegno del suo ricorso, fa valere la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. In primo luogo, va esaminata la censura relativa alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), di questo regolamento.

Argomenti delle parti

- 13 La ricorrente sostiene innanzi tutto che il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione non consiste esclusivamente in un segno che, nel commercio, può servire a designare il tipo di prodotti in questione. Secondo la ricorrente l'uso della parola inglese «quick», che indica una certa rapidità o velocità, combinato con la parola «grip» è inusuale. Il significato della combinazione di tali termini non sarebbe quindi evidente e inequivoco, particolarmente per il consumatore dei prodotti in questione.
- 14 La ricorrente fa poi valere che la commissione di ricorso ha ommesso di riconoscere che le morse generalmente non si caratterizzano con riferimento alla «facilità» o alla «rapidità». Non sarebbe infatti usuale usare il termine «quick» a proposito dei prodotti in questione, poiché la rapidità non è né una caratteristica desiderabile, né una qualità ricercata da tali prodotti. Pertanto, contrariamente a quanto considerato dalla commissione di ricorso, il termine «quick» non avrebbe un senso elogiativo.
- 15 Infine, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che i termini «facile» e «rapido» sono sinonimi e che il loro significato è contenuto nel termine «quick».
- 16 L'UAMI ribatte che l'esatto significato del termine «esclusivamente», nel contesto dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è vincolato all'esame del carattere descrittivo del marchio. In tale contesto, il termine in questione sarebbe riferito al gruppo verbale «sono composti da». Ciò significherebbe che se almeno uno dei potenziali significati di un segno designa una caratteristica dei prodotti o servizi interessati, la registrazione di tale segno deve essere rifiutata in applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

- 17 Nella fattispecie l'UAMI fa valere che se è vero che ogni elemento che compone il marchio richiesto QUICK-GRIP può avere diversi significati in inglese, tuttavia quando il termine «quick» è usato come parte di una combinazione o di un'espressione particolare (ad esempio «quick-fire», «quick-freeze», «quick-knit», «quick-look», «quick-release», ecc.), esso trasmette generalmente l'idea di rapidità o velocità. Peraltro, il termine «grip», nella grande maggioranza dei suoi significati rinvierebbe all'idea di afferrare o trattenere fermamente o saldamente. Pertanto, i due termini, uniti da un trattino, potrebbero essere effettivamente usati per identificare una caratteristica dei prodotti, poiché le morse sono apparecchi o attrezzi che servono a trattenere, attaccare o a tenere fermamente. Tale capacità descrittiva dei termini «quick grip» sarebbe confermata dal loro uso frequente da parte dei commercianti nelle loro pubblicità su internet riguardanti diversi prodotti tra cui le morse. In tali pubblicità, la combinazione «quick-grip» tradurrebbe l'idea di facilità, rapidità e di una presa ferma.
- 18 L'UAMI aggiunge che il segno QUICK-GRIP non risponde ad alcun criterio stabilito dalla giurisprudenza a proposito dei marchi denominativi. Infatti, esso non costituirebbe un'invenzione lessicale, ellittica, inusuale nella sua struttura o giustapposizione sintattica e non potrebbe resistere ad un'analisi grammaticale intuitiva. In primo luogo, l'aggiunta del trattino tra «quick» e «grip» non sarebbe un fattore determinante nella grammatica inglese e costituirebbe una differenza impercettibile o perlomeno irrilevante per quanto riguarda il significato del segno. In secondo luogo, il segno in questione non sarebbe ellittico. In terzo luogo, la struttura e la giustapposizione delle parole «quick» e «grip» non sarebbero inusuali. Infatti, i termini in questione sarebbero usati dagli anglofoni combinati in questo ordine con o senza trattino (ad esempio «quick-fire», «quick-freeze», «quick buck», «quick bread», «quick march», «quick time», «quick water», ecc.) e non costituirebbero un'anastrofe.
- 19 Inoltre, l'UAMI sostiene che anche se il termine «quick» può essere considerato come un termine elogiativo inusuale, esso qualifica una caratteristica usuale delle morse, vale a dire che esse tengono fermamente o che trattengono. Il consumatore può quindi capire che la morsa trattiene rapidamente quando è necessario o che può essere rapidamente assemblata prima del suo utilizzo. Si tratterebbe, in ogni caso, di qualità desiderabili.

- 20 L'UAMI contesta, infine, l'affermazione della ricorrente secondo cui il termine «quick» non è sinonimo del termine «easy» (facile). Infatti, come risulterebbe dal materiale pubblicitario messo su internet, la parola «easy» apparirebbe spesso accanto ai termini «quick» e «grip» ed il messaggio complessivo della pubblicità relativa alle morse e ai dispositivi di bloccaggio rapido sarebbe che essi sono anche facili da usare. Peraltro, benché la definizione del dizionario del termine «quick» non menzioni espressamente la parola «facile», basterebbe pensare ad esempi come «quick meals» o «quick assemblage», per rendersi conto che i fornitori dei prodotti in questione suggeriscono l'idea attraente che anche il pasto o l'assemblaggio saranno facili.

Giudizio del Tribunale

- 21 Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
- 22 Nella fattispecie, con riferimento alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia e al fatto che la tesi delle parti dinanzi al Tribunale è identica a quella che esse hanno esposto dinanzi alla terza commissione di ricorso dell'UAMI, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente informato dai documenti del fascicolo e, in applicazione di tale articolo, decide di statuire senza proseguire il procedimento.
- 23 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 è rifiutata la registrazione dei «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». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 enuncia che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

24 In tal modo, i segni e le indicazioni che nel commercio possono servire a designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale è stata chiesta la registrazione ai sensi del regolamento n. 40/94 sono considerati inadatti, per loro natura, a svolgere la funzione sostanziale del marchio, fatta salva la possibilità di acquisto di un carattere distintivo mediante l'uso, prevista all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (v. sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wringley, Racc. pag. I-12447, punto 30 e giurisprudenza citata). Segni di tale tipo non consentono infatti di identificare l'origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punto 28, e 27 novembre 2003, causa T-348/02, Quick/UAMI (Quick), Racc. pag. II-5071, punto 28].

25 Vietando di registrare come marchi comunitari tali segni o indicazioni, l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue uno scopo d'interesse generale, il quale richiede che i segni o le indicazioni descrittive delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione possano essere liberamente usati da tutti. Tale disposizione impedisce quindi che segni o indicazioni di tale tipo vengano riservati ad una sola impresa a causa della loro registrazione come marchio (v. sentenza UAMI/Wringley, cit., punto 31 e la giurisprudenza citata).

26 Il carattere descrittivo di un marchio dev'essere valutato, da una parte, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno e, dall'altra, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (v. sentenza Quick, cit., punto 29 e la giurisprudenza citata).

- 27 Nella fattispecie, i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto, come figurano al punto 1 della decisione impugnata, sono prodotti di consumo corrente destinati a tutti i consumatori. Di conseguenza, si ritiene che il pubblico destinatario sia il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Peraltro, poiché il segno QUICK-GRIP è composto da elementi della lingua inglese, il pubblico destinatario rispetto al quale occorre esaminare l'impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore anglofono medio della Comunità [sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26; sentenze del Tribunale 15 ottobre 2003, causa T-295/01, Nordmilch/UAMI (OLDENBURGER), Racc. pag. II-4365, punto 35, e Quick, cit. punto 30].
- 28 Ciò premesso, va determinato, nell'ambito dell'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, se esiste per il pubblico destinatario un rapporto abbastanza diretto e concreto tra il segno denominativo QUICK-GRIP e i prodotti per i quali è rifiutata una domanda di registrazione.
- 29 A tal riguardo, va rilevato che il segno denominativo QUICK-GRIP è composto da un aggettivo (quick) e da un sostantivo (grip) uniti da un trattino. Orbene, la struttura di tale segno non sembra inusuale. Infatti tale segno non si discosta dalle regole lessicali della lingua inglese, ma le rispetta. Non verrà quindi percepito come inusuale dal consumatore interessato [sentenza del Tribunale 26 novembre 2003, causa T-222/02, HERON Robotunits/UAMI (ROBOTUNITS), Racc. pag. II-4995, punto 39].
- 30 Per quanto riguarda il significato del segno denominativo QUICK-GRIP e la natura del nesso tra lo stesso e i prodotti interessati, la commissione di ricorso ha innanzi tutto considerato, al punto 11 della decisione impugnata, che il segno denominativo in questione consisteva in due termini presi dalla lingua inglese, «quick» e «grip», uniti da un trattino, laddove il primo significa «che agisce o può agire rapidamente; che può essere preparato facilmente e rapidamente» e, il secondo,

«l'azione o il fatto di afferrare e trattenere fermamente; qualsiasi dispositivo che trattiene mediante frizione». Al punto 13 della decisione impugnata, poi, la commissione di ricorso ha osservato che la combinazione dei due termini menzionati conteneva informazioni evidenti e dirette relative alla natura e all'uso programmato dei prodotti in questione; che l'aggiunta del termine «quick» non rendeva l'elemento «grip» meno descrittivo e che, al contrario, l'elemento «quick» tenderebbe a dare un senso elogiativo e l'impressione che il bloccaggio (grip) avviene in modo facile e rapido. Infine, la commissione di ricorso ha concluso che era «innegabile che la combinazione di tali due termini ha, nel complesso, un senso evidente e inequivoco che indica chiaramente la natura e l'uso che si intende fare dei prodotti in questione».

31 Orbene, in considerazione dei prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione, il significato preso in considerazione dalla commissione di ricorso si rivela manifestamente corretto. Infatti, il segno in questione consente al pubblico destinatario di capire immediatamente e senza ulteriore riflessione che le morse e gli altri prodotti interessati tengono in modo facile e rapido. Di conseguenza la scelta rispettiva dei termini «quick» e «grip» non implica minimamente un intervento immaginativo o arbitrario del consumatore.

32 Ciò premesso, l'argomento della ricorrente relativo al fatto che il segno QUICK-GRIP potrebbe avere più di un significato o che la rapidità non costituirebbe una qualità richiesta per i prodotti in questione non è pertinente. Infatti, secondo la giurisprudenza deve essere rifiutata la registrazione di un segno denominativo, in applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, se in almeno uno dei suoi significati potenziali esso designa, come nella fattispecie, una caratteristica dei prodotti o dei servizi interessati [sentenza UAMI/Wrigley, cit., punto 32, e sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 30].

33 Ne consegue che il nesso esistente tra il segno denominativo QUICK-GRIP e i prodotti indicati dalla domanda di registrazione sembra sufficientemente stretto per ricadere nel divieto previsto dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

- 34 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente confermato che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, poiché il segno denominativo QUICK-GRIP è descrittivo della natura e dell'uso dei prodotti in questione non può costituire un marchio comunitario.
- 35 Così, come emerge dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, basta che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati si applichi perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario (sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 29, e sentenza Quick, cit., punto 37).
- 36 Di conseguenza, non occorre statuire sul secondo motivo relativo ad una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (sentenza Giroform, cit., punto 31).
- 37 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato manifestamente infondato in diritto.

Sulle spese

- 38 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata a sopportare le spese sostenute dall'UAMI, che aveva concluso in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Lussemburgo, 27 maggio 2004

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

H. Legal