

Cause riunite T-425/07 e T-426/07

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Domande di marchi comunitari figurativi 100 e 300 — Dichiarazione sull'estensione della protezione — Art. 38, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 37, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Assenza di carattere distintivo»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 19 novembre 2009 II - 4278

Massime della sentenza

- 1. Marchio comunitario — Procedimento di registrazione — Esame della domanda — Marchio contenente un elemento privo di carattere distintivo — Facoltà per l'Ufficio di richiedere una dichiarazione relativa a tale elemento
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 38, n. 2)*
- 2. Marchio comunitario — Procedimento di registrazione — Esame della domanda — Marchio contenente un elemento privo di carattere distintivo — Facoltà per l'Ufficio di richiedere una dichiarazione relativa a tale elemento
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 38, n. 2)*

1. Per quanto attiene ai segni figurativi composti, da un lato, dagli elementi numerici 100 e 300 e, dall'altro, di elementi figurativi come i colori, i quadri, i nastri e la tipografia impiegata, di cui viene richiesta la registrazione come marchio comunitario per «manifesti, album, libretti, riviste, moduli, stampati, giornali, calendari, cruciverba, rebus» e «puzzle da manipolare, indovinelli, puzzle», rientranti nelle classi 16 e 28 ai sensi dell'Accordo di Nizza, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi sugli elementi numerici.

troppo banali per imporsi alla percezione dei consumatori. Invece le cifre, in quanto elementi denominativi unici, sono idonee a richiamare maggiormente l'attenzione dei consumatori interessati ed occupano quindi una posizione dominante nell'ambito dell'impressione suscitata dai marchi richiesti. Se non si imponesse alcuna condizione per la registrazione dei marchi richiesti, si potrebbe quindi generare l'impressione che i diritti esclusivi si estendano agli elementi «100» e «300», impedendo quindi la loro utilizzazione in altri marchi. Conseguentemente, l'inclusione di tali segni nei marchi richiesti poteva far nascere dubbi sulla portata della protezione accordata a questi ultimi.

(v. punti 24-25, 27-28)

Le cifre 100 e 300 rinviano a quantità e verranno percepite, immediatamente e senza ulteriore riflessione, dal consumatore medio, nell'insieme della Comunità europea, come una descrizione di caratteristiche dei prodotti in questione, in particolare della quantità di manifesti nelle partite di merci vendute, della quantità di pagine delle pubblicazioni o della quantità di pezzi dei puzzle e degli indovinelli che determina il loro grado di difficoltà, caratteristiche essenziali per prendere la decisione di acquisto. Il pubblico di riferimento percepirà quindi tali elementi numerici come atti a fornire informazioni sui prodotti designati e non come indicazione dell'origine dei prodotti di cui trattasi.

2. Quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo e l'inclusione di questo elemento nel marchio può creare dubbi sulla portata della protezione del marchio, l'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, riconosce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) la facoltà di richiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazione in cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su tale elemento.

Circa l'esistenza di dubbi sulla portata della protezione, gli elementi figurativi dei marchi richiesti, cioè i colori, i quadri, i nastri e la tipografia impiegata, sono

La funzione di tali dichiarazioni, conosciute nella prassi come «disclaimers», è di porre in risalto il fatto che il diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio non si estende agli elementi non

distintivi che lo compongono. In tal modo gli eventuali richiedenti potranno sapere che gli elementi non distintivi di un marchio registrato, oggetto di una dichiarazione siffatta, sono disponibili.

regolamento n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94. Così, se il richiedente non presenta la dichiarazione che l'Ufficio esige nel termine impartito, quest'ultimo può respingere in tutto o in parte la domanda.

Le conseguenze dell'omessa presentazione della dichiarazione richiesta dall'Ufficio sono stabilite nella regola 11, n. 3, del

(v. punti 18-20)