SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 giugno 2009 *

Nel procedimento C-542/07 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 30 novembre 2007,

Imagination Technologies Ltd, con sede in Kings Langley, Hertfordshire (Regno Unito), rappresentata dal sig. M. Edenborough, barrister, su mandato dei sigg. P. Brownlow e N. Jenkins, solicitors,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

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

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: l'inglese.

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Ilešič, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano e J.-J. Kasel (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 12 febbraio 2009,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Imagination Technologies Ltd (in prosieguo: la «Imagination Technologies») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 20 settembre 2007, causa T-461/04, Imagination Technologies/UAMI (PURE DIGITAL) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 16 settembre 2004, di diniego di registrazione quale marchio comunitario del segno denominativo «PURE DIGITAL» (in prosieguo: la «decisione controversa»), per il fatto che il marchio di cui trattasi era «descrittivo e del tutto privo di carattere distintivo» 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), e che, alla luce degli elementi di prova forniti, il n. 3 di tale articolo non trovava applicazione.

Contesto normativo

2 Il regolamento n. 40/94 è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (Versione codificata) (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Ciò nondimeno, la controversia di cui alla causa principale continua ad essere disciplinata, ratione temporis, dal regolamento n. 40/94.

3 A norma dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione:

«(…)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(…)».

4 A termini del n. 3 dello stesso art. 7, «[i]l paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

5 L'art. 9, n. 3, del regolamento n. 40/94 dispone quanto segue:

«3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito fintantoché la registrazione non è stata pubblicata».

6 L'art. 51, nn. 1 e 2, del suddetto regolamento, intitolato «Cause di nullità assoluta», prevede che:

«1. (…) il marchio comunitario è dichiarato nullo:

(…)

b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede.

2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato».

I fatti

7 Il 1º ottobre 2001 la Imagination Technologies ha presentato all'UAMI una domanda di registrazione di marchio comunitario sulla scorta del regolamento n. 40/94.

8 Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo «PURE DIGITAL». I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9 e 38 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

— classe 9: «Apparecchi elettrici ed elettronici da utilizzare con i sistemi di intrattenimento multimediali; dispositivi da installazione per ricevere, registrare e riprodurre il suono, le immagini e le informazioni digitali; adattatori video digitali e adattatori video interattivi da utilizzare con il computer, apparecchi video, hardware per computer, software da utilizzare con applicazioni multimediali e grafiche; casse, amplificatori, decoder, sistemi DVD e di radio digitale; computer palmari e dispositivi di comunicazione; schede, schede audio, cartucce; nastri, dischi, cassette e altri supporti per la registrazione dei dati, del suono e

dell'immagine; sistemi di intrattenimento per auto, nello specifico dispositivi di navigazione di bordo, radio o dispositivi con display per auto compatibili con i sistemi di riproduzione di bordo; parti, supporti e componenti elettroniche per tutti i prodotti summenzionati»;

— classe 38: «Telecomunicazione di informazioni, applicazioni per computer, giochi e programmi per computer e video; servizi di messaggeria elettronica, fornitura di accesso per telecomunicazione alle banche dati e a Internet».

9 Con decisione 12 dicembre 2003 l'esaminatore dell'UAMI ha respinto la domanda di registrazione per il motivo che il marchio in discorso era descrittivo e del tutto privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. Alla luce degli elementi di prova prodotti dalla Imagination Technologies, inoltre, l'esaminatore ha escluso l'applicazione del n. 3 dello stesso articolo.

10 Il 29 gennaio 2004 la Imagination Technologies ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi all'UAMI. Con la sua decisione controversa la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto tale ricorso, confermando quindi il diniego di registrazione del marchio richiesto.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11 Il 1° dicembre 2004, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale, la Imagination Technologies ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.

12 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente ha dedotto tre motivi relativi:

— in primo luogo, alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, nella parte in cui la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che il segno non possedesse alcun carattere distintivo intrinseco;

— in secondo luogo, alla violazione dell'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94, nella parte in cui la suddetta commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione la possibilità di chiedere la dichiarazione di rinuncia contemplata da tale disposizione, e

— in terzo luogo, alla violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, nella parte in cui la stessa commissione avrebbe dovuto riconoscere che il marchio aveva acquisito un carattere distintivo per l'uso fattone dalla ricorrente.

13 Dopo aver respinto in quanto infondati i primi due motivi, il Tribunale ha statuito sugli argomenti relativi all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, segnatamente su quello attinente all'omessa considerazione degli elementi di prova dell'uso in quanto questi si riferivano ad un periodo successivo al deposito della domanda di registrazione.

14 A tal riguardo, facendo riferimento, al punto 77 della sentenza impugnata, alla propria costante giurisprudenza [v. sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 36; 13 dicembre 2004, causa T-8/03,- El Corte Inglés/UAMI — Pucci (EMILIO PUCCI), Racc. pag. II-4297, punti 71 e 72, nonché 15 dicembre 2005, causa T-262/04, BIC/UAMI (Forma di un accendino a pietrina), Racc. pag. II-5959, punto 66], il Tribunale ha anzitutto rammentato che il carattere distintivo di un marchio deve essere stato acquisito mediante un uso anteriore al deposito della domanda di registrazione di tale marchio.

15 A giudizio del Tribunale, questa è la sola interpretazione compatibile con la coerenza del sistema degli impedimenti relativi e assoluti in materia di registrazione del marchio comunitario in forza del quale la data di deposito della domanda di registrazione determina la priorità di un marchio rispetto ad un altro. Tale interpretazione consentirebbe altresì di evitare che il richiedente un marchio possa trarre un indebito vantaggio dal protrarsi della procedura di registrazione al fine di provare che il suo marchio ha acquisito un carattere distintivo mediante un uso successivo al deposito della sua domanda.

16 Al punto 78 della sentenza impugnata il Tribunale ha poi respinto l'argomento della ricorrente relativo all'art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94, precisando che tale disposizione ha la sua giustificazione nel legittimo affidamento del titolare del marchio e degli investimenti realizzati nel periodo trascorso dalla registrazione, ma che non esiste, per contro, alcun legittimo affidamento nell'ambito di una semplice domanda di registrazione. Di conseguenza non occorrerebbe prendere in considerazione l'eventuale uso del marchio successivo al deposito della domanda di registrazione.

17 Infine, al punto 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che elementi di prova relativi ad un periodo posteriore non consentono di trarre conclusioni in merito

all'uso del marchio quale si presentava alla data di deposito della domanda (v., per analogia, ordinanze della Corte 27 gennaio 2004, causa C-259/02, La Mer Technology, Racc. pag. I-1159, punto 31, e 5 ottobre 2004, causa C-192/03 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-8993, punto 41).

18 Il Tribunale ha pertanto respinto in quanto infondato anche il terzo motivo.

19 In tal modo il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

Procedimento dinanzi alla Corte

20 Con la propria impugnazione la ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

— riconoscerle la rifusione delle spese da essa sostenute nell'ambito del presente procedimento di impugnazione nonché nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

21 L'UAMI chiede che la Corte voglia:

— respingere integralmente l'impugnazione;

— condannare la ricorrente alle spese.

Sull'impugnazione

Argomenti delle parti

22 La Imagination Technologies fonda la propria impugnazione su un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 da parte del Tribunale in quanto quest'ultimo avrebbe ritenuto che il carattere distintivo di un marchio per il quale è stata chiesta la registrazione debba essere stato acquisito prima della data di deposito della domanda.

23 La Imagination Technologies è dell'avviso che il carattere distintivo richiesto non debba necessariamente sussistere prima del deposito della domanda di registrazione, ma che possa parimenti essere acquisito nel corso della procedura di registrazione e fino all'adozione della decisione su tale carattere distintivo, ossia fino al momento in cui l'UAMI si pronuncia sulla questione se vi siano impedimenti assoluti alla registrazione del marchio.

24 Anzitutto, la Imagination Technologies ritiene che la «coerenza del sistema» degli impedimenti assoluti e relativi, sulla quale si fonda il Tribunale al punto 77 della sentenza impugnata, ammetta già una situazione paragonabile a quella cui conduce la lettura dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 da essa propugnata.

25 Infatti, secondo la ricorrente, in conformità dell'art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94, quando un primo marchio è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), di tale regolamento, la sua registrazione non può più essere rimessa in discussione se, nel frattempo, il marchio ha acquisito carattere distintivo. Questa prima registrazione osterebbe dunque ad una domanda di registrazione posteriore, malgrado il primo marchio fosse privo di carattere distintivo al momento del deposito della seconda domanda di registrazione.

26 Nell'ambito dell'art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94, la valutazione del carattere distintivo del marchio poteva essere quindi effettuata dopo la registrazione. Secondo la ricorrente, invece, non sarebbe necessario che anche l'uso ad esso relativo sia successivo a tale registrazione. Il marchio potrebbe pertanto acquisire il suo carattere distintivo nel corso della procedura di registrazione. Se l'art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94 consentiva la prova dell'acquisizione del carattere distintivo mediante l'uso del marchio dopo il deposito della domanda di registrazione, lo stesso ragionamento dovrebbe altresì applicarsi all'art. 7, n. 3, di tale regolamento.

27 La ricorrente ritiene poi che il legittimo affidamento, fatto valere dal Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata nell'ambito della disamina dell'art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94 da esso effettuata, vada temperato in ragione del fatto che il titolare di un marchio erroneamente registrato è perfettamente consapevole della labilità della sua registrazione.

28 Peraltro, la ricorrente è del parere che l'interpretazione letterale dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, secondo la quale l'inciso «si chiede la registrazione» riguarderebbe soltanto il momento del deposito della domanda di registrazione, non

abbia alcuna utilità dal momento che non tiene conto di tutti gli avvenimenti che possono prodursi in seguito, quali una modifica dell'elenco dei prodotti e servizi o il ritiro di tale domanda di registrazione.

29 La ricorrente intende altresì avvalersi dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 40/94, dal momento che esso sarebbe perfettamente compatibile con la sua posizione sulla data da prendere in considerazione al fine di valutare il carattere distintivo di un marchio. Infatti, se la data limite fosse quella in cui l'UAMI si pronuncia sul carattere distintivo, allora l'«equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario» potrebbe essere accordato, a norma del summenzionato art. 9, n. 3, solo ove si tratti di un marchio effettivamente distintivo.

30 Da ultimo, la ricorrente invoca il principio giurisprudenziale in ossequio al quale dovrebbero essere presi in considerazione gli elementi pertinenti sopravvenuti dopo l'avvio del procedimento giudiziario di cui trattasi. In tal senso, la Corte avrebbe tenuto conto di fatti sopravvenuti tra l'introduzione della domanda per violazione del diritto di marchio e la pronuncia della decisione afferente a tale azione (sentenza 27 aprile 2006, causa C-145/05, Levi Strauss, Racc. pag. I-3703, punto 37).

31 Inoltre, il Tribunale avrebbe dichiarato che vanno presi in considerazione elementi intervenuti dopo la presentazione di un'opposizione, e ciò sino alla data in cui la decisione viene adottata [sentenza Tribunale 13 settembre 2006, causa T-191/04, MIP Metro/UAMI-Tesco Stores (METRO), Racc. pag. II-2855, punto 46].

32 L'UAMI, al contrario, ritiene che la decisione controversa applichi in modo conforme l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

33 Da un lato, l'interpretazione letterale dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 e, in particolare, dell'inciso «si chiede la registrazione», confermerebbe l'interpretazione secondo cui il marchio deve avere conseguito il necessario grado di carattere distintivo prima del deposito della domanda di registrazione.

34 Dall'altro, l'interpretazione teleologica dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, alla luce della «coerenza del sistema» degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione, precluderebbe che siano accettate prove dell'acquisizione del carattere distintivo del marchio successivamente al deposito della domanda di registrazione, ipotesi che presenta il rischio di estendere artificiosamente il monopolio del titolare del marchio e di incoraggiare i richiedenti a depositare il più rapidamente possibile le proprie domande di marchi privi di carattere distintivo con l'unico scopo di beneficiare di una data prioritaria di tutela per i segni interessati.

35 Sebbene il sistema di tutela instaurato dal regolamento n. 40/94 tolleri, in conformità dell'art. 7, n. 3, di tale regolamento, una deroga al principio secondo il quale solo i segni che soddisfano i requisiti prescritti dalla normativa in esame devono essere tutelati in quanto marchi comunitari, tuttavia ciò dipenderebbe dall'uso già fatto del segno al momento in cui inizia a decorrere il periodo di tutela.

36 Quanto all'asserita labilità del legittimo affidamento, l'UAMI considera l'argomento della ricorrente privo di fondamento, posto che quest'ultima non potrebbe più nutrire un legittimo affidamento nella registrazione del suo marchio. A giudizio dell'UAMI, se tutti i richiedenti un marchio fossero consapevoli della labilità della propria domanda, essi dovrebbero essere ritenuti agire in malafede e la deroga prevista dall'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 perderebbe la sua ragion d'essere. L'espressione «legittimo affidamento» dovrebbe essere intesa nel senso che, all'atto di registrazione di un marchio, si verrebbe a creare una presunzione legale di validità del monopolio in favore del titolare.

37 L'UAMI fa inoltre valere che gli artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94 divergono a tal punto sotto il profilo sostanziale e giuridico da non potersi procedere a ragionamenti analogici. Ciò sarebbe tanto più vero dal momento che tali disposizioni dovrebbero, in quanto deroghe al principio del diniego di registrazione di un segno affetto da un impedimento assoluto, essere assoggettate ad un'interpretazione restrittiva. La stessa esistenza dell'art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94 dimostrerebbe d'altronde che il legislatore comunitario ha inteso accordare rilevanza al carattere distintivo acquisito dopo la registrazione solo in questa ipotesi.

38 Per quanto attiene all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 40/94, relativo all'indennizzo che può essere richiesto a partire dalla data di pubblicazione del marchio, l'UAMI è dell'avviso che questa disposizione non incida in alcun modo sui diritti conferiti al titolare dalla data di priorità della sua registrazione.

39 L'UAMI adduce che, in ogni caso, ove si seguisse il ragionamento della ricorrente sorgerebbe il rischio di ledere i principi di economia processuale e di certezza del diritto, in quanto i richiedenti un marchio sarebbero sistematicamente tentati di chiedere proroghe delle loro domande, circostanza che comporterebbe un prolungamento della procedura d'esame ed un incremento dei costi amministrativi nonché un maggior rischio che soggetti terzi depositino domande per segni identici a quelli per i quali è in corso la procedura di registrazione.

40 Infine, per quanto riguarda le sentenze citate dalla ricorrente, l'UAMI precisa che si tratta di cause relative alla necessità di preservare la validità di un diritto anteriore a causa di fatti sopravvenuti dopo la registrazione del marchio, e che pertanto non se ne può dedurre alcuna conseguenza per la causa in esame.

Giudizio della Corte

41 Al fine di statuire sul motivo dedotto dalla ricorrente nell'ambito della sua impugnazione si deve rammentare che, a norma dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, «il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

42 Dalla stessa formulazione di questa disposizione, quindi, e più in particolare dall'uso dei verbi al passato nelle espressioni «il marchio ha acquistato» e «in seguito all'uso che ne è stato fatto», risulta che il marchio deve avere già acquisito, al momento del deposito della domanda di registrazione, un carattere distintivo a seguito di un uso anteriore.

43 Occorre sottolineare che tale rilievo, relativo alla versione francese, è corroborato dall'analisi di diverse altre versioni linguistiche, quali tra l'altro le versioni inglese, tedesca, italiana e olandese.

44 Del resto, l'evoluzione della legislazione in materia evidenzia chiaramente che l'intenzione del legislatore comunitario è stata quella di accordare la tutela come marchio comunitario ai soli marchi il cui carattere distintivo sia stato acquisito mediante un uso anteriore alla domanda di registrazione.

45 Infatti, l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 è sostanzialmente identico all'art. 3, n. 3, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1), abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008,

2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU L 299, pag. 25) (in prosieguo: la «direttiva 89/104»), entrata in vigore il 28 novembre 2008.

46 L'art. 3, n. 3, della direttiva 89/104 ha il seguente tenore:

«Un marchio (…) non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa».

47 In proposito, il quarto 'considerando' della direttiva 89/104 precisa che quest'ultima non priva gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti in seguito all'uso, ma che essa disciplina solo i rapporti con i marchi d'impresa acquisiti in seguito a registrazione.

48 Tuttavia, dal momento che, a partire dall'entrata in vigore del regolamento n. 40/94, che ha lo scopo di instaurare un regime comunitario dei marchi, il diritto comunitario non prevede più la facoltà per gli Stati membri di applicare l'art. 7, n. 3, di tale regolamento ai marchi che abbiano acquisito un carattere distintivo dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa, si deve concludere che il legislatore comunitario intendeva circoscrivere la tutela dei marchi in base all'art. 7, n. 3, del suddetto regolamento ai soli marchi il cui carattere distintivo sia stato acquisito mediante un uso anteriore alla domanda di registrazione.

49 L'interpretazione letterale tanto dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 quanto dell'art. 3, n. 3, prima frase, della direttiva 89/104 consente quindi di concludere che il carattere distintivo deve essere stato acquisito mediante un uso del marchio anteriore alla data della domanda di registrazione.

50 Quanto all'argomento addotto dalla ricorrente, in base al quale essa si propone di mettere in discussione l'interpretazione letterale dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, facendo valere che questa non consente di attribuire rilevanza agli avvenimenti che possono prodursi successivamente al deposito della domanda di registrazione, è sufficiente rilevare che la sua argomentazione non dimostra in che modo una modifica dell'elenco di prodotti o un ritiro della domanda di registrazione potrebbe avere effetto sulla data di valutazione del carattere distintivo del marchio. Tale argomento deve pertanto essere respinto.

51 D'altronde, come il Tribunale ha giustamente dichiarato al punto 77 della sentenza impugnata, siffatta interpretazione letterale dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 è l'unica compatibile con la coerenza del sistema degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione del marchio comunitario, secondo il quale la data del deposito della domanda di registrazione determina la priorità di un marchio rispetto ad un altro.

52 Per giunta, un marchio privo di carattere distintivo al momento del deposito della domanda di registrazione potrebbe fungere da fondamento all'applicazione, nell'ambito di un'opposizione o di una domanda di annullamento, di un impedimento relativo di registrazione nei confronti di un altro marchio la cui data di deposito sia successiva a quella del primo marchio. Una simile ipotesi è ancor meno accettabile qualora il secondo marchio presenti già, alla data del suo deposito, un carattere distintivo, laddove il primo non abbia ancora acquisito tale carattere in seguito all'uso.

53 Al riguardo, l'argomento della ricorrente relativo all'art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94, secondo cui tale articolo ammetterebbe già la prova di un uso dopo il deposito della domanda di registrazione, non può essere accolto.

54 Difatti, da un lato, l'art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94, dato che stabilisce un'eccezione rispetto alle cause di nullità assoluta disciplinate dal n. 1 del suddetto art. 51, deve essere interpretato in modo restrittivo e non può fungere pertanto da fondamento ad un ragionamento analogico nell'interpretazione dell'art. 7, n. 3, di tale regolamento.

55 Dall'altro, occorre rammentare, come ha giustamente fatto il Tribunale al punto 78 della sentenza impugnata, che l'art. 51, n. 2, del regolamento n. 40/94 ha la propria giustificazione nel legittimo affidamento che il titolare del marchio ripone nella registrazione di quest'ultimo ed è in base a questo legittimo affidamento che il titolare del marchio ha potuto effettuare investimenti nel periodo decorso dalla registrazione. Orbene, si deve necessariamente constatare che tale legittimo affidamento nella registrazione del marchio non può essere fatto valere al momento della domanda di registrazione.

56 Ciò premesso, non convince l'affermazione della ricorrente secondo cui occorre temperare il legittimo affidamento che il titolare di un marchio erroneamente registrato può vantare in funzione della consapevolezza che questi deve avere della labilità della registrazione del marchio. Anche ammesso che si debba ritenere che ciascun titolare di un marchio erroneamente registrato agisca in mala fede, l'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, che erige a causa di nullità assoluta la mala fede del richiedente, dovrebbe essere applicato in tutte le fattispecie di registrazione erronea di un marchio, di modo che il n. 2 del predetto articolo sarebbe completamente privato del suo contenuto.

57 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la valutazione del carattere distintivo del marchio al momento dell'esame degli impedimenti alla registrazione sarebbe perfettamente conforme alla lettura dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 40/94, è sufficiente rilevare che tale articolo, a parte il fatto che esso è del pari compatibile con l'interpretazione secondo cui il carattere distintivo deve essere stato acquisito prima della domanda di registrazione, ha ad oggetto gli indennizzi che possono essere imposti ai terzi per fatti sopravvenuti successivamente alla pubblicazione del marchio, ma precedenti alla sua registrazione. Orbene, la ricorrente omette di dimostrare in che modo l'opponibilità ai terzi del diritto conferito dal marchio comunitario sarebbe atta ad incidere sulla questione del carattere distintivo del marchio al momento del deposito della domanda di registrazione.

58 Quanto alle sentenze richiamate dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, si deve osservare che, da un lato, nella citata sentenza Levi Strauss, la Corte ha statuito sulle conseguenze del comportamento del titolare sull'ampiezza della tutela di un marchio regolarmente acquisito e, dall'altro, nella citata sentenza MIP Metro/UAMI-Tesco Stores (METRO), il Tribunale ha dichiarato che deve tenersi conto dei mutamenti di circostanze intervenuti tra il deposito dell'opposizione e la decisione che definisce quest'ultima.

59 Orbene, è giocoforza rilevare che le summenzionate sentenze non sono pertinenti al fine di risolvere la questione di diritto sollevata nella presente causa, relativa ad una domanda di registrazione di un marchio privo di carattere distintivo al momento del deposito.

60 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che giustamente il Tribunale ha dichiarato che il marchio di cui trattasi deve avere acquisito un carattere distintivo prima della domanda di registrazione e in seguito all'uso che ne è stato fatto.

61 Di conseguenza, il motivo unico relativo alla violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 è infondato e l'impugnazione deve pertanto essere respinta.

Sulle spese

62 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la Imagination Technologies, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Imagination Technologies Ltd è condannata alle spese.

Firme