SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
15 novembre 2001 *

Nella causa T-128/99,

Signal Communications Ltd, con sede in Hong Kong (Cina), rappresentata dagli avv.ti J. Grayston e André Bywater, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. F. López de Rego e G. Humphreys, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 24 marzo 1999 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (pratica R 219/1998-1), che è stata notificata alla ricorrente il 25 marzo 1999,

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

composto dai sigg. P. Mengozzi, presidente, R.M. Moura Ramos e dalla sig.ra V. Tiili, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 maggio 1999,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 agosto 1999,

viste le risposte scritte ai quesiti del Tribunale,

in seguito alla trattazione orale del 22 febbraio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 A termini dell'art. 29 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato:

«1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o il suo avente causa, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a, o contenuti in, quelli per i quali il marchio è depositato.

2. È riconosciuto come fatto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o multilaterali.

3. Per deposito nazionale regolare si intende ogni deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dall'esito di tale domanda.

4. Ai fini della determinazione della priorità, si considera come prima domanda una successiva domanda depositata per lo stesso marchio, per prodotti o servizi identici e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima domanda anteriore, a condizione che, alla data del deposito della domanda successiva, tale domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta, senza essere stata sottoposta all'ispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti, e non sia ancora servita di base per la rivendicazione del diritto di priorità. In tal caso, la domanda anteriore non può più servire di base per la rivendicazione del diritto di priorità.

5. Se il primo deposito è stato eseguito in uno Stato che non è parte della convenzione di Parigi o dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto qualora questo Stato, secondo constatazioni pubblicate, conceda, in base ad un primo deposito eseguito presso l'Ufficio e fatte salve condizioni equivalenti a quelle previste dal presente regolamento, un diritto di priorità avente effetti equivalenti».

2 L'art. 30 del regolamento n. 40/94 stabilisce:

«Il richiedente che vuole far valere la priorità di un deposito precedente deve esibire una dichiarazione di priorità e una copia della domanda precedente.

(...)».

3 L'art. 31 del regolamento n. 40/94 dispone:

«Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata data del deposito della domanda di marchio comunitario ai fini della determinazione dell'anteriorità dei diritti».

4 A termini dell'art. 44, n. 2, del regolamento n. 40/94:

«(...) la domanda di marchio comunitario può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l'indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché tale rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, questa è pubblicata come modificata».

Fatti della causa

5 Il 27 maggio 1998 la ricorrente ha presentato, in forza del regolamento n. 40/94, una domanda di marchio verbale comunitario accompagnata da una rivendicazione di priorità all'Ufficio nazionale dei brevetti del Regno Unito, che ha trasmesso quest'ultima all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»).

6 Il marchio del quale è stata richiesta la registrazione, come è stato iscritto nel modulo della domanda, che, in seguito, ha costituito oggetto di una domanda di rettifica, è costituito dal vocabolo TELEYE.

7 I prodotti per i quali sono state presentate le domande di registrazione rientrano nella classe 9 dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classifica-

zione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione che segue:

«Sistemi, attrezzature ed apparecchi video; sistemi, attrezzature ed apparecchi di controllo e sorveglianza; sistemi di televisioni a circuito chiuso; attrezzature ed apparecchi; sistemi video di controllo a distanza che utilizzano telecamere a circuito chiuso e hardware elettronici per trasmettere, su una rete a bassa larghezza di banda, segnali video, di allarme, di controllo e telemetrici ad un sistema informatico di visualizzazione ed archiviazione».

8 La rivendicazione di priorità che accompagna la domanda di marchio comunitario, inserita nel formulario con cui questa domanda è stata presentata, riguarda il marchio TELEEYE, depositato negli Stati Uniti il 20 gennaio 1998.

9 Con lettera 18 giugno 1998 la ricorrente ha fatto pervenire all'Ufficio una copia certificata conforme della domanda di registrazione del marchio TELEEYE (n. 75/420 484) negli Stati Uniti.

10 Con telefax 7 luglio 1998 l'Ufficio, ai sensi dell'art. 27 del regolamento n. 40/94 e della regola 9 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità d'esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), comunicava alla ricorrente che la sua domanda aveva ricevuto come data di deposito il 27 maggio 1998.

11 Con telefax 6 agosto 1998 la ricorrente informava l'Ufficio che un errore tipografico si era verificato nella domanda di marchio comunitario e chiedeva che questa venisse rettificata nel senso che, invece del segno TELEYE, vi fosse indicato il segno TELEEYE, in conformità alla domanda di marchio presentata

negli Stati Uniti, come risulta nella summenzionata copia certificata conforme e di cui essa ha rivendicato la priorità.

12 Dopo aver ricevuto le osservazioni della ricorrente riguardo alla sua analisi, secondo la quale l'art. 44 del regolamento n. 40/94 e la regola 13 del regolamento n. 2868/95 non consentivano la rettifica richiesta, l'esaminatore, con lettera 20 ottobre 1998, le ha notificato la sua decisione secondo cui la rettifica non era possibile in quanto pregiudicava sostanzialmente il marchio.

13 L'11 dicembre 1998 la ricorrente ha proposto un ricorso presso l'Ufficio ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione dell'esaminatore.

14 Il ricorso è stato respinto con decisione 24 marzo 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

15 In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che la rettifica richiesta dalla ricorrente pregiudica sostanzialmente la rappresentazione iniziale del marchio, in quanto i segni TELEYE e TELEEYE differiscono per la loro pronuncia, il loro impatto visuale e la loro percezione nel pubblico (punto 13 della decisione impugnata). Essa ha rilevato che l'argomento della ricorrente riguardante l'effetto della rivendicazione della priorità non è determinante e che, malgrado la divergenza tra i segni riguardati dalla domanda di marchio comunitario e la domanda depositata negli Stati Uniti, non vi era ragione di ritenere che sarebbe dovuto risultare evidente all'esaminatore che l'intento della ricorrente era quello di registrare il marchio comunitario TELEEYE esattamente con la stessa ortografia utilizzata nella domanda depositata negli Stati Uniti, dato che un errore poteva essere stato commesso nella redazione della domanda negli Stati Uniti (punto 14 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha affermato che la ricorrente non poteva addebitare all'Ufficio di non aver rilevato la differenza in questione prima della scadenza del termine per la rivendicazione della priorità e che è il richiedente che deve adottare le misure necessarie per depositare una domanda di marchio comunitario esatta entro il termine applicabile (punto 15 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

16 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— ordinare che la domanda di marchio comunitario n. 837096 sia rettificata per far risultare al posto del vocabolo TELEYE il vocabolo TELEEYE;

— condannare l'Ufficio alle spese.

17 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di ingiunzione all'Ufficio

18 La ricorrente formula nelle sue conclusioni una domanda diretta a che sia ingiunto all'Ufficio di rettificare la domanda di marchio comunitario n. 837096 per far risultare al posto del vocabolo TELEYE il vocabolo TELEEYE.

19 Come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale, l'Ufficio è tenuto, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia. Di conseguenza, non spetta al Tribunale adottare provvedimenti ingiuntivi a carico dell'Ufficio. Incombe a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della presente sentenza (sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI, BABY-DRY, Racc. pag. II-2383, punto 53, e 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld/UAMI, Giroform, Racc. pag. II-433, punto 33).

Sulla domanda di annullamento

20 Risulta dall'argomentazione svolta dalla ricorrente, basata sulla violazione delle forme sostanziali in quanto la motivazione della decisione impugnata sarebbe contraddittoria, insufficiente e/o viziata da errori di diritto o di fatto, che il suo ricorso si basa su due motivi.

21 Il primo motivo è relativo all'insufficienza della motivazione contenuta al punto 14 della decisione impugnata.

22 Il secondo motivo è relativo alla erroneità dei motivi contenuti nei punti 13-15 della decisione impugnata. In una prima parte, riguardante i punti 13 e 14, la ricorrente assume che la commissione di ricorso ha violato gli artt. 29 e 44, n. 2,

del regolamento n. 40/94, considerati congiuntamente. Nella seconda parte, riguardante il punto 15 della decisione impugnata, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 74, n. 1, e 76, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

23 Occorre esaminare in primo luogo la prima parte del secondo motivo.

Argomenti delle parti

24 La tesi della ricorrente si basa sull'art. 29, n. 1, del regolamento n. 40/94, secondo il quale la domanda di marchio comunitario deve riguardare lo stesso marchio invocato in forza del diritto di priorità. Quindi, l'intento della ricorrente di depositare il marchio comunitario secondo l'ortografia del marchio richiesto negli Stati Uniti avrebbe dovuto essere evidente per l'esaminatore. Se non vi era motivo perché ciò fosse evidente per l'esaminatore, la rettifica della differenza fra i due marchi non può costituire una modifica sostanziale.

25 Secondo la ricorrente, i punti 13 e 14 della motivazione della decisione impugnata sono contraddittori in quanto dal primo risulta che l'aggiunta della lettera «E» al marchio richiesto TELEYE costituisce una modifica sostanziale di questo e dal secondo che non vi era motivo di ritenere che avrebbe dovuto essere evidente per l'esaminatore che l'intento della ricorrente fosse quello di registrare il marchio comunitario TELEYE, esattamente con la stessa ortografia utilizzata nella domanda depositata negli Stati Uniti. Indipendentemente dal fatto che sia errato il primo o il secondo dei motivi summenzionati, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla rettifica richiesta, ai sensi dell'art. 44, n. 2, del regolamento n. 40/94.

26 Per quanto riguarda il solo punto 14, la ricorrente fa valere, inoltre, che, tenuto conto del suo punto di vista, secondo il quale la rettifica della domanda comunitaria per renderla identica al marchio invocato in forza del diritto di priorità, in quanto deve riguardare lo stesso marchio, non costituisce una modifica del marchio richiesto, la possibilità che un errore sia stato commesso nella redazione della domanda del marchio TELEEYE depositato negli Stati Uniti, invocata nello stesso punto dalla commissione di ricorso, è irrilevante. La motivazione contenuta al punto 14 è quindi errata.

27 L'Ufficio eccepisce che la ricorrente interpreta erroneamente l'art. 44, n. 2, del regolamento n. 40/94, ritenendo che i termini «sostanziale» e «manifesto» siano interdipendenti, mentre un errore può essere sostanziale senza essere manifesto e, all'inverso, un errore che è manifesto può non essere sostanziale.

28 L'Ufficio asserisce che, nell'applicazione dell'art. 44, n. 2, del regolamento n. 40/94, esso si avvale di un metodo per stabilire un giusto equilibrio tra due esigenze. La prima, che attiene al «buon senso», riguarda la questione del se esista una mancanza o un errore manifesto e riguarda l'interesse del richiedente; la seconda attiene al «rigore» e concerne l'interesse dei terzi quando il marchio accettato dall'Ufficio differisce da quello depositato in origine. Peraltro, nell'ambito dell'applicazione del suddetto metodo, esso omette di procedere all'esame dell'esistenza di una mancanza o di un errore manifesto, al quale non è tenuto, se ritiene che il cambiamento sia sostanziale e perciò rigetta la modifica.

29 Trattandosi di determinare l'esistenza di una mancanza o di un errore manifesto, l'Ufficio deduce che, per valutare se l'intento del richiedente quando ha effettuato la domanda di marchio comunitario si riferisse effettivamente al marchio come modificato, esso prende in considerazione i documenti di cui dispone nel procedere all'esame della domanda e che è solo a titolo eccezionale che l'indicazione manifesta dell'intento del richiedente potrà essere rifiutata mediante documenti giustificativi del suo effettivo intento al momento della domanda, forniti successivamente dal richiedente.

30 L'Ufficio aggiunge che questo modo di procedere è conforme alle dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee che figurano nel verbale del Consiglio all'atto dell'adozione del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, avente ad oggetto il marchio comunitario (GU UAMI 1996, pag. 607, in particolare pag. 613), in particolare alla dichiarazione n. 16, a termini della quale «(...) per "errori manifesti" occorre intendere gli errori la cui rettifica sia tanto evidente che nessun altro testo all'infuori di quello rettificato abbia potuto essere previsto».

31 Nel caso di specie, l'Ufficio asserisce che, per la commissione di ricorso, l'errore commesso dal richiedente non era manifesto.

32 Trattandosi di valutare se la modifica del marchio richiesto sia di natura sostanziale, l'Ufficio asserisce che esso applica criteri obiettivi nel paragonare il marchio così come depositato con quello modificato, al fine di determinare se la modifica pregiudichi l'impressione d'insieme del marchio. Dato che tutte le modifiche riguardanti il marchio implicano un cambiamento, questo sarà accettato solo se non ne risulti un marchio nuovo che sia sostanzialmente diverso da quello che ha già costituito oggetto della domanda. Nel caso di un marchio verbale, l'esaminatore prende in considerazione l'impatto visuale, fonetico o concettuale del cambiamento del marchio considerato nel suo insieme, dal punto di vista di un terzo che effettua una ricerca riguardante domande di marchi comunitari pendenti dinanzi all'Ufficio, al fine di determinare quale siano i segni che possono essere registrati.

33 Nel caso di specie, l'Ufficio ritiene che il marchio richiesto TELEYE ed il marchio anteriore TELEEYE risultino essere sostanzialmente diversi non soltanto foneticamente — a causa dell'aggiunta di una sillaba — e concettualmente, dato che il prefisso TELE fa pensare al settore dei prodotti e servizi di telecomunicazioni mentre il prefisso TEL evoca il settore più ristretto dei telefoni o prodotti e servizi telefonici, ma anche visualmente, dato che il termine TELEEYE è chiaramente un termine composto.

34 Infine, l'Ufficio nega che avrebbe dovuto risultare manifesto all'esaminatore che, a causa della rivendicazione di priorità, l'ortografia voluta per il marchio comunitario era quella della domanda precedente presentata negli Stati Uniti. In primo luogo, l'esaminatore non aveva alcun motivo di supporre che il marchio che appare sulla copia della domanda di marchio depositata negli Stati Uniti rappresentasse l'intento effettivo e manifesto della ricorrente, giacché la rivendicazione di priorità e la lettera che accompagna il documento che dimostra la priorità si riferivano al marchio TELEYE. In secondo luogo, l'Ufficio afferma che è solo all'atto del controllo della data di deposito e delle formalità di procedura — controllo che non ha avuto luogo — che siffatte incoerenze avrebbero potuto essere rilevate, ma che non è certo che ciò sarebbe stato fatto giacché, secondo la commissione di ricorso, l'errore non era manifesto.

35 Il riferimento ad un errore probabile nella domanda depositata negli Stati Uniti è stato fatto solo a titolo di esempio al fine di rilevare che un esaminatore non può, nel caso in cui talune informazioni complementari divergano dall'intento espressamente stabilito nella rivendicazione di priorità e nella lettera che accompagna il documento che dimostra la priorità, dedurre dalle suddette informazioni che la domanda di marchio comunitario è errata. Se ciò dovesse essere vero, una domanda di priorità non potrebbe mai essere respinta, di guisa che non sarebbe più necessario procedere all'esame effettivo della priorità, in conformità all'art. 29 del regolamento n. 40/94, né prendere in considerazione l'aspetto contraddittorio delle informazioni contenute nelle domande di marchio invocate in base al diritto di priorità rispetto a quelle contenute nella domanda di marchio comunitario considerata.

Giudizio del Tribunale

36 Va rilevato, in primo luogo, che, per controllare se il punto di vista adottato dalla commissione di ricorso ai punti 14 e 15 della decisione impugnata, che basa il rifiuto di una domanda di rettifica di una domanda di marchio comunitario accompagnata da una rivendicazione di priorità sul fatto che tale rettifica pregiudica sostanzialmente il marchio, violi gli artt. 29 e 44, n. 2, del

regolamento n. 40/94, occorre esaminare gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni di tali due articoli, che prevedono il diritto di priorità e, rispettivamente, le possibilità di ritiro, di limitazione e di modifica di una domanda di marchio.

37 Per quanto riguardo il diritto di priorità, previsto dall'art. 29 del regolamento n. 40/94, occorre rilevare che tale diritto trova la sua origine nell'art. 4 della Convenzione d'unione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale 20 marzo 1883 (in prosieguo: la «Convenzione»), come più volte modificata, alla quale aderiscono tutti gli Stati membri.

38 Con il diritto di priorità, che costituisce uno dei pilastri essenziali della Convenzione, i redattori di questa hanno voluto consentire che uno dei beneficiari del diritto di uno degli Stati aderenti alla Convenzione (in prosieguo: l'«Unione»), di fronte all'impossibilità di depositare simultaneamente un marchio in tutti i paesi dell'Unione, possa chiedere la sua registrazione di volta in volta nei paesi facenti parte dell'Unione, dando quindi una dimensione internazionale alla tutela ottenuta in uno di tali paesi senza che vi sia una moltiplicazione di formalità da compiere. Si tratta di una delle regole previste dalla Convenzione dirette a coordinare la tutela dei diritti di proprietà industriale sull'insieme del territorio dell'Unione.

39 A tal fine, la Convenzione ha stabilito un termine di sei mesi durante il quale il richiedente di un marchio in uno dei paesi dell'Unione può chiedere lo stesso marchio negli altri paesi dell'Unione, senza che la o le domande successive siano pregiudicate da eventuali domande per lo stesso marchio fatte da terzi. Se, nel testo originale della convenzione, per il diritto di priorità vi era un importante limite, giacché il suo esercizio era subordinato ai diritti dei terzi, l'abolizione di tale limite ha ampliato la sua portata e messo in rilievo l'importanza dell'obiettivo perseguito, che è quello di equiparare, per quello che riguarda i diritti del richiedente concernenti un determinato marchio, il deposito successivo alla domanda precedente dello stesso marchio.

40 Il diritto di priorità conferisce quindi al richiedente di un marchio un'immunità limitata nel tempo rispetto alle domande riguardanti il medesimo marchio che terzi potrebbero presentare durante il termine di priorità.

41 Il regolamento n. 40/94 contiene regole proprie riguardanti la concessione di un diritto di priorità negli artt. 29-31, che adottano il sistema della convenzione, sancendo un diritto di priorità che include le registrazioni fatte in uno degli Stati dell'Unione o in uno degli Stati aderenti all'accordo che stabilisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

42 Il diritto di priorità nasce dalla domanda di marchio presentata anteriormente in uno degli Stati sopramenzionati e costituisce un diritto autonomo in quanto sussiste indipendentemente dall'esito successivo della suddetta domanda. Quando la domanda di marchio comunitario è accompagnata da una rivendicazione di priorità, tale diritto diviene un elemento essenziale di tale domanda giacché esso determina una delle sue caratteristiche essenziali, nel senso che la sua data di deposito è la data in cui è stata presentata la domanda precedente, ai fini della determinazione dell'anteriorità dei diritti. Così, le domande presentate o i diritti che sono sorti nel periodo che è trascorso tra la domanda precedente e la seconda domanda non potranno essere opposti al richiedente o al futuro titolare.

43 Quanto alla domanda presentata in conformità all'art. 29 del regolamento n. 40/94, il fatto che l'intento del richiedente sia di fare una domanda per lo stesso marchio invocato in forza del diritto di priorità non implica per questo che l'esame della rivendicazione della priorità si riveli inutile e che, come sostiene l'Ufficio, una priorità non potrebbe mai essere respinta giacché il documento che dimostra la priorità stabilirebbe in modo vincolante per l'Ufficio l'intento della ricorrente.

44 Infatti, la domanda di marchio comunitario accompagnata da una rivendicazione di priorità non può essere accettata automaticamente in base ad una presunzione assoluta che l'intento del richiedente è quello di presentare una domanda per lo

stesso marchio, di cui invoca la priorità, ma deve costituire oggetto di un esame, nell'ambito del quale l'Ufficio valuta se tutte le condizioni, formali e sostanziali, siano state osservate.

45 Quando, come nel caso di specie, esiste una divergenza tra il documento che dimostra la priorità e l'intento espressamente stabilito nella rivendicazione di priorità e nella lettera che accompagna il suddetto documento, a seguito dell'esame della rivendicazione di priorità l'Ufficio, illuminato dalle osservazioni depositate dal richiedente sulla divergenza accertata, determina la natura di questa, nonché l'intento del richiedente e conferma o meno se questo intenda effettivamente ottenere un marchio comunitario per il medesimo marchio depositato anteriormente, precisando quindi l'oggetto della domanda di registrazione.

46 Di conseguenza, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la sopramenzionata divergenza di per sé non implica che avrebbe dovuto essere evidente per l'esaminatore che la ricorrente desiderava per il marchio comunitario la stessa ortografia utilizzata nella sua domanda precedente.

47 Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato una domanda di rettifica, con telefax 6 agosto 1998, nella quale faceva presente che i suoi soci negli Stati Uniti richiamavano la sua attenzione sull'errore tipografico che avevano commesso nella lettera inviata alla ricorrente, con la quale le hanno chiesto di procedere ad una domanda di marchio comunitario per il marchio TELEYE. L'Ufficio ha potuto chiaramente accertare — e peraltro non lo nega — che trattavasi di un errore tipografico e che l'intento della ricorrente era di registrare il suo marchio precedente TELEEYE; tuttavia ha deciso di rifiutare la rettifica richiesta in considerazione del fatto che essa avrebbe pregiudicato sostanzialmente il marchio comunitario richiesto in origine.

48 Il regolamento n. 40/94 prevede che la domanda di marchio comunitario può essere modificata, su istanza del richiedente, nei casi contemplati dall'art. 44,

n. 2, e a condizioni tassative, in particolare per rettificare errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché tale rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio. Prevedendo tale possibilità, il legislatore comunitario ha voluto perseguire due obiettivi. Ha voluto, in primo luogo, evitare gli inconvenienti che deriverebbero da un divieto assoluto di qualsiasi modifica di una domanda di marchio, fra cui in particolare l'obbligo per il richiedente di presentare una nuova domanda. In secondo luogo, limitando siffatta possibilità con la condizione che la modifica della domanda non alteri sostanzialmente il marchio, il legislatore ha inteso evitare gli abusi che potrebbero risultare da un sistema troppo liberale di modifiche e tutelare quindi gli interessi dei terzi quanto alla disponibilità dei segni distintivi.

49 A detti elementi va aggiunto il fatto che, nel caso di specie, la domanda di rettifica del marchio richiesto è direttamente collegata con la rivendicazione di priorità, nel senso che la rettifica tende a far coincidere l'ortografia del marchio comunitario richiesto con quella del marchio richiesto anteriormente, come emerge dal raffronto dei due marchi come risultano nel modulo della domanda di marchio comunitario e nella domanda di marchio, invocata in forza del diritto di priorità, depositati presso l'Ufficio e alla luce delle osservazioni presentate all'Ufficio dalla ricorrente. Si tratta di un elemento di cui occorre tener conto nell'ambito dell'interpretazione dell'esigenza sopramenzionata, e cioè la modifica non deve alterare sostanzialmente il marchio.

50 Quindi, si deve rilevare come risulti, da un lato, dal fatto che l'art. 29 del regolamento n. 40/94 implichi l'identità dell'oggetto della domanda di marchio comunitario con l'oggetto della domanda anteriore e, dall'altro, dalla natura dell'errore in questione e dall'intento chiaramente accertato della ricorrente di registrare il marchio di cui viene invocata la priorità che la rettifica richiesta risulta esente da qualsiasi carattere abusivo e non implica una modifica sostanziale del marchio.

51 Peraltro, il riconoscimento della possibilità per la ricorrente di chiedere, nel caso di specie, una rettifica del marchio a termine dell'art. 44, n. 2, non è

incompatibile con un'esigenza di tutela dei terzi come risulta dal termine di sei mesi previsto dall'art. 29. Anche se tale termine mira a tener conto degli interessi dei terzi, che non devono essere messi di fronte a periodi troppo lunghi di priorità nel corso dei quali i diritti che essi chiedono di acquisire non possono essere validamente ottenuti, è pur vero che esso mira a salvaguardare anche gli interessi del richiedente al quale dev'essere consentito di organizzare un'estensione internazionale del diritto di marchio durante un determinato periodo.

52 Pertanto a torto, nei punti 13 e 14 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha basato la sua valutazione sui criteri menzionati al punto 33, e non ha tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, in particolare dell'effetto che la rivendicazione del diritto di priorità può avere sull'analisi della questione se la rettifica richiesta dalla ricorrente alteri sostanzialmente il marchio.

53 Ne deriva che, senza che occorra esaminare la seconda parte del secondo motivo né il primo motivo, il ricorso deve considerarsi fondato. Di conseguenza, la decisione impugnata dev'essere annullata.

Sulle spese

54 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che l'Ufficio è rimasto soccombente, esso dev'essere condannato a sopportare le proprie spese oltre a quelle della ricorrente, in conformità alle conclusioni di questa.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 marzo 1999 (pratica R 219/1998-1) è annullata.**

2) **L'Ufficio sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 novembre 2001.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

P. Mengozzi