



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

17 aprile 2013*

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo CONTINENTAL — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-383/10,

Continental Bulldog Club Deutschland eV, con sede a Berlino (Germania), rappresentato inizialmente da S. Vollmer, successivamente da U. Rühl, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da S. Schäffner, successivamente da D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 23 giugno 2010 (R 300/2010-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo CONTINENTAL come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2010,

visto il controricorso dell'UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2010,

vista la lettera con la quale il ricorrente ha rinunciato alla domanda di fissazione dell'udienza e avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

Sentenza

Fatti

- 1 Il 7 settembre 2009, il Continental Bulldog Club Deutschland eV, ricorrente, presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
- 2 Il marchio di cui era chiesta la registrazione è il segno denominativo CONTINENTAL.
- 3 I prodotti e i servizi per i quali era stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 31 e 44 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, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
 - classe 31: «Animali vivi, ossia cani»;
 - classe 44: «Custodia e allevamento di cani, ossia cuccioli e animali d'allevamento».
- 4 Con decisione del 9 febbraio 2010, l'esaminatore negava la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti e servizi in parola, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
- 5 Il 1° marzo 2010, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi all'UAMI contro la decisione dell'esaminatore.
- 6 Con decisione del 23 giugno 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso in quanto il segno denominativo CONTINENTAL era, per i prodotti e per i servizi rivendicati, descrittivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, nonché privo di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

Conclusioni delle parti

- 7 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
 - annullare la decisione impugnata;
 - in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda «prodotti e servizi» appartenenti alla classe 44;
 - condannare l'UAMI alle spese.
- 8 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:
 - respingere il ricorso;
 - condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

- 9 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi, fondati, rispettivamente, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Sul primo motivo

- 10 Secondo il ricorrente, la commissione di ricorso è erroneamente pervenuta alla conclusione che il segno denominativo CONTINENTAL era descrittivo dei prodotti e dei servizi interessati.
- 11 L'UAMI contesta gli argomenti del ricorrente.
- 12 Al riguardo occorre ricordare che, ai termini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
- 13 Secondo una giurisprudenza costante, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che le indicazioni o i segni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti [v. sentenza del Tribunale del 12 giugno 2007, MacLean-Fogg/UAMI (LOKTHREAD), T-339/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].
- 14 Inoltre, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare le caratteristiche del prodotto o del servizio di cui sia chiesta la registrazione sono considerati, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, inadatti a svolgere la funzione sostanziale del marchio, ossia quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del 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 (v. sentenza LOKTHREAD, punto 13 supra, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
- 15 Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato da tale disposizione, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza ulteriori riflessioni una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (v. sentenza LOKTHREAD, punto 13 supra, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
- 16 Occorre altresì rammentare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da una parte, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico cui ci si rivolge e, dall'altra, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati (v. sentenza LOKTHREAD, punto 13 supra, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
- 17 È alla luce di tali rilievi che occorre esaminare se, come sostiene il ricorrente, l'UAMI abbia violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 pervenendo alla conclusione che il marchio richiesto sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come descrittivo.

Sul pubblico di riferimento e sul suo livello di attenzione

- 18 Si deve rilevare che, al pari della commissione di ricorso (punto 12 della decisione impugnata), i prodotti e i servizi controversi si rivolgono tanto a consumatori medi in generale, come gli appassionati di animali che sono interessati ai servizi di custodia di cani, quanto ad ambienti professionali, come quello degli allevatori di cani o degli esercenti di negozi di animali domestici. Per quanto riguarda il livello di attenzione del pubblico di riferimento, occorre tener conto della definizione fornita dalla commissione di ricorso al punto 14 della decisione impugnata, secondo la quale esso è «più elevato», atteso che tale pubblico presta un'attenzione particolare al pedigree, al metodo di allevamento nonché alle caratteristiche dei cani e, inoltre, poiché si tratta di «prodotti» che non sono acquistati tutti i giorni o di servizi ai quali non si ricorre quotidianamente. Sebbene il ricorrente si riferisca, nel suo ricorso, soltanto a «consumatori medi, normalmente informati, attenti e avveduti», è giocoforza rilevare che esso non adduce nessun'argomentazione a sostegno di una tale limitazione del pubblico di riferimento, la quale deve, pertanto, essere respinta in quanto infondata.
- 19 Peraltro, il Tribunale considera che, ai fini di valutare se la commissione di ricorso abbia avuto ragione nel pervenire alla conclusione che il marchio richiesto presentava un carattere descrittivo, occorre tener conto della sua percezione da parte del pubblico di riferimento in tutta l'Unione, dal momento che una domanda di marchio comunitario deve essere respinta, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, se esiste un impedimento alla registrazione quantomeno in una parte della stessa. L'esaminatore ha quindi giustamente considerato che occorre riferirsi a tutti i consumatori di riferimento nell'Unione, valutazione ripresa dalla commissione di ricorso al punto 3 della decisione impugnata.

Sul carattere descrittivo del termine «continental»

- 20 Occorre verificare se la commissione di ricorso abbia giustamente considerato che, agli occhi di un pubblico di riferimento così definito, esisteva un nesso diretto e concreto tra il segno denominativo CONTINENTAL e i prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio.
- 21 Al riguardo si deve, anzitutto, rilevare che il ricorrente non ha contestato la valutazione della commissione di ricorso, fatta al punto 16 della decisione impugnata, secondo la quale il termine «continental» rinviava «ad aggettivi come “europeo, continentale, non insulare”».
- 22 Risulta, poi, dalla decisione impugnata, in particolare dai suoi punti 17 e segg., che la commissione di ricorso ha ritenuto decisivo, ai fini di constatare il carattere descrittivo del termine di cui alla domanda di marchio, il fatto che esso sarebbe stato inteso nel senso di designare una razza di bulldog. A tale riguardo essa si è in particolare basata su numerosi siti Internet, tra i quali siti del ricorrente. In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che ne emergesse in modo certo che l'espressione «continental bulldog» (menzionata in inglese su detti siti) si riferiva a una razza canina, già riconosciuta in Svizzera dalla Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG), e la cui creazione e il cui allevamento costituivano lo scopo associativo del ricorrente. La commissione di ricorso si è parimenti basata sui siti Internet del ricorrente per affermare, da un lato, che l'espressione summenzionata era stata scelta per una nuova razza di cani al fine di poter chiaramente distinguere quest'ultima dalla razza dell'«English bulldog» e, dall'altro, che ne risultava che il ricorrente, poiché sarebbero sussistiti i vari presupposti richiesti dalla Federazione cinofila internazionale (FCI), intendeva proporre una domanda di riconoscimento della nuova razza dinanzi a tale organizzazione (punti 20 e 23 della decisione impugnata).
- 23 Successivamente, la commissione di ricorso ne ha concluso che il termine «continental» ricordava il nome di un allevamento di cani, ovvero persino di una razza di bulldog. A suo parere, dal momento che l'allevatore di una nuova razza ne definisce un nome, tale nome diventa quello di questo tipo di cane. Essa ha ritenuto che tale situazione presentasse talune somiglianze con il settore della

designazione delle varietà vegetali. La commissione di ricorso ha inoltre affermato che non rilevava il fatto che il ricorrente avesse inteso praticare un «allevamento chiuso», poiché, a suo giudizio, da un punto di vista biologico, anche cani che non facciano direttamente parte di tale allevamento potrebbero essere cani di tale «razza» o «specie». Per questa stessa ragione, essa ha considerato che era poco rilevante il fatto che i siti Internet di taluni allevatori di cani «continental bulldog» facessero riferimento al ricorrente (punti 24-27 della decisione impugnata).

- 24 Infine, la commissione di ricorso ha considerato che la registrazione del marchio richiesto doveva essere negata anche per la parte relativa ai servizi di custodia e di allevamento di cani, ossia di cuccioli e di animali d'allevamento, in quanto in tal caso si tratta di servizi specializzati che sono precisamente designati dal nome dell'allevamento canino (punto 28 della decisione impugnata).
- 25 Il ricorrente contesta le valutazioni della commissione di ricorso. In primo luogo, esso sostiene, in sostanza, che essa ha errato nell'assimilare il marchio richiesto all'espressione «continental bulldog». In secondo luogo, il legislatore avrebbe inteso consentire ai titolari di marchi, mediante la loro registrazione, di proteggere le indicazioni d'origine e avrebbe persino previsto in modo espresso per gli «animali vivi» che essi possano beneficiare della tutela conferita da un marchio. D'altronde, in passato la commissione di ricorso avrebbe già registrato come marchio comunitario una razza di cani denominata «elo». In terzo luogo, la commissione di ricorso avrebbe tenuto conto di un impedimento assoluto alla registrazione non previsto dal diritto dei marchi comunitari, ossia l'utilizzo, prima della registrazione, del segno richiesto, per opporlo alla registrazione adducendo la motivazione che in futuro esso potrebbe determinare il carattere descrittivo di detto segno. In quarto luogo, il ricorrente sostiene che non è possibile procedere per analogia con quanto è previsto nel settore della designazione delle varietà vegetali, essendo la tutela di queste ultime basata su disposizioni di *lex specialis*. La commissione di ricorso avrebbe commesso errori, in tale ambito, anche sul piano della gerarchia dei concetti. Infine, il ricorrente adduce che la sua domanda di registrazione non costituisce un tentativo di registrare un marchio relativo ad una razza esistente.
- 26 In limine, il Tribunale rileva che risulta dal ricorso che il ricorrente non ha contestato l'esistenza di un certo nesso tra l'espressione «continental bulldog» e una razza di cane «in fieri», cioè una razza il cui procedimento di riconoscimento non è ancora terminato. Al riguardo occorre in particolare fare riferimento al passaggio del ricorso in cui il ricorrente sostiene che, qualora il pubblico di riferimento volesse designare una razza canina, non utilizzerebbe il termine «continental», bensì l'espressione «continental bulldog», come, secondo il ricorrente, dimostrerebbero gli estratti di siti Internet prodotti nel procedimento dinanzi all'UAMI. In questo stesso senso, il ricorrente sostiene nel ricorso che detto pubblico si riferirebbe ai servizi di cui alla domanda quando parla della «custodia e dell'allevamento del club del "Continental Bulldog"». Tali affermazioni sono confermate dalla dichiarazione fatta dal ricorrente nel ricorso, nell'ambito del suo secondo motivo, secondo la quale, chiedendo la registrazione del marchio di cui trattasi, esso avrebbe avuto lo scopo «di distinguersi dalle altre associazioni di allevatori di bulldog che nel lungo periodo intendono creare una razza», quali, in particolare, l'Allgemeiner Club für Englische Bulldogs eV, il Bulldog Club für American Bulldogs o l'Internationaler Klub für Französische Bulldoggen eV (IFKB).
- 27 Inoltre, il ricorrente utilizza nel ricorso l'espressione «continental bulldog» per riferirsi al pedigree particolare di un cane, che attesta che questo proverrebbe da un «allevamento chiuso». Secondo il ricorrente, tale espressione permetterebbe, quindi, di indicare l'origine e la genealogia del cane.
- 28 Tuttavia, il ricorrente sostiene, in sostanza, che un procedimento di riconoscimento di una razza canina da parte di organismi come la FCI poteva durare per decenni senza necessariamente giungere a buon fine e, comunque, si chiedeva la registrazione come marchio comunitario della parola «continental» e non dell'espressione summenzionata.

- 29 Al riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che risulta effettivamente dai diversi estratti di pagine Internet, ai quali la commissione di ricorso aveva fatto riferimento nella decisione impugnata, in particolare al punto 3 e ai punti 19-22 di quest'ultima, che l'espressione «continental bulldog» poteva designare una razza canina che era riconosciuta almeno in Svizzera, ossia dall'associazione SKG. Per di più, detto riconoscimento, che risale già al 2004, è ivi qualificato addirittura come «ufficiale».
- 30 In secondo luogo, sempre da detti estratti di pagine Internet risulta che gli allevatori dei cani denominati «continental bulldog» li considererebbero come rappresentanti di una razza «a sé stante» che è, o quanto meno intende essere, in costante miglioramento. Vi si dà atto delle caratteristiche della nuova razza canina nonché di un confronto con la razza riconosciuta «English bulldog», rispetto alla quale la nuova razza svizzera apporterebbe, secondo le informazioni indicate su detti siti Internet, «un miglioramento sensibile in termini di salute e di resistenza». Inoltre, l'espressione summenzionata è utilizzata, in detti estratti, anche per designare i servizi di «allevamento» di cani.
- 31 In terzo luogo, occorre osservare che i siti Internet indicano, tra i vari scopi che i citati allevatori intendono perseguire, «il riconoscimento [della razza] da parte della FCI» (punto 3 della decisione impugnata, ultimo sito Internet citato, in fine).
- 32 Occorre, poi, ricordare che la Corte ha già dichiarato, da un lato, che l'esame delle domande di registrazione non deve essere un esame minimo, ma dev'essere rigoroso e completo al fine di evitare l'indebita registrazione di marchi ed assicurare, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, che non vengano registrati i marchi il cui uso potrebbe venir contestato validamente in sede giudiziaria (v., per analogia, sentenza della Corte del 6 maggio 2003, Libertel, C-104/01, Racc. pag. I-3793, punti 58 e 59).
- 33 Dall'altro lato, affinché l'UAMI possa opporre un diniego di registrazione sul fondamento dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti in tale articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero delle caratteristiche di tali prodotti o servizi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tali fini. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione di detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi interessati (v., in tal senso, sentenza della Corte del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C-191/01 P, Racc. pag. I-12447, punto 32).
- 34 Nella fattispecie, ai fini di applicare la giurisprudenza summenzionata, occorre rilevare che due dei cinque estratti di pagine Internet presi in considerazione dall'esaminatore, ai quali si riferisce parimenti la commissione di ricorso nella sua valutazione della percezione del termine «continental» da parte del pubblico di riferimento, sono pagine il cui nome di dominio termina con la sigla «.ch», ossia che riguardano, anzitutto, il pubblico svizzero. Orbene, non essendo la Confederazione svizzera né membro dell'Unione né membro dello Spazio economico europeo (SEE), occorre valutare la pertinenza di tali prove nell'analisi del carattere descrittivo del marchio richiesto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
- 35 Al riguardo, da un lato, si deve sottolineare che il regolamento n. 207/2009, pur essendo un «testo rilevante ai fini del SEE», costituisce, conformemente al suo considerando 2, uno strumento volto a promuovere un armonioso sviluppo delle attività economiche «nell'intera Comunità», in particolare per mezzo di marchi che consentano alle imprese di contraddistinguere i loro prodotti o i loro servizi, superando le barriere nazionali. Esso prevede un regime comunitario di marchi «che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio della Comunità».
- 36 Dall'altro lato, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dispone che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

- 37 Pertanto, dovendo essere valutato l'eventuale carattere descrittivo del marchio richiesto rispetto al pubblico di riferimento nell'Unione, le considerazioni riguardanti elementi di prova provenienti da uno Stato che non è membro sono rilevanti solo nella misura in cui abbiano un impatto diretto sulla percezione da parte di detto pubblico.
- 38 Ciò considerato, il Tribunale rileva, anzitutto, che anche i consumatori dell'Unione possono accedere ai siti Internet il cui nome di dominio termina con la sigla «.ch», menzionati al punto 34 supra, e ciò, in particolare, quando svolgono le varie ricerche su motori di ricerca riguardanti razze di cani o, in particolare, «bulldog». Pertanto, tali siti non possono essere considerati privi di pertinenza nella valutazione della comprensione, da parte del pubblico di riferimento, del significato della parola che costituisce il marchio richiesto.
- 39 Occorre, poi, rilevare che tre dei siti Internet presi in considerazione dall'esaminatore e, successivamente, dalla commissione di ricorso hanno il nome di dominio che termina con la sigla «.de» e, quindi, riguardano, anzitutto, il pubblico tedesco. Da un esame di tali tre siti si evince che essi contengono, in sostanza, l'insieme dei riferimenti pertinenti menzionati ai punti 29-31 supra e, in particolare, che essi indicano che la razza «continental bulldog» era già riconosciuta in Svizzera dalla SKG, a proposito della quale è anche specificato che essa è membro della FCI. Inoltre, la commissione di ricorso, al punto 20 della decisione impugnata, fa riferimento anche ad un estratto di una pagina Internet del ricorrente il cui nome di dominio termina con la sigla «.eu», cioè si rivolge, segnatamente, alla totalità del pubblico di riferimento dell'Unione. Esso contiene, in sostanza, informazioni dettagliate sulle caratteristiche specifiche dei cani designati come «continental bulldog».
- 40 Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che, nell'ambito di un esame rigoroso e completo della domanda di registrazione ai sensi della sentenza Libertel, punto 32 supra, tanto in Germania quanto nel resto dell'Unione l'espressione «continental bulldog» poteva essere utilizzata, già alla data della domanda di registrazione, almeno dalla parte del pubblico di riferimento costituita da professionisti, quali gli allevatori di cani o gli esercenti di negozi di animali da compagnia, come designazione di una razza canina riconosciuta in Svizzera.
- 41 Infatti, occorre tener conto, al riguardo, del maggiore livello di attenzione e di conoscenze scientifiche e linguistiche di un pubblico del genere, che si deve presupporre informato sui nuovi sviluppi nel settore del riconoscimento di nuove razze di cani e sui procedimenti in corso dinanzi agli organismi competenti. Si deve parimenti sottolineare che il riconoscimento «ufficiale» della razza canina in Svizzera, al quale fanno riferimento anche i siti Internet tedeschi ed europei in questione, ha avuto luogo già nel 2004, vale a dire cinque anni prima della data della domanda di registrazione del marchio comunitario. Inoltre, si deve necessariamente constatare che i siti Internet sui quali si è basata la commissione di ricorso, redatti in tedesco e, in alcuni casi, anche in inglese, contengono sempre foto di cani appartenenti alla nuova razza canina affiancate dal nome di tale razza, il che agevola la percezione di un nesso tra detti cani e l'espressione «continental bulldog». Pertanto, è ragionevole ritenere che l'informazione relativa all'esistenza stessa della razza «continental bulldog», nonché quella riguardante le attività degli allevatori volte ad un costante sviluppo dei loro allevamenti di detti cani, abbiano potuto diffondersi ampiamente negli ambienti professionali in parola.
- 42 Di conseguenza, il Tribunale considera inconferenti le affermazioni del ricorrente secondo le quali il riconoscimento della nuova razza dinanzi alla FCI non era un «fatto compiuto» alla data della domanda di registrazione del marchio comunitario, non era, d'altronde, dimostrato che una domanda presentata eventualmente a tale fine dinanzi a detta federazione si concludesse necessariamente con il suo riconoscimento e, da ultimo, comunque, il procedimento che conduce ad un riconoscimento definitivo di una razza poteva durare molti anni. Infatti, indipendentemente dalla circostanza se la razza in questione sarà riconosciuta dalla FCI, gli altri elementi di fatto sui quali si è basata la commissione di ricorso, e in particolare il riconoscimento da parte della SKG, nonché le informazioni relative alla descrizione delle caratteristiche dei cani «continental bulldog», che si ricavano dai citati siti

Internet, costituiscono, nella fattispecie, prove sufficienti per affermare che almeno una parte del pubblico di riferimento percepisce l'espressione «continental bulldog» come riferita ad una razza canina (v. punto 40 supra).

- 43 Quanto, poi, all'affermazione del ricorrente secondo la quale la razza canina sarebbe ad ogni modo designata dall'intera espressione summenzionata e non soltanto dalla prima parola della stessa, occorre esaminare la sua portata tenendo conto della giurisprudenza costante, ai sensi della quale la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da una parte, in relazione alla percezione del pubblico cui ci si rivolge e, dall'altra, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati (v. punto 16 supra).
- 44 Al riguardo, occorre constatare che, nell'eventualità in cui il marchio richiesto nella fattispecie sia registrato, il pubblico di riferimento ne verrebbe a conoscenza principalmente in circostanze in cui esso designerebbe o i prodotti «animali vivi, ossia cani», o i servizi di «custodia ed allevamento di cani, ovvero cuccioli e animali d'allevamento». In un contesto del genere, per un pubblico professionale informato, composto da esperti del settore in questione, abituati ai sistemi di riconoscimento delle razze canine, il termine «continental» sarebbe compreso direttamente e senza ulteriori riflessioni come un riferimento alla razza «continental bulldog», cioè come una descrizione dei prodotti e dei servizi in questione o delle loro caratteristiche. Parimenti, si deve necessariamente rilevare che persino taluni appassionati di animali comprenderebbero la parola «continental» in questo senso, in particolare nel caso in cui cercassero servizi di custodia per i loro cani di tale stessa razza o avessero l'intenzione di acquistare un «bulldog». Infatti, così come affermato dalla commissione di ricorso al punto 35 della decisione impugnata, è ragionevole ritenere che gli appassionati o gli acquirenti potenziali di cani conoscano in generale i cani che desiderano acquistare.
- 45 Non si può neppure considerare dimostrato, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, che il pubblico di riferimento non comprenderebbe, senza indicazione di «genere», di quali razze di cani si tratti quando si trova davanti a espressioni come «jack russel terrier», «airedale terrier», «cocker spaniel» o, nella fattispecie, «continental bulldog». Infatti, le suddette circostanze in cui sarebbero percepite le espressioni e i termini «jack russel», «airedale», «cocker» o «continental» agevolano in modo evidente detto pubblico a stabilire un nesso sufficientemente diretto tra questi termini e le razze canine in questione.
- 46 Occorre ancora aggiungere che, sebbene la parola «continental» abbia vari significati, quali quelli ricordati al precedente punto 21, non si può ritenere che ciò renda impossibile o più difficile al pubblico di riferimento stabilire un nesso tra uno dei significati potenziali di detta parola e la designazione della razza di cui trattasi, «continental bulldog». In particolare, poiché risulta dagli estratti di pagine Internet citati nella decisione impugnata che la nuova razza era così denominata precisamente allo scopo di distinguersi dalla nota razza «English bulldog», almeno una parte del pubblico costituita dai professionisti, le cui buone conoscenze del settore in parola nonché quelle linguistiche devono essere prese in considerazione, potrebbe percepire questa opposizione terminologica tra «continental» e «English» (inglese) e ravvisare ancor più facilmente un riferimento alla nuova razza canina nella parola che costituisce il marchio richiesto diretto a designare cani e servizi di allevamento o di custodia degli stessi. Date tali circostanze, occorre respingere in quanto non rilevante anche l'argomento del ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso non avrebbe correttamente applicato la gerarchia dei concetti che designano gli animali, le loro specie, i loro generi e le loro razze o li avrebbe assimilati.
- 47 Non può considerarsi fondata neanche l'affermazione del ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nell'assimilare i requisiti per determinare un nuovo nome per una razza canina, da una parte, e la designazione di una varietà di pianta, dall'altra, laddove il ricorrente sostiene in particolare che il sistema di riconoscimento delle razze di cani al quale partecipano o intendono partecipare gli allevatori di cani provenienti dall'allevamento di «continental

bulldog» rientra in realtà tra gli atti di associazioni private che non avrebbero alcun effetto giuridico vincolante, in assenza di un sistema di tutela o di riconoscimento previsto dal legislatore nazionale o europeo.

- 48 Infatti, senza che sia necessario pronunciarsi sulle eventuali analogie tra il sistema di protezione delle varietà vegetali e il caso di specie, è sufficiente rilevare che risulta dalle affermazioni del ricorrente e dai documenti probatori sui quali si era basata la commissione di ricorso nella decisione impugnata che sia talune federazioni cinofile nazionali o internazionali, quali la SKG o la FCI, sia le razze canine riconosciute da tali organismi sono rispettate da molti allevatori di cani, professionisti o semplici appassionati.
- 49 Al riguardo, da una parte, lo stesso ricorrente si riferisce nel ricorso a numerose razze di cani riconosciute da detti organismi. Dall'altra, le pagine Internet sulle quali si basa la commissione di ricorso nella decisione impugnata consentono in modo certo di constatare che gli allevatori di cani «continental bulldog» attribuivano una certa importanza al riconoscimento di tale razza da parte dei citati organismi, in quanto, in primo luogo, si riferivano al riconoscimento da parte della SKG definendolo «ufficiale»; in secondo luogo, sottolineavano il fatto che tale organismo era membro della FCI; in terzo luogo, richiama test sulla capacità riproduttiva superati dinanzi ad un «giudice "FCI"», ossia il sig. N., affinché un cane potesse essere considerato appartenente alla razza in parola e, infine, illustravano l'importanza «non meno rilevante» rivestita dal riconoscimento della razza canina da parte della FCI.
- 50 Nello stesso senso, occorre ancora sottolineare i vari riferimenti del ricorrente alle «difficoltà» legate al procedimento di riconoscimento, da parte della FCI, di una razza che ha un taxon sufficientemente stabile nonché al lasso di tempo che può intercorrere prima che alla domanda segua tale riconoscimento, in quanto elementi aggiuntivi che indicano che i procedimenti di riconoscimento delle razze canine da parte delle federazioni cinofile sono considerati dal pubblico di riferimento o ufficiali o sufficientemente ufficializzati per attribuire loro un valore reale, da cui il Tribunale non può prescindere nell'ambito della valutazione del carattere descrittivo del marchio richiesto. Infatti, tali riferimenti fanno emergere l'importanza attribuita a detti procedimenti.
- 51 In simili circostanze, sarebbe puramente artificioso valutare gli effetti del riconoscimento di una razza di cani da parte di organismi quali la SKG o la FCI avendo unicamente riguardo ad eventuali effetti giuridici «vincolanti» che gli attribuirebbero i diversi diritti nazionali o il diritto europeo, come sembra proporre il ricorrente senza, peraltro, dimostrare nella fattispecie l'assenza di tali effetti giuridici. Al contrario, spetta alla commissione di ricorso e, in caso di ricorso avverso la sua decisione, al Tribunale, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 16, valutare quale sia la percezione reale, da parte del pubblico di riferimento, della parola «continental» richiesta come marchio, dato che una simile analisi necessita della valutazione dell'insieme degli elementi pertinenti al riguardo. Ciò può includere che siano prese in considerazione situazioni in cui tale percezione è influenzata dal fatto che detto pubblico tiene conto di circostanze o di informazioni anche ufficiose, senza preoccuparsi dei loro effetti giuridici. Al riguardo occorre ancora sottolineare che, in particolare nel settore associativo o in quello degli hobby e degli sport, non è insolito che sia attribuito un certo riconoscimento ad atti di associazioni non statali. Nel caso di specie, gli elementi ricordati ai due punti precedenti, nonché al precedente punto 26, bastano a dimostrare che gli atti delle varie federazioni cinofile in parola, quali quelli concernenti il riconoscimento di razze canine, possono produrre effetti concreti sulla percezione del settore interessato da parte del pubblico di riferimento.
- 52 Pertanto, occorre riconoscere che, una volta che si è concluso il procedimento di riconoscimento di una razza di cani da parte di una o più delle federazioni summenzionate, il nome di tale razza designa, in modo generico, i cani che appartengono a tale razza, quantomeno agli occhi di una parte del pubblico di riferimento.

- 53 Alla luce di quanto precede, e tenuto conto della sentenza UAMI/Wrigley, punto 33 supra, ai sensi della quale è sufficiente che un segno denominativo designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi, per essere escluso dalla registrazione, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, occorre considerare che la commissione di ricorso non ha errato nel rilevare che il marchio richiesto, costituito dalla parola «continental», sarebbe immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come una descrizione di una razza di bulldog o, per quanto riguarda i servizi considerati, come una specificazione del fatto che essi riguardano cani di questa stessa razza.
- 54 Le altre affermazioni del ricorrente non possono inficiare questa conclusione.
- 55 In primo luogo, date le circostanze del caso di specie, occorre respingere in quanto non rilevante, anzitutto, l'argomento del ricorrente relativo al fatto che il legislatore intendeva proprio consentire ai titolari di marchi registrati di tutelare le indicazioni d'origine a loro favore; poi, l'argomento vertente sul fatto che il legislatore prevedeva espressamente che gli «animali vivi» potessero beneficiare della tutela conferita da un marchio e, infine, l'argomento vertente sul fatto che un marchio registrato che tutela un animale può essere utilizzato, secondo la legge, soltanto per designare gli animali che provengono dalla razza oggetto di detta tutela e sul fatto che il ricorrente aveva intenzione di mantenere «chiuso» il suo allevamento di cani.
- 56 Infatti, anzitutto, è giocoforza constatare che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto congiuntamente con il considerando 7 di detto regolamento, costituisce una deroga che il legislatore ha previsto proprio per lo scopo di detto regolamento, che consiste, segnatamente alla luce dei suoi considerando 2, 3 e 8, nel permettere alle imprese ed a altri titolari di identificare i loro prodotti e i loro servizi mediante un marchio comunitario, e di garantire così, in particolare, la loro origine.
- 57 Successivamente, sebbene non si possa genericamente escludere che agli «animali vivi» possa effettivamente attribuirsi, a determinate condizioni, una tutela mediante un marchio comunitario, il che non è d'altronde contestato neppure dall'UAMI, ciò non toglie che, nella fattispecie, l'unica circostanza da appurare è se la commissione di ricorso abbia respinto a buon diritto una domanda di registrazione relativa ad un termine che designa una razza canina esistente. Orbene, come già analizzato ai precedenti punti 20-53, nelle particolari circostanze del caso di specie, le quali consistono, segnatamente, nel fatto che la razza di cani in questione è già stata riconosciuta in Svizzera nel 2004 e nel fatto che risulta da vari siti Internet citati nella decisione impugnata che i cani «continental bulldog» sono presentati al pubblico di riferimento come una razza a sé stante, la commissione di ricorso non ha errato nel dichiarare il carattere descrittivo della parola «continental» per i prodotti e i servizi di cui trattasi.
- 58 Infine, per quanto riguarda l'affermazione del ricorrente secondo la quale il suo allevamento rimarrebbe un allevamento «chiuso», da cui conseguirebbe che solo i cani con un pedigree attestante la loro provenienza da detto allevamento avrebbero il diritto di essere contraddistinti dal marchio comunitario, una volta registrato, occorre constatare che tale affermazione non può prevalere sulle conseguenze tratte dalla commissione di ricorso dal fatto che la razza di cani di cui trattasi è stata riconosciuta dalla SKG e che numerosi siti Internet si riferivano ai cani designati «continental bulldog» come a cani appartenenti ad una nuova razza. Questi elementi permettono di concludere con certezza che almeno una parte del pubblico di riferimento percepiva un nesso diretto tra l'espressione summenzionata e la razza canina in parola, indipendentemente dall'eventuale carattere «chiuso» dell'allevamento del ricorrente.
- 59 Inoltre, poiché la decisione di mantenere un allevamento «chiuso» o di aprirlo rimane una decisione degli stessi allevatori, questa situazione si avvicina a quella relativa alle peculiari modalità di commercializzazione che, secondo la costante giurisprudenza, non possono essere ritenute rilevanti nel diritto dei marchi, dato che possono variare nel tempo e secondo la volontà dei titolari dei marchi

stessi [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 23 settembre 2009, Phildar/UAMI-Commercial Jacinto Parera (FILDOR), T-99/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 68 e giurisprudenza ivi citata].

- 60 Sebbene tale giurisprudenza si sia formata nel contesto di procedimenti riguardanti gli impedimenti relativi alla registrazione, essa è applicabile, per analogia, nell'ambito degli impedimenti assoluti alla registrazione. Infatti, al riguardo, occorre rilevare che la giurisprudenza summenzionata si è formata partendo dal principio secondo il quale l'esame del rischio di confusione cui devono procedere gli organi dell'UAMI nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è un esame «prognostico» che persegue un obiettivo di interesse generale, ossia quello di far sì che il pubblico di riferimento non rischi di essere indotto in errore quanto all'origine commerciale dei prodotti di cui trattasi. Pertanto, tale esame non può dipendere dalle intenzioni commerciali, realizzate o meno, e per loro natura soggettive, dei titolari dei marchi [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 gennaio 2006, Devinlec/UAMI – TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Racc. pag. II-11, punto 104].
- 61 Orbene, anche l'interesse generale perseguito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, che impone che le indicazioni o i segni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti (v. punto 13 supra), dà luogo ad un esame prognostico su detto carattere descrittivo delle indicazioni o dei segni richiesti come marchi, come risulta dalla sentenza UAMI/Wrigley, punto 33 supra. Si deve necessariamente constatare che un esame del genere non può neppure dipendere dalle intenzioni commerciali, per loro natura soggettive, dei richiedenti i marchi, come l'intenzione del ricorrente di mantenere «chiuso» il suo allevamento.
- 62 Nello stesso contesto, deve essere respinto in quanto infondato l'argomento del ricorrente secondo il quale, anche a supporre che esista un imperativo di disponibilità della nozione «continental», ognuno resterebbe libero di utilizzare detto termine per designare un cane come un «continental bulldog», purché tale cane appartenga effettivamente a detta razza, ossia purché si tratti di un cane con un pedigree attestante la sua provenienza dall'allevamento «chiuso» di cui trattasi. Infatti, è giocoforza rilevare che la registrazione del marchio richiesto permetterebbe al ricorrente, anche qualora la razza di cani in questione fosse riconosciuta da uno o più dei competenti organismi, di beneficiare dei diritti esclusivi conferiti dal regolamento n. 207/2009 e in particolare dai suoi articoli 9 e segg., invocabili nei confronti di terzi che intendano utilizzare detto marchio comunitario nella normale prassi commerciale senza il suo consenso.
- 63 In secondo luogo, deve essere parimenti respinta l'affermazione del ricorrente secondo la quale, prima della registrazione, nessun utilizzo di un segno di cui è richiesta la registrazione come marchio comunitario può opporsi a tale registrazione né fondare, in particolare alla luce di eventi futuri, un carattere descrittivo di detto segno. Infatti, la valutazione dell'incidenza che possono avere elementi anteriori alla domanda di marchio, che si tratti di registrazioni nazionali anteriori o di altri elementi, sulla valutazione della registrabilità di un marchio richiesto alla luce dei motivi elencati dall'articolo 7 del regolamento n. 207/2009, dipende dalle concrete circostanze di specie [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2008, Adobe/UAMI (FLEX), T-158/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 52 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non si tratta di un'applicazione, da parte della commissione di ricorso, di un nuovo impedimento assoluto alla registrazione, non previsto dal diritto comunitario dei marchi, ma unicamente della presa in considerazione dell'insieme degli elementi rilevanti ai fini di valutare quale fosse la percezione del segno di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento alla data della domanda di registrazione.
- 64 In terzo luogo, per quanto riguarda l'affermazione del ricorrente secondo la quale esso non cercava di registrare un marchio per tutelare una razza esistente, è sufficiente fare riferimento ai precedenti punti 40 e 41, ove si è rilevato che, già alla data della domanda di registrazione, taluni consumatori

interessati percepivano l'espressione «continental bulldog» e, di conseguenza, il termine «continental» utilizzato nel contesto dei prodotti e servizi di cui trattasi come un riferimento alla nuova razza di cani.

- 65 Infine, in quarto luogo, quanto all'affermazione del ricorrente secondo la quale l'UAMI aveva seguito, in passato, un'altra prassi di registrazione e, in particolare, aveva già registrato un marchio comunitario per la razza di cane «elo», occorre osservare che, certamente, l'UAMI è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione. Alla luce di questi ultimi due principi, l'UAMI, nell'ambito dell'istruzione di una domanda di registrazione di un marchio comunitario, deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso (v. sentenza della Corte del 10 marzo 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI*, C-51/10 P, Racc. pag. I-1541, punti 73 e 74).
- 66 Ciò posto, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legittimità. Pertanto, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l'esame di qualunque domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare l'indebita registrazione di marchi. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi rientri in un impedimento alla registrazione (v. sentenza *Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI*, punto 65 supra, punti 75 e 77 nonché giurisprudenza ivi citata).
- 67 Orbene, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, non è dimostrato che, nella causa citata dal ricorrente, la razza «elo» sia stata riconosciuta dalla SKG o da un'altra associazione cinofila paragonabile né che sia stata fatta conoscere ai consumatori di riferimento come nuova razza canina a sé stante. In tali circostanze, il ricorrente non può validamente basarsi sulla summenzionata decisione anteriore dell'UAMI, relativa, peraltro, ad una domanda di un marchio diverso, al fine di dimostrare l'illegittimità della decisione impugnata.
- 68 Occorre parimenti respingere in quanto non rilevanti i riferimenti fatti dal ricorrente ad altri marchi che contengono la parola «continental» o che sono costituiti solo da tale parola, dei quali esso ha prodotto degli estratti in allegato al ricorso, in particolare, perché essi riguardano prodotti e servizi diversi da quelli di cui trattasi nel caso di specie, ovvero, per taluni, perché sono figurativi e, perciò, non comparabili al caso di specie.
- 69 Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, si deve concludere che la commissione di ricorso non ha errato nel considerare che la parola «continental» era descrittiva dei prodotti e servizi di cui trattasi, ai sensi della disposizione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
- 70 Pertanto, occorre respingere il primo motivo in quanto infondato.

Sul secondo motivo

- 71 Poiché risulta dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 che è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario [v. sentenza del Tribunale del 28 giugno 2011, *ReValue Immobilienberatung/UAMI (ReValue)*, T-487/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 80 e giurisprudenza citata], non occorre esaminare, nella fattispecie, il secondo motivo dedotto dal ricorrente, attinente alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

- 72 Del resto, secondo una giurisprudenza costante, un marchio che è descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 è per ciò stesso necessariamente privo di carattere distintivo in relazione ai medesimi prodotti o servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento (v. sentenza ReValue, punto 71 supra, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).
- 73 Alla luce di quanto esposto, il secondo motivo, attinente alla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non può, comunque, essere accolto.
- 74 Pertanto, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Sulle spese

- 75 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, poiché è rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese sostenute, conformemente alla domanda dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) Il Continental Bulldog Club Deutschland eV è condannato alle spese.**

Forwood

Dehousse

Szwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 aprile 2013.

Firme