SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
5 dicembre 2000 *

Nella causa T-32/00,

Messe München GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. M. Graf, del foro di Monaco di Baviera, dello studio Mitscherlich & Partner, Sonnenstraße 33, Monaco di Baviera,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai signori Detlef Schennen, capo del servizio giuridico, e Alexander von Mühlendahl, vicepresidente incaricato degli affari giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 dicembre 1999 (causa R 177/1998-2), con cui è stata negata la registrazione del segno «electronica» quale marchio comunitario,

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

composto dalla signora V. Tiili, presidente, dai signori R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2000,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2000,

in seguito alla trattazione orale del 5 luglio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I fatto della controversia

1 In data 19 marzo 1996 la ricorrente presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda di registrazione di marchio comunitario comprendente il vocabolo «electronica». Quanto al tipo di marchio, il formulario della domanda consentiva di scegliere tra le indicazioni seguenti: «Marchio verbale», «Marchio figurativo», «Tridimensionale» e «Altri». La ricorrente optava per quest'ultimo tipo aggiungendo la precisazione «Carattere» («Schriftzug»).

2 A termini della domanda presentata dalla ricorrente, i prodotti e servizi per i quali era stata richiesta la registrazione del marchio rientravano nelle classi 16, 35 e 41, ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondevano, per ognuna delle dette classi, alla descrizione seguente:

«Classe 16: Cataloghi per saloni destinati a componenti e blocchi elettronici, prodotti destinati in primo luogo al commercio e all'industria.

Classe 35: Organizzazione di saloni destinati a componenti e blocchi elettronici, servizi diretti in primo luogo al commercio e all'industria.

Classe 41: Organizzazione di conferenze sui componenti e blocchi elettronici; pubblicazione ed edizione di cataloghi per saloni e conferenze sui componenti e blocchi elettronici, servizi diretti in primo luogo al commercio e all'industria».

3 Con comunicazione 11 marzo 1998 l'esaminatore presso l'Ufficio contestava la domanda e notificava alla ricorrente la sussistenza di un impedimento ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

4 La ricorrente rispondeva a tale contestazione con lettera 5 maggio 1998.

5 Con decisione 25 agosto 1998 l'esaminatore dichiarava di confermare la contestazione e respingeva la domanda per tutti i prodotti e servizi ivi indicati.

6 Avverso la decisione dell'esaminatore la ricorrente proponeva presso l'Ufficio, in data 22 ottobre 1998, un ricorso motivato ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.

7 Il ricorso veniva respinto con decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio 17 dicembre 1999, R 177/1998-2 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La decisione impugnata veniva recapitata alla ricorrente per mezzo di telefax del 21 dicembre 1999 e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 31 dicembre 1999.

Conclusioni delle parti

8 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— rimborsare alla ricorrente medesima la tassa di ricorso versata all'Ufficio;

— condannare l'Ufficio alle spese;

— in subordine, nell'ipotesi in cui il marchio non dovesse essere dichiarato ammissibile per l'intero elenco dei prodotti o dei servizi oggetto della domanda di registrazione, aggiungere al detto elenco la dichiarazione seguente:

«Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen für eine in München stattfindende Messe» (Tutti i menzionati prodotti e servizi relativi ad una fiera avente luogo a Monaco).

9 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

In ordine alla domanda di rimborso della tassa di ricorso

10 Appare anzitutto opportuno procedere all'interpretazione del capo delle conclusioni della ricorrente relativo alla domanda di rimborso della tassa di ricorso.

11 L'art. 136 del regolamento di procedura del Tribunale così recita:

«(...)

Le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, nonché le spese sostenute per la produzione, di cui all'articolo 131, paragrafo 4, secondo comma, delle traduzioni delle memorie o degli atti nella lingua processuale sono considerate spese ripetibili.

(...)».

12 Ciò premesso, si deve ritenere che il capo delle conclusioni della ricorrente relativo al rimborso della tassa di ricorso percepita dall'Ufficio viene confuso con quello relativo al pagamento delle spese.

In ordine alla domanda principale

Argomenti delle parti

13 La ricorrente sostiene, sostanzialmente, che la decisione impugnata sarebbe viziata dalla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, in quanto nega la registrazione di un marchio rispondente ai requisiti fissati dalla disposizione medesima ai fini della registrazione.

14 La ricorrente precisa, anzitutto, che il marchio di cui trattasi non si limita al solo vocabolo «electronica», bensì include una rappresentazione grafica distinta dall'usuale forma scritta del vocabolo medesimo.

15 All'udienza la ricorrente ha dedotto a sostegno di tale tesi le peculiarità del diritto tedesco in materia di marchi nonché la circostanza che, nella lingua tedesca, i sostantivi iniziano con lettera maiuscola.

16 La ricorrente fa inoltre valere che la registrazione di un marchio non può essere negata ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per mancanza di carattere distintivo se non nel caso in cui non presenti il minimo carattere distintivo. A parere della ricorrente, l'onere di tale prova incombe all'esaminatore.

17 La ricorrente sostiene parimenti che l'elettronica, in quanto settore specialistico dell'elettrotecnica avente segnatamente ad oggetto lo spostamento di elettroni generati da correnti elettriche, costituirebbe una definizione ampia delle «basi di tale tecnica» senza che il termine sia per questo realmente descrittivo. Al contrario, laddove si applichi a servizi relativi a saloni, è assimilabile ad una fantasia lessicale.

18 Per quanto attiene all'argomento dell'esaminatore, ripreso nella decisione impugnata, secondo cui il marchio di cui trattasi sarebbe sprovvisto di carattere distintivo e consisterebbe unicamente in un'indicazione descrittiva del contenuto dei prodotti e dei servizi, la ricorrente deduce che l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 può trovare applicazione solamente nel caso particolare in cui un motivo concreto imponga imperativamente che il segno di cui trattasi resti disponibile.

19 In risposta all'osservazione dell'esaminatore secondo cui, quanto meno in lingua spagnola, il vocabolo «electronica» indicherebbe la destinazione dei prodotti e dei servizi (concepiti o relativi a oggetti o questioni relative all'elettronica), la ricorrente sostiene, da un lato, che l'ortografica della parola spagnola «electrónica» (elettronica) presenta un accento sulla «o» e, dall'altro, che la parola «elettronica» indica una nozione generale e non presenta alcun carattere descrittivo rispetto ai prodotti e servizi oggetto della domanda.

20 La ricorrente osserva peraltro che non sarebbe pertinente attribuire rilevanza al significato del vocabolo «electronica» in lingua spagnola, considerato che nel settore dell'elettronica l'inglese costituisce la lingua di riferimento.

21 La ricorrente aggiunge che, per quanto attiene al carattere descrittivo in lingua olandese del marchio de quo, sostenuto dall'Ufficio, il termine olandese «Elektronica» si scrive con una «k» in luogo della «c».

22 Peraltro, qualora il vocabolo «electronica» dovesse essere assimilato al termine tedesco «Elektronik», quest'ultimo presenta un carattere puramente generico e non possiede significato se non in aggiunta ad altro termine descrittivo.

23 La ricorrente sostiene, inoltre, che la parola spagnola «electrónica», utilizzata per saloni, presenterebbe carattere distintivo, al pari della parola tedesca «Elektronik».

24 La ricorrente sottolinea, infine, che il marchio di cui trattasi è stato registrato negli Stati del Benelux, in Francia, in Italia e nella ex Repubblica Democratica tedesca.

25 L'Ufficio sostiene, in primo luogo, che, secondo quanto affermato nella decisione impugnata, il marchio di cui è stata chiesta la registrazione non presenterebbe alcun elemento grafico idoneo a differenziarlo da un marchio verbale.

26 L'Ufficio rammenta, in secondo luogo, che la commissione di ricorso ha illustrato, in modo estremamente pertinente, come il marchio di cui trattasi sia parimenti escluso dalla registrazione quale marchio comunitario ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

27 Nella decisione impugnata sarebbe stato accertato che il vocabolo «electronica» possiederebbe un significato descrittivo con riguardo ai prodotti e servizi oggetto

della domanda con riferimento, a titolo esemplificativo, alle lingue spagnola, olandese, tedesca e inglese, ove il senso di tale parola sarebbe comunque senza alcun dubbio comprensibile in tutte le lingue della Comunità. In ogni caso, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, sarebbe sufficiente il rilievo che la detta parola possiede un significato descrittivo in una parte della Comunità.

28 In terzo luogo, l'Ufficio sostiene che la registrazione del marchio di cui trattasi sarebbe stata parimenti legittimamente negata in base all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in considerazione dell'assenza di carattere distintivo.

29 Nella specie, coinciderebbero i motivi relativi all'assenza del carattere distintivo ed al carattere descrittivo del marchio di cui è chiesta la registrazione.

Il giudizio del Tribunale

30 In primo luogo si deve rilevare che il vocabolo «electronica», così come presentato nella domanda di registrazione del marchio, è scritto in polizza di caratteri elvetica.

31 Orbene, l'utilizzazione di tale polizza di caratteri non apporta alcun elemento di natura figurativa o diversa che possa distinguere il vocabolo «electronica» — a fronte, segnatamente, della sua utilizzazione funzionale — da un semplice marchio verbale. Si deve peraltro sottolineare che, nel formulario della domanda

di registrazione, tra le indicazioni seguenti: «Marchio verbale», «Marchio figurativo», «Tridimensionale» e «Altri», la ricorrente ha optato per quest'ultimo tipo aggiungendo la precisazione «Carattere» («Schriftzug»).

32 Si deve quindi ritenere che il marchio «electronica» non possieda alcun carattere figurativo, costituendo un semplice marchio verbale.

33 In secondo luogo, occorre stabilire se il marchio possieda un carattere distintivo o unicamente descrittivo.

34 Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, l'elemento determinante affinché un segno che può essere riprodotto graficamente possa costituire un marchio comunitario consiste nella sua idoneità a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa [v. sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/OHMI (Baby-dry), Racc. pag. II-2383, punto 20, e 12 gennaio 2000, causa T-19/99, DKV/OHMI (Companyline), Racc. pag. II-1, punto 23].

35 Ne consegue, segnatamente, che il carattere distintivo può essere valutato solamente in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta la registrazione del segno.

36 A termini dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo»

37 Nella specie si deve sottolineare che il vocabolo «electronica» è pressoché identico alla parola «electrónica» in lingua spagnola e in lingua portoghese.

38 Orbene, è evidente che l'assenza di accento sulla «o» del vocabolo «electronica» non costituisce una caratteristica aggiuntiva atta a rendere il segno complessivamente idoneo a distinguere i prodotti e servizi della ricorrente da quelli di altre imprese (v., per analogia, le sentenze Baby-dry, citata supra, punto 27, e Companyline, citata supra, punto 26).

39 Non si può infatti sostenere che un consumatore dei prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio di cui trattasi, che parli spagnolo o portoghese, noti la mancanza di accento sulla lettera «o» nel vocabolo «electronica» e, per di più, interpreti tale mancanza nel senso di un elemento idoneo a caratterizzare il vocabolo de quo come un marchio.

40 Inoltre, si deve ricordare che, parimenti, le parole «elettronica» in lingua italiana, «elektronica» in lingua olandese e la translitterazione in caratteri latini «ilektronika» del plurale neutro greco «ηλεκτρονικά» (elettronica) appaiono talmente vicine al vocabolo «electronica» che il carattere distintivo del marchio in tali lingue deve essere considerato pressoché o completamente inesistente.

41 Inoltre, a 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 l'aspetto, 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».

42 Nella specie la domanda di marchio attiene a cataloghi e all'organizzazione di saloni e conferenze relative a componenti e a blocchi elettronici.

43 Tali prodotti e servizi si riferiscono quindi tutti a componenti o a blocchi elettronici. L'elettronica è il settore o l'universo tematico che costituisce l'oggetto di base di tali prodotti e servizi. La loro relazione con tale oggetto consente la loro identificazione.

44 In tal senso il marchio è esclusivamente costituito dal vocabolo che, quanto meno nelle lingue spagnola e portoghese, descriva una caratteristica essenziale dei prodotti e servizi di cui trattasi, consentendo di designare i prodotti e servizi stessi e non la loro connessione con l'impresa che li produca ovvero che li fornisca. Il marchio non contiene, quindi, elementi che consentono di differenziarlo dal suo significato quale descrizione stessa dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

45 Per quanto attiene all'argomento eccepito dalla ricorrente relativo alla registrazione del marchio in taluni paesi, si deve ricordare che il marchio comunitario, secondo il primo 'considerando' del regolamento n. 40/94, è diretto a consentire alle imprese di «contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali» [sentenza del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter &Gamble/OHMI (Forma di un pane di sapone), Racc. pag. II-265, punto 60].

46 Conseguentemente, le registrazioni effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri, o anche in paesi terzi, rappresentano un elemento che, pur non essendo determinante, può soltanto essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario (v. la menzionata sentenza Forma di un pane di sapone, punto 61).

47 Infatti, 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.

48 Si deve inoltre sottolineare che la ricorrente non ha affermato che il marchio di cui trattasi sia stato registrato in Spagna o in Portogallo.

49 Infine, nell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 si legge che il n. 1 dello stesso articolo «si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

50 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il vocabolo «electronica» è sprovvisto di carattere distintivo e possiede unicamente carattere descrittivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), nonché del n. 2, del regolamento n. 40/94.

51 Conseguentemente, il marchio «electronica» non poteva essere ammesso alla registrazione quale marchio comunitario, ragion per cui non può essere contestata all'Ufficio l'emanazione della decisione impugnata.

52 La domanda principale della ricorrente deve essere pertanto respinta.

Sulla domanda dedotta in subordine

Argomenti delle parti

53 La ricorrente ricorda, nel censurare la decisione impugnata, che essa provvede, da vari anni, all'organizzazione della fiera «electronica» a Monaco.

54 La ricorrente dichiara, in subordine, di essere disposta ad aggiungere all'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio la seguente dichiarazione: «Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen für eine in München stattfindende Messe» (Tutti i menzionati prodotti e servizi relativi ad una fiera avente luogo a Monaco).

55 Secondo la ricorrente, «tale restrizione indica chiaramente che, nella specie, si tratta esclusivamente di una fiera che si svolge in un luogo determinato e non di una nozione che, in paesi diversi dalla Germania, deve essere utilizzata quale indicazione descrittiva».

56 All'udienza la ricorrente ha fatto presente che la domanda dedotta in subordine rappresentava una domanda di riduzione dell'elenco dei prodotti e dei servizi per i quali era stata chiesta la registrazione del marchio.

57 L'Ufficio osserva che la proposta della ricorrente costituisce una limitazione dell'elenco dei prodotti e servizi ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 e non una rinuncia alla tutela di un elemento del marchio, ex art. 38, n. 2, del regolamento medesimo.

58 L'Ufficio ritiene, tuttavia, che la limitazione proposta non possa rimettere in discussione la sussistenza degli impedimenti assoluti di cui è stata già accertata l'esistenza. Infatti, il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è descrittivo, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato per un salone organizzato a Monaco. Il marchio è parimenti sprovvisto di carattere distintivo, in quanto non è idoneo a identificare una determinata esposizione, quale che sia il luogo del suo svolgimento.

59 Inoltre, il marchio non contiene di per sé alcuna indicazione relativa ad una determinata città. È possibile prendere in considerazione una limitazione dell'elenco dei prodotti e servizi ai prodotti di una determinata città o regione ovvero ad un determinato luogo di prestazione del servizio al fine di evitare l'impedimento assoluto di un marchio che sia di natura tale da ingannare il pubblico [art. 7, n. 1, lett. g), del regolamento n. 40/94], ad esempio quando il marchio contenga il nome della città o della regione interessata. Ma la domanda di marchio in esame non riguarda minimamente tale ipotesi, atteso che non contiene alcuna indicazione geografica.

60 Secondo l'Ufficio, sarebbe sì possibile interpretare la domanda dedotta in subordine dalla ricorrente nel senso della rivendicazione di una tutela limitata geograficamente alla regione di Monaco o alla Germania, senza che sia intesa ad impedire l'utilizzazione della parola «electronica» per saloni ed esposizioni in altri Stati membri.

61 A parere dell'Ufficio, tuttavia, una siffatta limitazione geografica della validità territoriale e dell'estensione della tutela del marchio comunitario sarebbe incompatibile con il principio del carattere unitario del marchio medesimo.

Il giudizio del Tribunale

62 Si deve rilevare che, con la domanda dedotta in subordine, la ricorrente non intende procedere ad una modifica del marchio in sé, bensì ad una riduzione dell'elenco dei prodotti e servizi per i quali è stata chiesta, in via principale, la registrazione del marchio. Tuttavia, i prodotti e servizi ai quali la domanda di marchio è in tal modo diretta fanno parimenti riferimento all'elettronica.

63 Ciò premesso, la domanda dedotta in subordine non incide minimamente sull'assenza di carattere distintivo e sul carattere descrittivo del marchio, come illustrato in precedenza.

64 Conseguentemente, la domanda dedotta in subordine, senza pregiudizio quanto alla sua ricevibilità, non consentirebbe in ogni caso di ottenere la registrazione del marchio e deve essere pertanto respinta.

Sulle spese

65 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo risultata soccombente, dev'essere condannata alle spese conformemente alla domanda dell'Ufficio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 dicembre 2000.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

P. Mengozzi