SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

10 febbraio 2010 *

Nella causa T-344/07,

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dagli avv.ti A. Fottner e M. Müller,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 5 luglio 2007 (procedimento R 1583/2006-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo Homezone come marchio comunitario,

* Lingua processuale: il tedesco.

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas e L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2007,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2007,

in seguito all'udienza del 18 dicembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 10 ottobre 2005, la ricorrente, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Homezone.

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 38 e 42 di cui all'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.

4 Con decisione 7 novembre 2006, l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione, in forza dell'art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, nn. 1, lett. b) e c), e 2, del regolamento n. 207/2009] per i seguenti prodotti e servizi:

— classe 9: «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica; corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici»;

— classe 38: «telecomunicazioni; noleggio di attrezzature per telecomunicazioni; fornitura di prestazioni legate a servizi on-line, ovvero trasmissione di messaggi e informazioni di ogni tipo; servizi telefonici d'informazione, in particolare stabilimento diretto della comunicazione telefonica con il collegamento cercato, comunicazione di numeri telefonici, indirizzi, numeri di fax; servizi di server e

d'intermediari e provider informatici, ovvero fornitura e noleggio di tempi d'accesso a reti telematiche, in particolare su Internet; fornitura dell'accesso a banche dati in reti informatiche»;

— classe 42: «servizi di ingegneria; programmazione per computer; servizi di programmazione; elaborazione di perizie tecniche; consulenza tecnica e perizie; noleggio del corredo per il trattamento dell'informazione e di computer; progettazione tecnica e pianificazione d'apparecchi per le telecomunicazioni; servizi forniti da gestori di rete e da provider, intermediari e provider informatici, ovvero fornitura e noleggio di tempi d'accesso a banche dati; ricerche nel settore della tecnica delle comunicazioni; aggiornamento di software per banche dati; memorizzazione di dati in banche dati computerizzate; installazione, manutenzione di software per banche dati; noleggio di tempi d'accesso a dati».

5 Il 1º dicembre 2006 la ricorrente ha proposto un ricorso avverso detta decisione.

6 Con decisione 5 luglio 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la quarta commissione di ricorso ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell'esaminatore. La commissione di ricorso ha ritenuto, anzitutto, che l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 ostasse alla registrazione del marchio denominativo Homezone. Essa ha valutato che quest'ultimo fosse composto esclusivamente da indicazioni che potevano servire, nel commercio, a designare le caratteristiche dei prodotti e dei servizi in causa. La commissione di ricorso ha, poi, affermato che il marchio richiesto non era, di per sé, idoneo a distinguere i prodotti e i servizi interessati a seconda della loro origine commerciale e che un marchio denominativo che designa in modo direttamente percepibile certe caratteristiche dei detti prodotti o servizi era, in ragione di ciò, necessariamente privo di carattere distintivo. Infine, essa ha precisato che gli impedimenti di cui all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), non potevano essere esclusi ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009). Non avendo la ricorrente fornito la prova di diffusione del marchio sul mercato in Gran Bretagna e in Irlanda, gli impedimenti sarebbero esistiti non solo nelle regioni germanofone, ma anche nelle regioni anglofone.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi all'UAMI.

8 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

9 All'udienza, la ricorrente ha prodotto vari documenti a sostegno della sua risposta ad uno dei quesiti scritti posti dal Tribunale.

10 L'UAMI ha osservato che tale deposito era tardivo.

11 Dato che la risposta ai quesiti posti dal Tribunale non richiedeva la produzione di alcun documento, tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non avrebbero potuto essere presi in considerazione. Invero, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'UAMI, ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65 del regolamento n. 207/2009), ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. I documenti summenzionati devono essere quindi respinti senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [v., in tale senso, sentenze del Tribunale 24 novembre 2005, causa T-346/04, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II-4891, punto 19, e 12 novembre 2008, causa T-210/05,- Nalocebar/UAMI – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), punto 16, e giurisprudenza ivi citata].

Nel merito

12 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Nell'ambito del primo motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, essa sostiene che, contrariamente a quanto deciso dalla commissione di ricorso, il segno denominativo Homezone non designa i prodotti e i servizi per cui è stata chiesta la registrazione. Nell'ambito del secondo motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1,

lett. b), del regolamento n. 40/94, essa adduce che, per concludere che il segno era privo di carattere distintivo, la commissione di ricorso si è basata sul solo carattere descrittivo di tale segno, senza dimostrare la mancanza di carattere distintivo. Infine, nell'ambito dell'ultimo motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, essa asserisce che il segno Homezone presenta un carattere distintivo in ragione dell'uso che ne viene fatto.

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

— Argomenti delle parti

13 La ricorrente afferma che l'impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 si applica unicamente ai marchi e alle indicazioni che designano direttamente prodotti o servizi. Per poter affermare che un marchio designa prodotti o servizi, occorrerebbe che tale designazione sia tanto chiara e certa che i pubblici di riferimento possano stabilire immediatamente e direttamente un nesso concreto e diretto tra i prodotti e servizi di cui trattasi e il significato del marchio richiesto. Occorrerebbe tener conto del fatto che il pubblico interessato, inclusi gli specialisti, percepisce i segni distintivi di prodotti e di servizi come gli appaiono ed è, abitualmente, poco incline ad analizzarne i termini per leggervi una qualunque designazione.

14 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non ha fornito la prova che il marchio richiesto soddisfacesse tali condizioni. Essa sostiene che la commissione di ricorso non ha spiegato in che modo sarebbe descrittivo, nell'inglese o nel tedesco correnti, il termine «homezone», che non svolge alcuna funzione di designazione. La ricorrente aggiunge che la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che il pubblico germanofono percepisse «homezone» o «home zone» nel senso di «zona del domicilio» o di «zona di prossimità». Infine, essa allega che la commissione di ricorso non ha

dimostrato l'esistenza di un nesso diretto tra il termine «homezone» e i prodotti e servizi di cui trattasi o le loro caratteristiche.

15 L'UAMI replica che l'elemento denominativo «homezone» può descrivere talune caratteristiche dei prodotti e servizi di cui trattasi. Secondo l'UAMI, «homezone» può designare una zona cui si applica una tariffa ridotta, comparabile ai prezzi della rete fissa, ciò che costituisce una delle caratteristiche dei servizi di telecomunicazione rientranti nella classe 38. Tale vantaggio tariffario sarebbe anche un elemento pertinente per gli altri servizi rientranti nella classe 38, abitualmente proposti insieme al servizio di telecomunicazione. Peraltro, i prodotti rientranti nella classe 9, come anche i servizi rientranti nella classe 42 per cui è stata richiesta la registrazione, sarebbero indispensabili per fornire il servizio di telecomunicazione. Il fatto che tali prodotti e servizi possano essere impiegati al di là dell'ambito delle telecomunicazioni non escluderebbe che tale funzionalità tecnica, vale a dire il loro uso ai fini dei servizi di telecomunicazione compresi nella classe 38, sia la caratteristica che rende il segno Homezone descrittivo di tali prodotti. Inoltre, il segno Homezone potrebbe informare il consumatore del fatto che i prodotti e i servizi in questione sono destinati ad essere utilizzati presso il suo domicilio o che i detti servizi sono soggetti a tariffe particolari per la zona del suo domicilio.

16 L'UAMI ritiene che sia stato rispettato l'obbligo di procedere ad un'interpretazione complessiva del segno denominativo in causa. Inoltre, non sarebbe pertinente la questione degli altri possibili significati del segno Homezone in quanto è sufficiente che uno dei suoi significati potenziali presenti un carattere descrittivo dei servizi e dei prodotti per cui viene chiesta la registrazione.

17 Esso adduce che la valutazione del carattere descrittivo del segno deve fondarsi sul punto di vista del consumatore medio e del professionista che si trovano di fronte ai prodotti in causa compresi nella classe 9 e ai servizi in questione rientranti nelle classi 38 e 42. Inoltre, l'uso descrittivo del segno nell'area germanofona sarebbe stato constatato sulla base di informazioni affidabili.

— Giudizio del Tribunale

18 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel 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 di questi ultimi.

19 Inoltre, dall'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 risulta che la registrazione di un segno deve essere rifiutata allorché esso ha carattere descrittivo o non presenta carattere distintivo nella lingua di uno Stato membro, benché sia registrabile in un altro Stato membro (sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 40).

20 Vietando la registrazione quale marchio comunitario di tali segni o indicazioni, l'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 cui 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 del Tribunale 14 giugno 2007, causa T-207/06, Europig/UAMI (EUROPIG), Racc. pag. II-1961, punto 24].

21 Per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che un segno denominativo designi, quanto meno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi interessati [sentenza della Corte 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 97, e ordinanza della Corte 13 febbraio 2008, causa C-212/07 P, Indorata-Serviços e Gestão/UAMI, punto 35; v. anche, per analogia, sentenza della Corte UAMI/Wrigley, cit., punto 32].

22 Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, occorre esaminare se il segno in causa designi, quanto meno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti e servizi interessati.

23 Secondo giurisprudenza, il carattere descrittivo di un segno dev'essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per cui è stata chiesta la registrazione e, dall'altra, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento [sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD), Racc. pag. II-1963, punto 25, e 14 aprile 2005, causa T-260/03, Celltech/UAMI (CELLTECH), Racc. pag. II-1215, punto 28].

24 Nel caso di specie, come ha rilevato la commissione di ricorso, al punto 16 della decisione impugnata, senza essere contraddetta su tale punto dalla ricorrente, il termine «homezone», composto da vocaboli inglesi, sarà compreso non solo dai consumatori anglofoni, ma anche, segnatamente, dalla maggioranza dei consumatori germanofoni, stante che il vocabolo «zone» esiste anche in tedesco e che il vocabolo «home» appartiene al vocabolario base dell'inglese. Occorre pertanto considerare che il pubblico di riferimento è anglofono e germanofono.

25 Dal momento che i servizi e prodotti di cui trattasi sono destinati a consumatori finali, ma anche, in parte, ad un pubblico specializzato, il pubblico di riferimento è composto tanto da professionisti quanto da consumatori finali, di regola informati e ragionevolmente attenti ed avveduti.

26 Per quanto concerne il significato del marchio richiesto, dalla giurisprudenza risulta che, affinché un marchio costituito da un vocabolo o da un neologismo risultante da una combinazione di elementi sia considerato descrittivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, un eventuale carattere descrittivo dev'essere constatato non solo per ciascuno di tali elementi, ma anche per il vocabolo stesso o per il neologismo [sentenza del Tribunale 12 giugno 2007, causa T-339/05, MacLean-Fogg/UAMI (LOKTHREAD), Racc. pag. II-61, punto30, e giurisprudenza ivi citata].

27 Un marchio costituito da un neologismo o da un vocabolo composto da elementi, ciascuno dei quali descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o servizi per cui viene chiesta la registrazione, è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, salvo che esista uno scarto percepibile tra il neologismo o il vocabolo e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il vocabolo crei un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi. A tale proposito, rileva altresì l'analisi del termine in causa alla luce delle pertinenti regole lessicali e grammaticali (v. sentenza LOKTHREAD, cit., punto 31, e giurisprudenza ivi citata).

28 Nel caso di specie, il segno Homezone si compone di due vocaboli, «home» e «zone», affiancate per formarne una sola.

29 Il termine «home» significa, in inglese, «alloggio, casa, domicilio, patria» e corrisponde, in tedesco, al vocabolo «heim». Il secondo termine «zone», che esiste anche in tedesco, designa, nelle due lingue, un territorio o uno spazio delimitato. Ciascuno di tali elementi può, conseguentemente, presentare un carattere descrittivo, dal momento che possiede un significato preciso.

30 Inoltre, il termine «homezone», composto dall'accostamento delle parole «home» e «zone», non è inusuale nella sua struttura. Al contrario, tale tipo di combinazione è conforme alle regole grammaticali dell'inglese e del tedesco. Ne risulta che il senso che può essere attribuito al segno controverso non è diverso da quello che risulta dalla combinazione dei due termini che lo compongono, di modo che non è atto a generare un'impressione diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni date dai due termini di cui trattasi.

31 La ricorrente ammette che, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 16 della decisione impugnata, i vocaboli «home» e «zone» hanno un significato in inglese. Essa ritiene tuttavia che tale espressione designi le strade di una zona residenziale all'interno

della quale, tramite l'adozione di varie misure, si pone l'accento su una certa qualità di vita e su una grande sicurezza. In tedesco, l'espressione potrebbe essere tradotta come «zona a traffico limitato», «strada destinata ad area di gioco» o ancora «zona residenziale». A suo giudizio, la commissione di ricorso non ha dimostrato che tale segno si traducesse con la nozione di «zona del domicilio» o di «zona di prossimità» o con un termine designante, per il pubblico anglofono o germanofono, prodotti o servizi di telecomunicazione.

32 A tal riguardo, va rammentato che, conformemente alla giurisprudenza (v. sopra, punto 21), per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che tale segno designi, in uno dei suoi significati potenziali, una delle caratteristiche dei prodotti e servizi interessati. Inoltre, dalla giurisprudenza citata sopra, punti 26 e 27, risulta che la domanda di registrazione di un marchio composto da un neologismo può essere respinta se risulta che il detto marchio è descrittivo. La ricorrente non può pertanto contestare alla commissione di ricorso il fatto di aver basato la sua valutazione su una traduzione erronea del segno controverso e di aver trascurato il solo significato che gli dovrebbe essere attribuito.

33 La commissione di ricorso non è quindi incorsa in errore deducendo dal significato di ciascuno dei suoi elementi che l'elemento denominativo «homezone» significhi, in una delle sue possibili accezioni, «zona del domicilio» o «zona di prossimità».

34 Dato che la commissione di ricorso ha giustamente tenuto conto di una delle possibili accezioni del segno controverso, va ricordato che, affinché un tale segno ricada nel divieto enunciato dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi in causa, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche [ordinanza della Corte 5 febbraio 2004, causa C-150/02 P, Streamserve/UAMI, Racc. pag. I-1461, punto 31; sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 40; 20 novembre 2007, causa T-458/05, Tegometall International/UAMI – Wuppermann (TEK), Racc. pag. II-4721, punto 80, e 9 luglio 2008, causa T-304/06, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Racc. pag. II-1927, punto 90].

35 Occorre esaminare se questo si verifichi nel caso di specie per i prodotti e servizi contemplati dalla domanda di marchio.

— Sui servizi di telecomunicazione rientranti nella classe 38

36 Quanto ai servizi in esame, la commissione di ricorso ha dedotto il carattere descrittivo del termine «homezone» da due serie di constatazioni.

37 Da una parte, essa ha constatato, ai punti 17 e 18 della decisione impugnata, che i fornitori di servizi di telefonia mobile offrivano taluni di questi servizi a tariffe comparabili a quelle della rete di telefonia fissa quando l'utente si trovava in una zona definita da lui stesso e che, come attestano gli esempi che sono stati citati dall'esaminatore, tratti da internet, la parola «homezone» veniva impiegata da taluni fornitori, non come marchio, ma in senso descrittivo per designare tali servizi.

38 Dall'altra, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 19 della decisione impugnata, che la questione se il segno richiesto venisse già impiegato per designare il servizio di telefonia mobile descritto era irrilevante, dal momento che non era indispensabile che il segno fosse effettivamente impiegato alla data della domanda di registrazione, affinché una domanda di registrazione fosse respinta sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Essa ha aggiunto che, nel caso di specie, tale segno era idoneo, di per sè, a designare la caratteristica essenziale di un siffatto servizio, vale a dire la zona per cui era applicabile la tariffa ridotta, comparabile alla tariffa della rete fissa.

39 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha spiegato in che modo il termine «homezone» venisse impiegato per designare i servizi in questione.

40 Va constatato che, per i motivi ricordati sopra, al punto 37, la commissione di ricorso, dopo aver descritto taluni servizi di telefonia mobile designati, a suo parere, dal termine «homezone», ha richiamato gli esempi citati dall'esaminatore per dedurne che tale vocabolo veniva utilizzato in modo descrittivo da taluni fornitori.

41 Avendo la commissione di ricorso determinato la sua posizione in funzione delle caratteristiche di taluni servizi specifici di telefonia mobile presenti sul mercato, e non delle caratteristiche consuete di servizi di telecomunicazione considerate a prescindere dalla loro presenza in commercio, essa avrebbe dovuto, per decidere come essa ha fatto, dimostrare il carattere descrittivo del marchio richiesto rispetto ai summenzionati servizi di telefonia mobile.

42 Orbene, dal momento che la commissione di ricorso si è limitata a richiamare gli esempi relativi al mercato della telefonia mobile citati dall'esaminatore, senza descriverli nemmeno sommariamente, la decisione impugnata non consente di concludere che il marchio Homezone presenti un carattere descrittivo dei servizi di telecomunicazione rientranti nella classe 38.

43 Invero, i detti esempi vengono citati dall'esaminatore a sostegno del ragionamento con cui esso intende dimostrare che il segno controverso è privo di carattere distintivo, in quanto è già stato impiegato nel mercato di riferimento per presentare prodotti e servizi. Essi non sono pertanto destinati ad avvalorare un ragionamento basato sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, relativo al carattere descrittivo di un marchio.

44 Va aggiunto che la commissione di ricorso non spiega come i detti esempi potrebbero giustificare il carattere descrittivo del marchio Homezone.

45 Peraltro, anche supponendo che siano stati citati nell'ambito dell'esame di un motivo attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, gli esempi considerati dalla decisione impugnata sono costituiti da articoli estratti da internet, presentati sotto forma di elenco dall'esaminatore. Quest'ultimo si è limitato a menzionarne i titoli, gli indirizzi dei siti da cui provengono e a citare alcune frasi la cui precisa origine non viene fornita, laddove detti titoli e frasi, probabilmente presi da tali articoli, fanno riferimento alla parola «homezone» senza maggiore precisione sulla capacità di tale termine di designare i servizi in causa.

46 Va anche respinta la constatazione che l'esaminatore ha fatto d'altra parte sulla base di informazioni estratte da Wikipedia dal momento che una constatazione siffatta, basandosi su un articolo proveniente da un'enciclopedia collettiva posta in internet, il cui contenuto è modificabile in qualsiasi momento e, in certi casi, da qualsiasi visitatore, anche anonimo, si fonda su informazioni incerte.

47 La commissione di ricorso ha aggiunto che le azioni intraprese dalla ricorrente avverso l'impiego della parola «homezone» da parte dei suoi concorrenti, come risulta da un'ordinanza di provvedimenti urgenti del 5 settembre 2005, non hanno potuto impedire che tale termine s'imponesse come la denominazione evidente dei servizi in causa, senza precisare né il significato, né il contenuto della detta ordinanza su cui essa basa la sua valutazione, né il nesso tra tale ordinanza e tale valutazione, la quale viene espressa, oltre tutto, come mera affermazione.

48 Va aggiunto che la commissione di ricorso ha basato il suo ragionamento sulla premessa esatta che il carattere descrittivo di un segno non dipendeva dal suo uso effettivo (v. sopra, punto 38). Tuttavia, essa si è limitata a rilevare che il segno Homezone era idoneo a designare la tariffazione ridotta del servizio di telefonia mobile descritto senza precisare in che modo tale segno, che essa aveva ritenuto poter designare una «zona del domicilio» o una «zona di prossimità», implicasse un riferimento alla nozione di tariffa e fosse quindi, in ragione di ciò, atta a designare un servizio di telecomunicazione caratterizzato da uno specifico modo di tariffazione.

49 Ne consegue che la commissione di ricorso, che si è pronunciata richiamando esclusivamente taluni servizi di telefonia mobile presenti sul mercato, non ha provato la realtà dei fatti sui quali ha basato il suo ragionamento. In tal modo essa non ha dimostrato che il marchio Homezone potrebbe designare un servizio di telecomunicazione rientrante nella classe 38 o una delle sue caratteristiche. Il primo motivo deve, conseguentemente, essere accolto per quanto concerne i servizi di cui trattasi.

— Sugli altri servizi rientranti nella classe 38

50 Quanto ai servizi in esame, la commissione di ricorso ha giustificato il diniego della registrazione del segno Homezone, al punto 20 della decisione impugnata, nei seguenti termini:

«Altri servizi della classe 38 per cui è stata chiesta la registrazione del marchio accompagnano e supportano il ricorso al servizio telefonico con l'opzione tariffaria a costo ridotto descritta. Infatti, alla conclusione di un contratto di telefonia, il fornitore di servizi mette spesso certe apparecchiature a disposizione sulla base di un contratto di noleggio. Oggi, un contratto di telefonia mobile permette spesso di fare uso di servizi on-line. Anche i servizi telefonici d'informazione e altri servizi di server e d'intermediari e provider informatici rientrano nell'offerta globale tipica abitualmente garantita da un contratto di telefonia mobile. La pianificazione tarifaria, inclusa l'opzione "Homezone", è direttamente pertinente anche per tali servizi».

51 Per pronunciarsi sul carattere descrittivo del marchio Homezone per quanto riguarda gli altri servizi rientranti nella classe 38, la commissione di ricorso si è quindi riferita specificamente ai servizi telefonici d'informazione e agli altri servizi forniti dai server, dagli intermediari e dai provider informatici, taluni on-line, nell'ambito delle offerte globali di telefonia mobile abitualmente proposte da tali operatori.

52 Risulta da tale motivazione che essa ha dedotto il carattere descrittivo del marchio Homezone dalla constatazione che tali servizi sono associati ai servizi di telefonia mobile che comprendono l'opzione tariffaria detta «homezone», venendo proposti contemporaneamente all'offerta di telefonia mobile, che contribuiscono in tal modo ad arricchire.

53 Orbene, come constatato sopra, ai punti 40-49, la commissione di ricorso non ha dimostrato che il marchio Homezone potrebbe designare un servizio di telecomunicazione rientrante nella classe 38 o una delle sue caratteristiche. La commissione di ricorso non può, di conseguenza, considerare che tale marchio possiede un carattere descrittivo anche per gli altri servizi rientranti nella classe 38, per il solo motivo che questi ultimi sono associati al servizio di telefonia mobile che comprende l'opzione tariffaria «homezone».

54 Inoltre, la commissione di ricorso non ha dimostrato l'esistenza di un nesso diretto e concreto che il pubblico di riferimento potrebbe stabilire tra il marchio Homezone, che può essere associato ad un'idea di localizzazione geografica e non contiene alcun richiamo al concetto di tariffa, e prestazioni di servizi in relazione con servizi on-line o servizi telefonici d'informazione. Inoltre, dalla decisione impugnata non risulta che tali servizi potrebbero essere proposti o forniti secondo modalità determinate in funzione di considerazioni geografiche.

55 Ne consegue che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il marchio Homezone potrebbe designare servizi rientranti nella classe 38 diversi dai servizi di telecomunicazione o una delle loro caratteristiche. Il primo motivo deve, conseguentemente, essere accolto per quanto concerne i servizi di cui trattasi.

— Sui prodotti e servizi rientranti nelle classi 9 e 42

56 Quanto agli «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica; corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici», compresi nella classe 9, la commissione di ricorso afferma, al punto 21 della decisione impugnata, che la domanda di

registrazione del marchio Homezone dev'essere respinta per tali prodotti, stante che essi «permettono la prestazione del servizio di telefonia mobile che [il marchio] descrive».

57 Pertanto, secondo la commissione di ricorso, la ragione per cui il segno controverso dev'essere ritenuto atto a designare i prodotti in questione rientranti nella classe 9 è che tali prodotti rendono possibile il funzionamento del servizio di telefonia mobile descritto da tale segno.

58 Occorre constatare che, decidendo in tal senso, la commissione di ricorso non ha rispettato i requisiti enunciati dalla giurisprudenza richiamata sopra, al punto 34, secondo la quale, affinché un segno sia qualificato come descrittivo, dev'essere provato che esso presenta una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi in causa, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche.

59 Affermando che i prodotti in causa rientranti nella classe 9 «permettono» la fornitura del servizio di telefonia mobile, la commissione di ricorso ha descritto una relazione di tipo funzionale tra i detti prodotti e uno dei servizi compresi nella classe 38, mentre essa avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un nesso diretto e concreto che il pubblico di riferimento potrebbe stabilire tra il temine «homezone», associabile ad un'idea di localizzazione geografica, e i prodotti in causa, destinati alla registrazione, alla trasmissione, alla riproduzione del suono o delle immagini, nonché al trattamento dell'informazione.

60 Orbene, l'idoneità di tali prodotti a rendere possibile il funzionamento di un servizio di telefonia mobile caratterizzato da una tariffazione basata sulla localizzazione del beneficiario di tale servizio, anche a supporre che sia dimostrata, non è tale da provare il carattere descrittivo del segno Homezone, il cui significato è, per di più, del tutto estraneo al concetto di tariffa, rispetto a prodotti siffatti o a talune delle loro caratteristiche.

61 Ne consegue che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il marchio Homezone potrebbe designare i prodotti in causa rientranti nella classe 9 o una delle loro caratteristiche. Il primo motivo deve, conseguentemente, essere accolto per quanto concerne i prodotti di cui trattasi.

62 La commissione di ricorso ha indicato che la constatazione secondo cui i prodotti in causa rientranti nella classe 9 permettevano la prestazione del servizio di telefonia mobile era valida anche per i servizi rientranti nella classe 42 che hanno dato luogo a delle obiezioni.

63 Essa ha aggiunto che «servizi di ingegneria; programmazione per computer; servizi di programmazione; elaborazione di perizie tecniche; consulenza tecnica e perizie; noleggio del corredo per il trattamento dell'informazione e di computer; progettazione tecnica e pianificazione d'apparecchi per le telecomunicazioni» rientranti nella classe 42 «[servivano] a mettere a disposizione la tecnologia adeguata».

64 La commissione di ricorso ha, infine, considerato che i «servizi forniti da gestori di rete e da provider, intermediari e provider informatici, ovvero fornitura e noleggio di tempi d'accesso a banche dati; ricerche nel settore della tecnica delle comunicazioni; aggiornamento di software per banche dati; memorizzazione di dati in banche dati computerizzate; ricerche nel settore della tecnica delle comunicazioni; aggiornamento di software per banche dati; installazione, manutenzione di software per banche dati; noleggio di tempi d'accesso a dati» erano «necessari per raccogliere e trattare i parametri del servizio (ad esempio, la localizzazione e l'estensione della zona del domicilio determinata dall'utente) e i dati di connessione necessari per la fattura telefonica».

65 Va rilevato che tali motivi non dimostrano la sussistenza di un nesso diretto e concreto che il pubblico di riferimento potrebbe stabilire tra il termine «homezone», preso nel senso di «zona del domicilio» o di «zona di prossimità», e i servizi in questione.

66 Da una parte, la motivazione secondo cui i servizi rientranti nella classe 42 «permettono la prestazione del servizio di telefonia mobile che [il marchio] descrive» presenta lacune uguali a quelle esposte sopra, ai punti 58 e 59, in merito ai prodotti in causa rientranti nella classe 9. Pertanto, l'idoneità dei servizi in causa rientranti nella classe 42 a rendere possibile il funzionamento di un servizio di telefonia mobile caratterizzato da una tariffazione basata sulla localizzazione del beneficiario di tale servizio, anche a supporre che sia dimostrata, non è atta a provare il carattere descrittivo del segno Homezone rispetto a prodotti siffatti o a talune delle loro caratteristiche.

67 La tecnologia peculiare di ciascuna delle categorie di servizi in causa rientranti nella classe 42 viene messa a disposizione del servizio di telefonia mobile descritto sopra, al punto 59, e la menzione generale e astratta di una siffatta messa a disposizione di tecnologie non identificabili non permette di provare, in mancanza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un nesso tra il segno Homezone e i servizi in causa, il carattere descrittivo di tale segno relativamente ai detti servizi o a talune delle loro caratteristiche.

68 Infine, la motivazione secondo cui gli altri servizi in causa sono «necessari per raccogliere e trattare i parametri del servizio (ad esempio, la localizzazione e l'estensione della zona del domicilio determinata dall'utente) e i dati di connessione necessari per la fattura telefonica», oltre a non consentire di determinare, per ciascuna delle categorie di servizi in causa, in quale modo tali servizi siano necessari alla raccolta e al trattamento dei parametri del servizio di telefonia mobile e dei dati necessari alla fatturazione, sotto il profilo della localizzazione geografica e dell'estensione della zona del domicilio dell'utente, non é idonea a dimostrare il carattere descrittivo del segno Homezone relativamente a siffatti servizi o a talune loro caratteristiche. Da tale motivazione non risulta che il pubblico interessato percepirà immediatamente e direttamente il segno Homezone come descrittivo di una delle caratteristiche di tali servizi.

69 Ne risulta che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il marchio Homezone potrebbe designare i servizi in causa rientranti nella classe 42 o una delle loro

caratteristiche. Il primo motivo deve, conseguentemente, essere accolto per quanto concerne i servizi di cui trattasi e, pertanto, per tutti i prodotti e i servizi per cui è stata chiesta la registrazione.

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

— Argomenti delle parti

70 La ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha dedotto la mancanza di carattere distintivo del segno Homezone solo dal suo carattere asseritamente descrittivo e che, dal momento che quest'ultimo non è stato dimostrato, non è stato neppure dimostrato l'impedimento assoluto alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

71 Essa sostiene, inoltre, che la commissione di ricorso non ha risposto a vari suoi argomenti.

72 L'UAMI replica che la mancanza di carattere distintivo del segno in causa risulta dalla constatazione del suo carattere descrittivo, così che la commissione di ricorso non era tenuta ad esporre le altre ragioni per cui essa riteneva che il segno in causa fosse privo di carattere distintivo. Esso aggiunge che tale segno non presenta alcuna originalità sul

piano visivo e fonetico atta a renderlo idoneo a far distinguere al pubblico di riferimento i prodotti e servizi della ricorrente da quelli di altre imprese.

— Giudizio del Tribunale

73 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

74 Va ricordato, anzitutto, che da una giurisprudenza consolidata risulta che ciascuno degli impedimenti alla registrazione elencati dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 è indipendente dagli altri ed esige un esame separato (sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

75 La Corte ha anche precisato che detti impedimenti alla registrazione andavano interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione in sede di esame di ciascuno di tali impedimenti può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda dell'impedimento in causa (sentenza Henkel/UAMI, cit., punti 45 e 46).

76 A tal riguardo, va rilevato che il concetto di interesse generale sottostante all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 si confonde palesemente con la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (sentenze della Corte 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punti 23 e 27; 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I-7975, punto 60, e 8 maggio 2008, causa 304/06 P, Eurohypo/UAMI, Racc. pag. I-3297, punto 56).

77 Nel caso di specie, al punto 24 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che la domanda di registrazione del marchio controverso dovesse essere respinta a motivo del fatto che il detto marchio non era di per sè idoneo a distinguere i prodotti e servizi in causa a seconda della loro origine commerciale, dal momento che esso designava in modo direttamente percepibile certe caratteristiche dei detti prodotti o servizi.

78 La commissione di ricorso ha quindi valutato il carattere distintivo del termine «homezone» limitandosi ad un'analisi del suo carattere descrittivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, mentre la decisione impugnata non conteneva alcun esame specifico dell'impedimento previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.

79 La commissione di ricorso ha analizzato il marchio Homezone non tenendo conto, in particolare, dell'interesse pubblico che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 intende specificatamente tutelare, vale a dire la garanzia dell'identità di origine del prodotto o del servizio designato dal marchio.

80 Inoltre, non avendo dimostrato il carattere descrittivo del termine «homezone» per nessuno dei prodotti e servizi in causa rientranti nelle classi 9, 38 e 42, la commissione di ricorso non poteva, comunque, dedurne una mancanza di carattere distintivo.

81 Ne risulta che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il marchio Homezone fosse privo di carattere distintivo, per quanto riguarda i prodotti e servizi in causa rientranti nella classi 9, 38 e 42. Il secondo motivo deve, conseguentemente, essere accolto.

82 Non avendo la commissione di ricorso dimostrato il carattere descrittivo e il carattere non distintivo del marchio Homezone riguardo ai prodotti e ai servizi per cui è stata chiesta la registrazione, la decisione impugnata dev'essere annullata, senza che sia necessario esaminare il terzo motivo attinente alla violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, sull'acquisto di un carattere distintivo, in seguito all'uso che ne è stato fatto, da parte di un marchio descrittivo o privo di carattere distintivo.

Sulle spese

83 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. Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'UAMI alle spese del presente grado di giudizio. L'UAMI, poiché è rimasto soccombente, dev'essere quindi condannato al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.

84 La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'UAMI alle spese da essa sostenute nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI. Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell'art. 136, n. 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute nel procedimento dinanzi all'esaminatore. Conseguentemente, la domanda della ricorrente, intesa ad ottenere che l'UAMI, rimasto soccombente, sia condannato alle spese del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI, può essere accolta solo limitatamente alle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 luglio 2007 (procedimento R 1583/2006-4) è annullata.

2) L'UAMI è condannato alle spese.

Meij Vadapalas Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 febbraio 2010.

Firme