SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
8 giugno 2005 *

Nella causa T-315/03,

Hans-Peter Wilfer, residente in Markneukirchen (Germania), rappresentato dall'avv. A. Kockläuner,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. D. Schennen e G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 11 luglio 2003 (procedimento R 266/2002-1), relativa alla registrazione del segno denominativo ROCKBASS come marchio comunitario,

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

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici,

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2003,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2003,

in esito all'udienza del 9 dicembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 5 ottobre 2001 la ricorrente presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda 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 si richiedeva la registrazione è costituito dal segno denominativo ROCKBASS.

3 I prodotti per i quali veniva richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 9, 15 e 18 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 alla seguente descrizione:

— classe 9: «Apparecchiature audio tecniche, tavoli di "mixage", apparecchi per la produzione d'effetti sonori, amplificatori, casse, casse attive (combinati); contenitori, valigie e borse su misura per i suddetti articoli»;

— classe 15: «Strumenti musicali, in particolare chitarre, chitarre elettriche, chitarre basso, chitarre acustiche, accessori per chitarre, vale a dire corde, filo metallico per tasti e cinghie; contenitori, valigie e borse su misura per i suddetti articoli»;

— classe 18: «Contenitori, valigie e borse».

4 Con decisione 11 marzo 2002, l'esaminatore respingeva la domanda ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

5 Avverso la decisione dell'esaminatore il ricorrente presentava ricorso dinanzi all'UAMI in data 25 marzo 2002, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, e depositava, il 3 luglio seguente, una memoria in cui esponeva i motivi di ricorso.

6 Il 2 luglio 2003 il ricorrente depositava una memoria aggiuntiva, contenente un'attestazione del sig. Roesberg, editore di una rivista di musica, nonché talune indicazioni relative alle registrazioni del marchio ROCKBASS in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda.

7 Con decisione 11 luglio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata al ricorrente il 16 luglio seguente, la prima commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso riteneva, sostanzialmente, che, per il pubblico interessato, costituito da specialisti della musica, il vocabolo «rockbass» si riferisse alla chitarra basso, particolarmente adeguata per suonare musica rock, e che designa, del pari, una tecnica di chitarra basso — «basso rock». Conseguentemente, ha ritenuto che il

segno denominativo ROCKBASS fosse direttamente descrittivo degli strumenti musicali e dei loro accessori, nonché di altri prodotti specificati nella domanda, in quanto le loro descrizioni comprendono prodotti utilizzati nel contesto delle chitarre basso.

Conclusioni delle parti

8 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

9 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare il ricorrente alle spese.

Sulla domanda relativa alla rappresentazione in giudizio del ricorrente

10 All'udienza il ricorrente ha chiesto che si prendesse atto che era rappresentato congiuntamente dall'avv. A. Kockläuner e dal sig. S. Zech, Patentanwalt, ovvero, in subordine, che era rappresentato dall'avv. A. Kockläuner, assistito dal sig. S. Zech, Patentanwalt.

11 Il sig. Zech è stato autorizzato ad intervenire all'udienza alla presenza e sotto la supervisione dell'avvocato. Per contro, la richiesta del ricorrente di riconoscere il sig. Zech quale suo rappresentante non può essere accolta. In effetti, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte, solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) può rappresentare o assistere le parti che non siano gli Stati e le istituzioni di cui al primo e al secondo comma dello stesso articolo [v. ordinanza del Tribunale 9 settembre 2004, causa T-14/04, Alto de Casablanca/UAMI — Bodegas Chivite (VERAMONTE), Racc. Pag. II-3077, punto 9, e la giurisprudenza ivi citata].

Sull'attestazione, prodotta all'udienza, relativa al procedimento di registrazione del marchio ROCKBASS negli Stati Uniti

12 All'udienza, il ricorrente ha depositato un'attestazione relativa al procedimento di registrazione del marchio ROCKBASS negli Stati Uniti.

13 A tale riguardo si deve ricordare, anzitutto, che dal combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 risulta che l'annullamento e la riforma di una decisione delle commissioni di ricorso sono possibili solo se quest'ultima è viziata da

un'illegittimità di merito o di forma. Secondo una giurisprudenza costante, poi, la legittimità di un atto comunitario dev'essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato. Pertanto, la legittimità di una decisione della commissione di ricorso potrebbe essere messa in discussione deducendo fatti nuovi dinanzi al Tribunale solo se fosse dimostrato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione tali fatti d'ufficio durante il procedimento amministrativo, prima di adottare qualsiasi decisione nel caso di specie [v. sentenza del Tribunale 26 novembre 2003, causa T-222/02, HERON Robotunits/UAMI (ROBOTUNITS), Racc. pag. II-4995, punti 50 e 51, e la giurisprudenza ivi richiamata].

14 Orbene, nella specie, l'attestazione depositata dal ricorrente è posteriore all'adozione della decisione impugnata. Inoltre, gli elementi relativi al procedimento di registrazione del marchio ROCKBASS negli Stati Uniti non costituiscono fatti che la commissione di ricorso doveva prendere in considerazione d'ufficio prima dell'adozione della decisione impugnata. L'attestazione di cui trattasi, dunque, non può mettere in discussione la legittimità di tale decisione e deve essere pertanto stralciata dal dibattimento.

Sulla domanda di annullamento

15 A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo attiene al difetto di esame di ufficio dei fatti. Pur deducendo la violazione dell'obbligo di motivazione, con il secondo motivo il ricorrente contesta, sostanzialmente, alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto dei documenti prodotti dal ricorrente nella memoria aggiuntiva del 2 luglio 2003. Il terzo ed il quarto motivo attengono alla violazione dell'art. 7, n. 1, rispettivamente, lett. c) e lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, attinente al difetto di esame di ufficio dei fatti, in violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

16 Il ricorrente sostiene che l'UAMI non ha effettuato l'esame d'ufficio dei fatti, in violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, non avendo tenuto conto delle informazioni favorevoli alla registrazione del segno, ottenute via Internet.

17 Secondo il ricorrente, l'UAMI non ha considerato, segnatamente, il fatto che in Internet il vocabolo «rockbass» era utilizzato principalmente per riferirsi ai suoi prodotti ovvero per disegnare alcuni pesci, vale a dire i «pesci persici di roccia». Con riguardo agli altri esempi di uso di tale vocabolo, l'UAMI non avrebbe tenuto conto del fatto che essi non riguardavano caratteristiche essenziali dei prodotti in questione.

18 L'UAMI ribatte che la commissione di ricorso ha fatto riferimento, nella decisione impugnata, ad undici siti Internet, esaminandone il contenuto. La censura del ricorrente, inoltre, riguarderebbe, di fatto, la sostanza della decisione. L'UAMI rileva peraltro che la disposizione dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 costituisce espressione di un principio procedurale, e non di un obbligo di procedere all'esame d'ufficio dei fatti in una misura determinata.

Giudizio del Tribunale

19 Ai termini dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, «nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti».

20 Secondo la giurisprudenza, l'esame effettuato dall'autorità competente in materia di marchi dev'essere severo e completo, al fine di evitare l'indebita registrazione di marchi [v., con riguardo alla 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), sentenza della Corte 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punto 59]. È dunque opportuno, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, assicurarsi che i marchi il cui uso potrebbe venir contestato validamente in sede giudiziaria non vengano registrati (v., con riguardo alla direttiva 89/104, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 21).

21 Nella specie, è pacifico che la Commissione di ricorso ha esaminato vari siti Internet e che ha tenuto conto di tali informazioni ai fini dell'esame della domanda di registrazione del marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Deve osservarsi, a tal riguardo, che la commissione di ricorso non era tenuta a riferirsi, nella decisione impugnata, a tutte le informazioni che poteva reperire in Internet. Peraltro, il fatto che tali informazioni includano vari riferimenti all'uso del marchio richiesto rispetto ai prodotti del richiedente non è, di per sé, tale da mettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso quanto al carattere descrittivo del segno, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

22 Inoltre, l'argomento del ricorrente, secondo il quale l'UAMI avrebbe mal interpretato le informazioni trovate in Internet, è rivolto, in realtà, contro la valutazione dei fatti operata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. Appare quindi opportuno analizzare tale argomento nell'ambito dell'esame del motivo attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

23 Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo, attinente al difetto di considerazione di elementi dedotti dal ricorrente

Argomenti delle parti

24 Il ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver esaminato la sua memoria aggiuntiva del 2 luglio 2003 e i relativi allegati, contenenti l'attestazione del sig. Roesberg, editore di una rivista di musica, e le informazioni relative alle registrazioni anteriori del marchio ROCKBASS. Secondo il ricorrente, l'UAMI era tenuto a specificare le ragioni per le quali tali elementi complementari non dovevano essere presi in considerazione.

25 L'UAMI replica che la memoria del 2 luglio 2003 è stata prodotta un anno dopo la memoria in cui si esponevano i motivi di ricorso e solo nove giorni prima dell'emanazione della decisione impugnata. Essendo decorso un certo periodo prima della presentazione degli atti di causa depositati al relatore del procedimento, la memoria di cui trattasi non sarebbe stata portata, in effetti, a conoscenza della commissione di ricorso.

26 L'UAMI deduce, parimenti, che la commissione di ricorso poteva non tener conto di tale memoria, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, e che le era persino vietato, salvo violare il principio di buona amministrazione della giustizia, prendere conoscenza del contenuto di una memoria depositata durante l'elaborazione del progetto di decisione.

27 Peraltro, l'attestazione del sig. Roesberg prodotta dal ricorrente si limitava a reiterare un argomento già sollevato dal medesimo dinanzi all'UAMI e che la commissione di

ricorso ha esaminato nella decisione impugnata. Trattandosi di registrazioni anteriori in Stati non membri della Comunità, tale argomento può avere solo scarso rilievo nel contesto della presente controversia.

Giudizio del Tribunale

28 Ai sensi dell'art. 59, terza frase, del regolamento n. 40/94, nell'ambito dei ricorsi contro le decisioni degli esaminatori, entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione deve essere presentata una memoria scritta contenente i motivi del ricorso.

29 Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che impedisce che vengano presi in considerazione nuovi elementi di fatto o di prova dedotti nel corso dell'esame di un ricorso relativo ad un impedimento assoluto alla registrazione successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei motivi di ricorso. In effetti, l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, a termini del quale l'UAMI può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile, conferisce alla commissione di ricorso un potere discrezionale nel tener conto o meno di elementi complementari prodotti successivamente alla scadenza di tale termine. Peraltro, all'udienza l'UAMI ha dichiarato, in risposta ad un quesito del Tribunale, che il procedimento relativo all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione dinanzi alla commissione di ricorso non prevede un termine particolare oltre il quale le parti non possono più invocare utilmente nuovi elementi di fatto ovvero produrre argomenti integrativi.

30 Ne consegue che, nella specie, la commissione di ricorso avrebbe dovuto procedere ad un esame della memoria aggiuntiva del 2 luglio 2003 al fine di assicurarsi, quantomeno, che essa non contenesse nuovi elementi di fatto o di prova da esaminare alla luce dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94.

31 Orbene, l'UAMI ha riconosciuto, nella propria memoria e all'udienza, che la memoria aggiuntiva del ricorrente non era stata esaminata dalla commissione di ricorso. A tale riguardo l'UAMI non ha minimamente provato che, al momento della ricezione della memoria aggiuntiva del ricorrente, la decisione della commissione di ricorso fosse stata già adottata e che, conseguentemente, la commissione di ricorso non potesse più materialmente tenerne conto. Deve parimenti rilevarsi che l'UAMI non può limitarsi ad obiettare che alcuni rilievi relativi alla sua organizzazione amministrativa non hanno consentito di portare la memoria di cui trattasi a conoscenza della commissione di ricorso.

32 Pertanto, avendo omesso di esaminare tale memoria, la commissione di ricorso è incorsa in un vizio procedurale.

33 Tuttavia, un'irregolarità procedurale implica l'annullamento totale o parziale della decisione solo se è provato che, in mancanza di questa irregolarità, la decisione impugnata avrebbe potuto avere un contenuto diverso (v., per analogia, sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 47, e 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 48; v., parimenti, in tal senso, sentenza della Corte 21 ottobre 2004, causa C-447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I-10107, punti 47-50). Orbene, deve rilevarsi che la memoria aggiuntiva depositata dal ricorrente alla commissione di ricorso non conteneva argomenti nuovi o prove nuove tali da influenzare sostanzialmente la decisione impugnata.

34 In effetti, è pacifico che l'attestazione del sig. Roesberg è stata presentata unicamente a sostegno di due argomenti, già dedotti dal ricorrente dinanzi all'esaminatore e dinanzi alla commissione di ricorso. I due detti argomenti, esaminati ai punti 19-22 della decisione impugnata, vertevano, rispettivamente, sulla questione se il vocabolo

«rockbass» designi esclusivamente un tipo di musica e se esistano chitarre basso specificamente destinate a suonare tale tipo di musica. Ne consegue che l'attestazione del sig. Roesberg non avrebbe potuto incidere sostanzialmente sulla decisione impugnata.

35 Con riguardo alle indicazioni relative alle registrazioni del marchio ROCKBASS in Canada, in Australia ed in Nuova Zelanda, deve ricordarsi che il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche e autosufficienti, ove la sua applicazione resta indipendentemente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Secondo costante giurisprudenza, le registrazioni effettuate in precedenza in taluni Stati membri rappresentano un elemento che, pur non essendo determinante, può essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario, segnatamente, offrendo un supporto di analisi per la valutazione di una domanda di registrazione di un marchio comunitario [v. sentenza del Tribunale 24 novembre 2004, causa T-393/02, Henkel/UAMI (Forma di un flacone bianco e trasparente), Racc. pag. II-4115, punto 46, e la giurisprudenza ivi citata]. Ne consegue, a fortiori, che le registrazioni effettuate in paesi terzi, la cui normativa non sia stata assoggettata all'armonizzazione comunitaria, non possono in alcun modo risultare utili al fine di provare che criteri identici a quelli di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 siano stati ritenuti soddisfatti.

36 Ciò premesso, dal momento che la memoria aggiuntiva del 2 luglio 2003 non contiene elementi nuovi tali da incidere sostanzialmente sulla decisione impugnata, il mancato esame della memoria medesima da parte della commissione di ricorso non può comportare l'annullamento della detta decisione.

37 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il secondo motivo deve essere respinto.

Sul terzo motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

38 Il ricorrente contesta, anzitutto, la definizione del pubblico pertinente accolta dalla commissione di ricorso, secondo cui i prodotti in questione si rivolgerebbero a specialisti della musica. Secondo il ricorrente, il pubblico interessato deve intendersi costituito da consumatori medi, ben informati.

39 Con riguardo al segno ROCKBASS, il ricorrente cita diversi significati delle sue componenti. Del pari, deduce che, nella lingua inglese, il sintagma «rock bass» possiede un'accezione precisa, vale a dire «persico di roccia», estremamente inconsueta con riguardo ai prodotti rivendicati. Il segno in questione, caratterizzato da una struttura grammaticale inconsueta e da un significato ambiguo, sarebbe così percepito dal pubblico pertinente come un termine di fantasia.

40 Inoltre, il ricorrente afferma che, nonostante le sue eventuali connotazioni descrittive, il segno ROCKBASS non potrebbe costituire, con riguardo ai prodotti in oggetto, un'indicazione chiara, netta e che non possa essere fraintesa. Segnatamente, dato che la chitarra basso non presenta caratteristiche peculiari per la musica rock, non sembrerebbe naturale intendere il termine «rockbass» come l'indicazione di un tipo particolare di chitarre basso ovvero come la denominazione di una funzione della chitarra basso.

41 Anche a voler ritenere che il termine «rockbass» indichi una tecnica per suonare la chitarra basso, tale significato non sarebbe descrittivo dell'uso dei prodotti, dal

momento che è possibile suonare praticamente ogni tipo di musica su ogni strumento. Conseguentemente, il rapporto tra il segno e le chitarre basso non sarebbe diretto, segnatamente poiché non riguarderebbe le loro caratteristiche essenziali.

42 Con riguardo agli accessori per chitarre, il ricorrente sottolinea, richiamandosi alla sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS) (Racc. pag. II-753, punto 41), che la giurisprudenza esige l'esame autonomo di ogni categoria di prodotti o servizi rivendicati. Nella specie, il vocabolo «rockbass» non presenterebbe un nesso evidente né con le caratteristiche essenziali degli accessori per chitarre della classe 15, né con i prodotti indicati nelle classi 9 e 18.

43 L'UAMI replica che il significato del segno deve essere analizzato in relazione al pubblico interessato dai prodotti indicati nella domanda, ove il punto di vista tecnico presenta scarsa importanza. Nella specie, il pubblico interessato sarebbe composto da musicisti professionisti o da dilettanti che praticano tale arte, i quali costituirebbero un gruppo di consumatori aventi conoscenze specifiche o che potrebbero chiedere consiglio in un negozio specializzato.

44 Riguardo alle componenti del segno in oggetto, l'UAMI rileva che il vocabolo «bass» significa sia uno strumento musicale sia le note di basso di un'opera musicale. Il vocabolo «rock» corrisponderebbe, in tale contesto, alla musica rock. Orbene, il fatto che il segno e le sue componenti possano avere, in un altro contesto, altre accezioni sarebbe irrilevante. Così, il segno in questione, creato dall'accostamento sintatticamente consueto dei due vocaboli, designerebbe, con una forma chiara e grammaticalmente corretta, un basso per suonare il rock.

45 Tale conclusione discenderebbe parimenti dalle ricerche effettuate su vari siti Internet, ivi compresi quelli indicati dal ricorrente, che menzionerebbero il vocabolo «rockbass» quale strumento musicale.

46 L'UAMI deduce che l'argomento del ricorrente, secondo cui non esisterebbero chitarre basso fabbricate precipuamente per suonare il rock, non sarebbe decisivo per il pubblico interessato, il quale comprenderebbe il vocabolo «rockbass» senza approfondire le possibilità tecniche. Sarebbe sufficiente, per acclarare il carattere descrittivo del segno in questione, indicare chiaramente al consumatore che la chitarra si presta parimenti a suonare il rock.

47 Secondo l'UAMI, l'impedimento alla registrazione non si applica solo alla categoria dei prodotti ricompresi nella classe 15, la cui descrizione comprende le chitarre basso, bensì parimenti a tutti i prodotti indicati nella domanda. Con riguardo, segnatamente, alle apparecchiature audio ricomprese nella classe 9, esse sarebbero necessarie per suonare il rock con una chitarra basso elettrica che non può produrre suoni senza l'uso di amplificatori e di altoparlanti. Con riguardo a contenitori, valigie e borse, ricompresi nella classe 18, il segno sarebbe descrittivo in quanto essi vengono utilizzati per il trasporto di chitarre e di apparecchiature audio, ove il segno in questione è inteso come un riferimento al contenuto delle valigie.

48 Con riguardo agli accessori, quali corde, filo metallico per tasti e cinghie, secondo l'UAMI, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, non sussistono accessori in quanto tali, in quanto essi accompagnano sempre un prodotto principale determinato, condividendone le sorti. Una siffatta conclusione discenderebbe chiaramente dall'art. 12, lett. c), del regolamento n. 40/94. Pur riconoscendo che un diverso punto di vista è stato accolto dal Tribunale nelle sentenze ELLOS, citata (punto 41), e 3 ottobre 2001, causa T-140/00, Zapf Creation/ UAMI (New Born Baby) (Racc. pag. II-2927, punto 31), l'UAMI ritiene inadeguato un approccio che richieda un esame separato per ogni prodotto oggetto della domanda di registrazione senza tener conto della relazione con gli altri prodotti.

Giudizio del Tribunale

49 Ai termini 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 del prodotto o servizio».

50 La disposizione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 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. Tale disposizione 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, e sentenza ELLOS, cit., punto 27).

51 Sotto tale profilo, i segni e le indicazioni di cui alla detta disposizione sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico destinatario, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione (sentenza 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 di un determinato pubblico destinatario [sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARDCARD), punto 25].

52 Nella specie, con riguardo al pubblico pertinente, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 15 della decisione impugnata, che i prodotti in questione fossero destinati ad un pubblico specializzato, costituito da professionisti e da dilettanti della musica. Tuttavia, come precisato dall'UAMI nei suoi motivi, se i consumatori interessati non possiedono conoscenze specifiche, essi possono pur sempre chiedere consiglio presso un negozio specializzato.

53 Così, deve ritenersi che il pubblico interessato nella specie sia composto da musicisti professionisti e da dilettanti che suonano e non possiedono necessariamente conoscenze tecniche particolari.

54 Dal momento che il segno ROCKBASS è costituito da due sostantivi inglesi, «rock» e «bass», il pubblico pertinente è, in primo luogo, un pubblico anglofono. Si deve tuttavia rilevare che i vocaboli che compongono il segno esistono, con eventuali modifiche minori, in altre lingue comunitarie.

55 Come rilevato dalla commissione di ricorso, il vocabolo «rock» indica, in uno dei suoi significati, un tipo di musica e il vocabolo «bass» indica, segnatamente, i suoni più bassi di un'opera musicale ovvero lo strumento musicale che li produce, per esempio una chitarra basso.

56 All'argomento invocato dal ricorrente, secondo cui, con riferimento ai diversi significati delle componenti del segno ROCKBASS, tale segno non avrebbe un significato chiaro e determinato, deve opporsi che il carattere descrittivo di un segno va valutato in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione (v., in tal senso, sentenza ROBOTUNITS, cit., punto 41). Orbene, nella specie la commissione di ricorso ha correttamente tenuto conto dei significati specificamente connessi ai prodotti interessati.

57 Ne consegue che il vocabolo «rockbass» indica, come rilevato dalla commissione di ricorso, una chitarra basso che si presta per suonare musica rock ovvero, inversamente, un tipo di musica suonata con una chitarra basso.

58 Tale valutazione non può essere messa in discussione per il fatto che il vocabolo in questione non è presente in quanto tale nei dizionari.

59 A tale riguardo deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte, è descrittivo un marchio costituito da un neologismo composto di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali la registrazione viene richiesta, salvo che esista uno scarto percettibile tra il neologismo e la semplice somma degli elementi che lo compongono, ciò che presuppone che, a motivo del carattere inusuale della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dal semplice raggruppamento delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono (v., nel contesto della direttiva 89/104, sentenze della Corte 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 100, e causa C-265/00, Campina Melkunie, Racc. pag. I-1699, punto 43).

60 Orbene, nella specie il segno ROCKBASS non presenta uno scarto rispetto alle regole lessicali della lingua inglese, poiché corrisponde all'accostamento, sintatticamente corretto, dei due vocaboli che lo compongono. Il segno non è quindi inconsueto nella sua struttura (v., in tal senso, citate sentenze CARCARD, punto 29, e ROBOTUNITS, punto 39) e non crea, pertanto, un'impressione diversa da quella prodotta dal semplice raggruppamento delle indicazioni fornite dalle sue componenti.

61 Quanto all'argomento del ricorrente, secondo cui non sussiste, tecnicamente, una chitarra basso specificamente destinata a suonare musica rock, deve ricordarsi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che il segno sia descrittivo di una delle possibili destinazioni dei prodotti in oggetto, che può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario e che, quindi, ne costituisce una caratteristica essenziale [sentenza ROBOTUNITS, cit., punto 44, e sentenza del Tribunale 20 luglio 2004, causa T-311/02, Lissotschenko e Hentze/UAMI (LIMO), Racc. pag. II-2957, punto 41].

62 È pacifico che suonare musica rock costituisce una delle possibili destinazioni dei prodotti in oggetto. Il rock è un genere moderno molto conosciuto associato alla chitarra elettrica. Pertanto, il riferimento a tale genere, seguito dal riferimento alla chitarra elettrica basso, può rappresentare un fattore nella scelta della chitarra, segnatamente se il consumatore intende suonare musica rock. Peraltro, come dimostrato dalla commissione di ricorso riferendosi ai diversi siti Internet, il segno composto dai vocaboli «rock» e «bass» può essere comunemente utilizzato, nel commercio, per indicare la chitarra elettrica basso destinata a suonare musica rock. La questione dell'esattezza tecnica di tale denominazione non è pertinente dal punto di vista del consumatore interessato, il quale non dispone di conoscenze tecniche particolari.

63 Pertanto, con riguardo alle chitarre basso, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il segno ROCKBASS si riferisse direttamente a tali prodotti, nonché ad una delle loro destinazioni, che può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico pertinente e, pertanto, che esso era descrittivo.

64 Con riguardo agli altri strumenti musicali ricompresi nella classe 15 indicati nella domanda di registrazione, si deve rilevare che il ricorrente ha chiesto la registrazione del segno di cui trattasi per tutti i prodotti che rientrano nella suddetta categoria, senza operare distinzioni. Conseguentemente, occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso nella parte riguardante tali categorie complessivamente intesa [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 46; 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 34; CARCARD, cit., punti 33 e 36, e causa T-358/00, DaimlerChrysler/UAMI (TRUCKCARD), Racc. pag. II-1993, punti 34 e 37].

65 Con riguardo ai prodotti descritti nella domanda come accessori per chitarre, vale a dire corde, filo metallico per tasti e cinghie, nonché ai contenitori, valigie e borse su

misura per i suddetti articoli, dal momento che tutti i detti prodotti sono ricompresi nella classe 15, si deve ricordare che la designazione del prodotto quale «accessorio» ha un valore meramente indicativo (sentenza New Born Baby, cit., punto 31).

66 Inoltre, il carattere descrittivo di un segno deve essere valutato individualmente in relazione ad ogni categoria di prodotti e/o servizi indicati nella domanda di registrazione. In particolare, è irrilevante, ai fini della valutazione del carattere descrittivo di un segno denominativo in relazione a una categoria determinata di prodotti e/o servizi, stabilire se il richiedente del marchio in questione persegua o intenda attuare un determinato piano di commercializzazione che implichi, oltre ai prodotti e/o servizi appartenenti a tale categoria, prodotti e/o servizi appartenenti ad altre categorie (citate sentenze TELE AID, punto 42; CARCARD, punto 46, e TRUCKCARD, punto 47) .

67 Tuttavia, è possibile che i servizi e i prodotti designati nella domanda di marchio siano indissociabilmente connessi, poiché l'oggetto di tali servizi può essere soltanto l'installazione di tali prodotti, e che debba pertanto applicarsi una soluzione comune a tali prodotti e servizi [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 31 marzo 2004, causa T-216/02, Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), Racc. pag. II-1023, punto 33].

68 Nella specie, i prodotti designati nella domanda di registrazione come accessori di chitarre, nonché i contenitori, borse e valigie per le chitarre, sono destinati esclusivamente ad essere utilizzati in connessione con chitarre. Deve pertanto adottarsi, con riguardo a tali prodotti ricompresi nella classe 15, una posizione identica a quella precedentemente accolta con riguardo alle chitarre basso.

69 Tale rilievo, d'altronde, non può essere rimesso in discussione dall'analisi individuale dei detti prodotti, i quali non hanno alcuna destinazione diversa da quella connessa all'uso di chitarre. Così, se la registrazione del segno ROCKBASS fosse rivendicata esclusivamente per i contenitori, borse e valigie per chitarre, e non per le chitarre stesse, si potrebbe ritenere che tale segno evochi la destinazione unica di tali prodotti.

70 Per quanto riguarda, del pari, i contenitori, borse e valigie ricompresi nella classe 18, giacché il ricorrente non ha operato distinzioni nell'ambito di tale categoria generica, va confermata la valutazione della commissione di ricorso nella parte riguardante tale categoria complessivamente intesa.

71 Con riguardo alle apparecchiature ricomprese nella classe 9, dagli argomenti delle parti emerge che le stesse apparecchiature possono essere utilizzate per strumenti diversi. Così, il loro uso in relazione con la chitarra basso costituisce solo uno dei loro possibili usi.

72 A tale riguardo va osservato che, secondo la giurisprudenza, esiste una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno e i prodotti considerati, se la tecnica evocata dal segno comporta, ovvero richiede, l'utilizzazione di tali prodotti. Infatti, tale tecnica non costituisce soltanto, in tal caso, un settore di applicazione di tali prodotti o servizi, bensì uno dei modi di funzionamento loro propri (v., in tal senso, sentenza STREAMSERVE, cit., punto 44). Alla luce delle suesposte considerazioni, il fatto che i prodotti in oggetto possano essere parimenti utilizzati in un altro contesto, non evocato dal segno in questione, non è tale da inficiare tale rilievo (sentenza ROBOTUNITS, cit., punto 47).

73 Nella specie, le apparecchiature in questione, anche se non sono destinate ad essere utilizzate esclusivamente in connessione con chitarre basso, non possiedono,

tuttavia, un uso autonomo con riguardo all'utilizzazione degli strumenti elettrici. Inoltre, l'uso di tali apparecchiature è necessario per suonare la chitarra elettrica, la quale, da sola, non è idonea a produrre suoni musicali. In tal modo, la possibilità di suonare una chitarra basso elettrica costituisce una funzionalità delle apparecchiature indicate nella domanda, e non semplicemente uno dei vari settori della loro applicazione. In particolare, l'uso congiunto di tali due categorie di prodotti è richiesta ovvero, quantomeno, implicita nelle loro caratteristiche intrinseche.

74 Con riguardo ai contenitori, valigie e borse per tali apparecchiature, per i motivi precedentemente esposti supra ai punti 69 e 70, deve adottarsi, con riguardo a tali prodotti, la soluzione accolta per i prodotti cui essi sono destinati.

75 Da tali rilievi discende che il nesso tra il segno ROCKBASS e le caratteristiche di tutti i prodotti indicati nella domanda di registrazione è sufficientemente stretto per ricadere nel divieto di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

76 Il terzo motivo deve essere pertanto respinto.

77 Ciò premesso, non occorre esaminare il quarto motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infatti, dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 risulta che è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti alla registrazione affinché il segno di cui trattasi 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).

78 Per i motivi sopra esposti, il ricorso dev'essere respinto in toto.

Sulle spese

79 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. Tuttavia, ai sensi dell'art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese per motivi eccezionali.

80 Se è pur vero che il ricorrente è rimasto soccombente, resta il fatto che la commissione di ricorso, avendo omesso di esaminare la memoria aggiuntiva del ricorrente del 2 luglio 2003, è in tal modo incorsa in un vizio procedurale. Conseguentemente, il ricorrente sopporterà tre quarti delle proprie spese, nonché tre quarti di quelle dell'UAMI, e l'UAMI sopporterà un quarto delle proprie spese e tre quarti di quelle del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) **Il ricorrente sopporterà tre quarti delle proprie spese, nonché tre quarti di quelle sostenute dall'UAMI.**

3) **L'UAMI sopporterà un quarto delle proprie spese, nonché un quarto di quelle sostenute dal ricorrente.**

Legal Lindh Vadapalas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 giugno 2005.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

H. Legal