

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

6 novembre 2007*

Nella causa T-28/06,

RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG, con sede in Duisburg (Germania), rappresentata dagli avv.ti W. Kellenter e A. Lambrecht,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 novembre 2005 (procedimento R 1179/2004-2), riguardante una domanda di registrazione del marchio denominativo VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN come marchio comunitario,

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

composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. M. Prek, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2006,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2006,

in seguito alla trattazione orale del 15 maggio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 L'8 agosto 2002 la ricorrente presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

- 2 Il marchio di cui era chiesta la registrazione è il segno denominativo VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN.

- 3 I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nelle classi 32 e 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— «birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande; miscele di tali bevande», rientranti nella classe 32;

— «bevande alcoliche (tranne le birre)», rientranti nella classe 33.

- 4 Con decisione 20 ottobre 2004, l'esaminatore respingeva la domanda di registrazione ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, in quanto il segno denominativo era privo di qualsiasi carattere distintivo.
- 5 Il 20 dicembre 2004 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione dell'esaminatore, a norma degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.
- 6 Con decisione 17 novembre 2005 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso in quanto il segno in questione era descrittivo e rientrava quindi nell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

- 7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

8 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

9 La ricorrente deduce due motivi di annullamento riguardanti la violazione, rispettivamente, dell'art. 7, n. 1, lett. c), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

10 Per quanto riguarda il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, la ricorrente afferma che il marchio richiesto non è costituito esclusivamente da indicazioni che descrivono caratteristiche essenziali dei prodotti per cui è stata chiesta la registrazione.

11 In proposito essa sostiene, in primo luogo, che il segno denominativo controverso è il risultato di una creazione insolita ed individuale e non costituisce una combinazione verbale corrente nella lingua tedesca.

- 12 Inoltre, essa afferma che non esiste una necessità imperativa di disponibilità presente o futura di tale slogan per quanto riguarda i prodotti designati. Infatti, né la combinazione verbale nel suo insieme né i diversi elementi che la compongono sarebbero normalmente utilizzati per designare bevande e, in particolare, acque minerali.
- 13 Infine, la ricorrente fa rilevare che lo slogan controverso ha un carattere ambiguo in lingua tedesca. Quest'ultimo deriverebbe dal carattere astratto del termine «ursprung» e dalle possibili diverse interpretazioni nel contesto dei prodotti di cui si tratta nonché dal carattere ambiguo e dalla mancanza di significato univoco del termine «vollkommen» nel contesto delle bevande. Da ciò conseguirebbe che la combinazione verbale «vom ursprung her vollkommen» sarebbe anch'essa priva di significato univoco e direttamente descrittivo. Per giunta, i termini più importanti dello slogan non descriverebbero direttamente e chiaramente talune caratteristiche essenziali dei prodotti di cui trattasi, né singolarmente né in combinazione tra loro.
- 14 L'UAMI sostiene anzitutto che, ai fini della valutazione del carattere descrittivo di un segno, è sufficiente che esso possa essere utilizzato nel mercato o nella lingua corrente e non che lo sia effettivamente.
- 15 L'UAMI sottolinea poi che un segno dovrebbe vedersi opporre un rifiuto di registrazione se almeno uno dei suoi significati designa una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Orbene, i termini più importanti del segno in esame assumerebbero un significato chiaro, nel contesto dello slogan, cioè che i prodotti che esso designa sarebbero perfetti fin dall'origine.
- 16 Infine, a livello concettuale l'UAMI ritiene che non abbia alcuna importanza la questione se, sul piano economico, le caratteristiche dei prodotti suscettibili di essere descritti siano essenziali oppure accessorie. La qualità delle sostanze di base, nel

caso di specie, sarebbe descritta in termini di perfezione. Non occorrerebbe quindi stabilire se tale qualità serva al consumatore come criterio essenziale per la scelta dei prodotti o se il riferimento alla qualità non descriva talune caratteristiche essenziali dei prodotti. Per applicare la disposizione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, occorrerebbe che lo slogan nel suo complesso fosse generalmente accessibile di primo acchito al consumatore interessato nella mente del quale tale slogan ha il significato di un'indicazione di qualità, cioè quello di una qualità perfetta fin dall'origine.

Giudizio del Tribunale

- 17 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, 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 degli stessi».
- 18 Vietando la registrazione di tali segni, il suddetto articolo 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. Esso osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 31).
- 19 Inoltre, i segni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono segni considerati inadatti a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella 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].

20 I segni e le indicazioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono quindi solo quelli che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto od un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione (sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 39). Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata, da un lato, solamente in relazione ai prodotti o ai servizi interessati e, dall'altro, in relazione alla comprensione da parte del pubblico destinatario [sentenza del Tribunale 16 marzo 2006, causa T-322/03, Telefon & Buch/UAMI — Herold Business Data (WEISSE SEITEN) Racc. pag. II-835, punto 90].

21 Infine, occorre ricordare che i criteri individuati dalla giurisprudenza per stabilire se un marchio denominativo composto da numerosi elementi verbali sia descrittivo o meno non sono identici a quelli applicati nel caso di un segno denominativo composto da un solo elemento.

22 Nella fattispecie, i prodotti designati nella domanda di marchio sono bevande alcoliche e analcoliche comprese nelle classi 32 e 33. Si tratta di beni di consumo corrente che si rivolgono ad un vasto pubblico e che sono distribuiti non solo attraverso il commercio al dettaglio (supermercati, centri commerciali o grandi magazzini) o il

commercio specializzato e la vendita specializzata per corrispondenza, ma anche nei bar e ristoranti. La commissione di ricorso ha quindi giustamente deciso che il punto di vista da adottare era quello del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26, e sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 27].

23 D'altra parte, poiché il segno denominativo di cui trattasi è composto di vocaboli della lingua tedesca, il pubblico destinatario pertinente è germanofono. Così, in applicazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, il pubblico pertinente rispetto al quale occorre valutare l'impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore medio germanofono [v., in tal senso, sentenze del Tribunale ELLOS, cit., punto 31, e 12 gennaio 2005, causa T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS/UAMI (EURO-PREMIUM), Racc. pag. II-65, punto 28].

24 Per quanto riguarda il significato dell'espressione «vom ursprung her vollkommen», dai punti 34-40 della decisione impugnata e dai chiarimenti forniti dall'UAMI nel suo controricorso e durante l'udienza risulta che detto segno esprimerebbe in modo direttamente percepibile che i prodotti che designa sono perfetti dal momento dell'origine, cioè fin dall'inizio, e che, quindi, essi sono unici, perfetti e non richiedono alcun trattamento o alcun miglioramento. Così, lo slogan enuncerebbe chiaramente che la qualità elevata del prodotto si fonda sulla qualità del prodotto d'origine. Infatti, l'UAMI ritiene che in tale slogan il sostantivo «ursprung» rinvii alla fonte, all'origine, mentre l'aggettivo «vollkommen» evochi la perfezione, quindi la qualità suprema.

25 Per quanto riguarda la natura del rapporto esistente tra lo slogan e i prodotti di cui trattasi, la commissione di ricorso ritiene che le bevande alcoliche e analcoliche che

esso designa e le sostanze di base e i preparati per farle hanno la qualità di essere perfetti fin dall'origine, vale a dire dalla fonte o dal luogo di origine.

26 Prendendo in considerazione il segno in sé e per sé, i prodotti per cui è chiesta la registrazione e la percezione di tale segno da parte del pubblico pertinente, la valutazione da parte della commissione di ricorso del carattere descrittivo del marchio richiesto risulta essere esatta.

27 Per quanto riguarda, anzitutto, l'affermazione della ricorrente fondata sul carattere inusuale della combinazione verbale controversa, provata in particolare dal fatto che con un motore di ricerca su Internet non si trova alcun risultato con riferimento all'espressione «vom ursprung her vollkommen», essa non può inficiare tale valutazione.

28 Infatti, da una parte tale slogan è grammaticalmente corretto e non costituisce una combinazione inusuale o sorprendente della lingua tedesca. Dall'altra parte, dalla giurisprudenza risulta che, per rifiutare una registrazione sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non è necessario che i segni o le indicazioni componenti il marchio cui tale articolo si riferisce siano effettivamente utilizzati al momento della domanda di registrazione, allo scopo di descrivere prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (sentenze della Corte 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 97, e UAMI/Wrigley, cit., punto 32, e ordinanza della Corte 5 febbraio 2004, causa C-326/01 P, Telefon & Buch/UAMI, Racc. pag. I-1371, punto 28).

- 29 In secondo luogo, la ricorrente sostiene erroneamente che manca una necessità imperativa di disponibilità con riferimento all'espressione «vom ursprung her vollkommen» perché tale combinazione verbale non verrebbe abitualmente impiegata per designare delle bevande.
- 30 Tuttavia occorre sottolineare che i termini importanti che compongono il marchio di cui si chiede la registrazione sono già stati utilizzati in slogan relativi a bevande. A tale proposito l'UAMI cita i seguenti esempi: «vollkommener genuß» della Efes Pilsener, «gerolsteiner. einfach vollkommen» della Gerolsteiner, «in jeder weise vollkommen» di Jacobs Kaffee, «ursprung des biers» della Weihestephan o ancora, «so gesund wie sein ursprung» della Volvic. La circostanza che non sia stato possibile menzionare alcun esempio di slogan che riunisse i due termini importanti che compongono il segno controverso non influisce sulla conclusione dell'UAMI circa l'esistenza di una necessità imperativa di disponibilità. Dalla giurisprudenza citata supra, al punto 28, risulta che è sufficiente che tali segni e indicazioni possano essere utilizzati a fini descrittivi.
- 31 Inoltre, occorre ricordare che la Corte ha considerato che l'applicazione dell'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), il cui testo è identico a quello dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non dipendeva dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale e serio [sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 35; sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD), Racc. pag. II-1963, punto 27]. Ai fini dell'applicazione di detto art. 7, n. 1, lett. c), occorre esclusivamente esaminare, in base al significato pertinente del segno denominativo controverso, se, dal punto di vista del pubblico cui esso si rivolge, esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione [v. sentenza del Tribunale 20 luglio 2004, causa T-311/02, Lissotschenko e Hentze/UAMI (LIMO), Racc. pag. II-2957, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

32 In terzo luogo, è priva di pertinenza l'affermazione della ricorrente secondo cui tanto l'espressione nel suo insieme quanto gli elementi che la compongono sono equivoci, si prestano a interpretazione, possono essere compresi in vari modi e non hanno un significato chiaro e specifico. Infatti, se si prendono in considerazione i prodotti e servizi per cui è richiesta la registrazione, il significato attribuito dalla commissione di ricorso si rivela corretto. Orbene, occorre ricordare, da un lato, che per rientrare nell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che un segno verbale, almeno in uno dei suoi significati potenziali, designi una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (v., in tal senso e per analogia, sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 32). Dall'altro, nel caso di un marchio denominativo composto, occorre tener conto del suo significato pertinente, individuato sulla base di tutti gli elementi che lo compongono e non su quella di uno solo di tali elementi.

33 A tale proposito, il termine «ursprung», benché possa avere diversi significati, nel contesto dello slogan ne ha uno univoco, cioè quello di «sorgente» o di «origine». Analogamente, sebbene il termine «vollkommen» possa essere letto sia come aggettivo sia come avverbio, nel caso dello slogan esso non può essere inteso altrimenti che come aggettivo. Così, l'argomento della ricorrente secondo cui l'espressione sarebbe, nel suo insieme, equivoca si fonda esclusivamente sulla descrizione dei possibili significati dei distinti elementi che la compongono.

34 A tale riguardo, l'interpretazione semantica del marchio richiesto fornita dall'UAMI è confermata dal risultato di una ricerca su Internet effettuata dalla ricorrente e di cui quest'ultima si è avvalsa nel contesto del suo secondo motivo. Si tratta della frase «wasser muss vom ursprung her vollkommen sein» (l'acqua deve essere perfetta fin dall'origine) che proviene da un sito Internet relativo ai prodotti commercializzati dalla ricorrente stessa. L'espressione non risulta quindi per nulla equivoca.

- 35 Inoltre, la ricorrente sostiene erroneamente che lo slogan non può aver un significato nella mente del consumatore interessato, dato che non esistono acqua, birra, gassosa o anche succo di frutta perfetti in base alla loro origine, poiché tali prodotti diversi devono necessariamente subire vari processi di filtrazione, di purificazione, di trattamento microbiologico e di gassificazione o anche di fermentazione prima di essere imbottigliati. Infatti, nell'ambito della valutazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è priva di pertinenza la questione se il significato del marchio richiesto abbia un senso tecnico.
- 36 Infine, il Tribunale ritiene che il contenuto concettuale del marchio richiesto comporti un riferimento sufficientemente diretto e concreto alle caratteristiche dei prodotti cui la domanda di registrazione si riferisce, cioè bevande alcoliche e analcoliche comprese nelle classi 32 e 33.
- 37 Infatti, lo slogan riguarda chiaramente la purezza e la perfezione delle sostanze base delle bevande e, in particolare, quelle dell'acqua impiegata. Orbene, la purezza e la perfezione delle sostanze base hanno un'importanza particolare per i prodotti compresi nelle classi 32 e 33. Per quanto riguarda le acque minerali, la perfezione originaria dell'acqua di sorgente impiegata è un fattore decisivo per determinare la qualità della bevanda, sia sul piano del gusto che su quello della salute. Per i succhi di frutta, le birre e altre bevande alcoliche, l'origine delle loro sostanze base è parimenti un fattore di grande importanza per determinare la qualità di tali prodotti.
- 38 Così, il Tribunale considera che i termini, da soli o in combinazione, si riferiscono direttamente e chiaramente alle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi e che, di conseguenza, la ricorrente afferma erroneamente che il segno rinvia al massimo ad una percezione o ad una sensazione positiva del tutto generica.

39 Occorre aggiungere che si può ragionevolmente ammettere che la purezza e la perfezione originarie delle sostanze base delle bevande sono caratteristiche che il consumatore interessato valuta al momento di effettuare la scelta.

40 Di conseguenza, dal punto di vista del pubblico interessato esiste un rapporto sufficientemente diretto e concreto tra la combinazione verbale di cui trattasi e i prodotti compresi nelle classi 32 e 33.

41 Pertanto, risulta che la ricorrente non ha esposto alcun argomento idoneo a giustificare l'annullamento della decisione impugnata in cui la commissione di ricorso ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto a causa del suo carattere descrittivo.

42 Ne consegue che il primo motivo, riguardante una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, deve essere respinto.

43 Pertanto, non occorre esaminare il motivo attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94. Secondo una giurisprudenza consolidata, infatti, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione sia applicabile perché un segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 29; sentenze del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T-360/99, Community

Concepts/UAMI (Investorworld), Racc. pag. II-3545, punto 26; 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 30; 20 novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, Bosch/UAMI (Kit Pro e Kit Super Pro) Racc. pag. II-4881, punto 36, e LIMO, cit., punto 49].

⁴⁴ Inoltre, secondo la giurisprudenza, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94 è per ciò stesso necessariamente privo di carattere distintivo in relazione ai medesimi prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento [sentenze del Tribunale 12 gennaio 2005, cause riunite da T-367/02 a T-369/02, Wieland-Werke/UAMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), Racc. pag. II-47, punto 46, e 10 ottobre 2006, causa C-302/03, PTV/UAMI, (map&guide), Racc. pag. II-4039, punti 33 e 34; v., per analogia, sentenza della Corte 12 febbraio 2004, causa C-265/00, Campina Melkunie, Racc. pag. I-1699, punto 19].

⁴⁵ Di conseguenza occorre respingere il ricorso.

Sulle spese

⁴⁶ Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

Cooke

Labucka

Prek

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2007.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

J.D. Cooke