Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

3 luglio 2013 *

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo NEO — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 — Portata dell'esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso — Esame nel merito subordinato alla ricevibilità del ricorso — Articoli 59 e 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Esame d'ufficio dei fatti — Articolo 76 del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T-236/12,

Airbus SAS, con sede in Blagnac (Francia), rappresentata da G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da O. Mondéjar Ortuño, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 23 febbraio 2012 (procedimento R 1387/2011-1), in merito ad una domanda di registrazione del segno denominativo NEO come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da O. Czúcz (relatore), presidente, I. Labucka e D. Gratsias, giudici,

cancelliere: T. Weiler, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2012,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2012,

in seguito all'udienza del 12 marzo 2013,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Sentenza

Fatti

1 Il 23 dicembre 2010 la ricorrente, l'Airbus SAS, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo NEO.

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 12 e 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono per ciascuna delle dette classi alla seguente descrizione:

— classe 7: «Motori di aeromobili; macchine e macchine utensili, segnatamente per la fabbricazione e riparazione di motori per l'aereonautica; motori diversi da quelli per veicoli terrestri; giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); turbine diverse da quelle per veicoli terrestri; unità di potenza (ausiliari); parti ed elementi di allacciamento per i prodotti citati»;

— classe 12: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestre, aerea, nautica o ferroviaria; aeromobili; dispositivi spaziali; satelliti; lanciatori per dispositivi spaziali; palloni aerostatici; aerostrutture; apparecchi aeronautici, macchine e apparecchi; propulsori a elica; veicoli militari di trasporto, in particolare per via aerea; parti ed elementi di allacciamento per tutti i prodotti citati»;

— classe 39: «Servizi di navigazione; trasporti aerei; servizi di deposito di aeromobili e parti di aeromobili; servizi di recupero e di riciclaggio di aeromobili e di parti di aeromobili; servizi di certificazione e ricertificazione di veicoli; prove tecniche di volo; servizi di gestione del traffico aereo; servizi di sicurezza aerea; servizi operativi aeroportuali; servizi di rifornimento di carburante di veicoli; servizi di rifornimento in volo».

4 Con lettera del 10 maggio 2011 l'UAMI ha notificato alla ricorrente la sua decisione che il marchio non poteva essere ammesso alla registrazione per i prodotti menzionati nella domanda, rientranti nelle classi 7 e 12, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. La registrazione è stata tuttavia autorizzata per i servizi rientranti nella classe 39.

5 Avverso tale decisione, in data 6 luglio 2011 la ricorrente ha proposto dinanzi all'UAMI un ricorso diretto all'annullamento della decisione nella sua interezza.

6 Con decisione del 23 febbraio 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso.

7 In via preliminare, la commissione di ricorso ha rilevato che, in base all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, essa aveva competenza a riprendere d'ufficio l'esame della domanda alla luce di tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione sanciti dall'articolo 7 del regolamento, senza essere in alcun modo limitata dal ragionamento seguito dall'esaminatore. Essa è giunta alla conclusione che disponeva del potere di riprendere l'esame anche per quanto riguarda i servizi per i quali l'esaminatore aveva accettato la registrazione.

8 La commissione di ricorso ha dapprima esaminato il ricorso sotto il profilo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. A tale riguardo essa ha rilevato che, nella specie, i prodotti e servizi erano rivolti tanto al grande pubblico quanto ai professionisti. A suo giudizio, vista la natura

dei prodotti e dei servizi, il consumatore manifesta un livello elevato di attenzione. Essa ha anche ritenuto che il pubblico di professionisti, per definizione, manifestasse un livello di attenzione più elevato.

9 La commissione di ricorso ha poi constatato che il segno contestato era composto dal prefisso «neo» che significa «nuovo» in almeno sei lingue dell'Unione europea: l'inglese, il francese, il tedesco, il greco, lo spagnolo e il portoghese. Il fatto che l'elemento denominativo «neo» non compaia mai solo e che sia sempre impiegato come prefisso non altera tale conclusione. Infatti, a suo parere, contrariamente ad altri prefissi, il termine «neo» possiede un significato chiaro e specifico. Inoltre, la parola «neo» avrebbe un'esistenza propria e significherebbe «nuovo» in greco moderno. La commissione di ricorso ha inoltre constatato che, nelle lingue summenzionate, il consumatore di riferimento dedurrebbe dallo stesso termine «neo» che quest'ultimo faceva riferimento a qualcosa di nuovo, di moderno o di conforme agli ultimi sviluppi tecnologici. Pertanto, il segno di cui trattasi sarebbe semplicemente elogiativo e destinato a evidenziare le qualità positive dei prodotti e dei servizi coperti dal marchio richiesto.

10 La commissione di ricorso ne ha concluso che, nella mente del pubblico di riferimento, il segno NEO poteva servire per designare una caratteristica essenziale ed auspicabile dei prodotti e dei servizi per i quali era stata richiesta la registrazione. A tale proposito, essa ha ritenuto che il fatto che i prodotti o servizi siano nuovi o aggiornati grazie alle ultime norme tecnologiche fosse una qualità allettante per i consumatori di riferimento, che si tratti di professionisti o di membri del grande pubblico.

11 La commissione di ricorso ha quindi esaminato il ricorso sotto il profilo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. A tal riguardo, essa ha rilevato che la parola «neo» era generica e utilizzata in diversi contesti come termine elogiativo o promozionale, facente riferimento a qualcosa di nuovo oppure di conforme agli ultimi sviluppi tecnologici. A suo avviso, nulla fuorviava il consumatore di riferimento dal senso ordinario della parola esaminata. Di conseguenza, nella parola «neo» non ci sarebbe niente, al di là del suo significato promozionale o elogiativo di base, che consentirebbe al pubblico di riferimento di memorizzarlo agevolmente e istantaneamente come marchio distintivo per i prodotti e servizi interessati. La commissione di ricorso ne ha concluso che il pubblico di riferimento non percepirebbe il marchio richiesto come indicazione dell'origine di tutti i prodotti che coprirebbe.

12 Infine, secondo la commissione di ricorso non si poteva giudicare che il marchio richiesto fosse ammesso alla registrazione per il semplice motivo che forse l'UAMI ha accettato segni che la ricorrente considera simili.

13 La commissione di ricorso è dunque giunta alla conclusione che il marchio richiesto fosse privo di qualsiasi carattere distintivo che consentisse distinguere i prodotti e servizi per i quali era stata richiesta la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e che, pertanto, a giusto titolo «l'esaminatore [aveva] negato la registrazione del marchio contestato».

Conclusioni delle parti

14 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

15 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere in toto il ricorso di annullamento;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

16 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, in primo luogo, su una violazione dell'articolo 64, paragrafo 1, e dell'articolo 59 del regolamento n. 207/2009, in secondo luogo, su una violazione dell'articolo 7, paragrafo l, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in terzo luogo, su una violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e, in quarto luogo, su una violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009.

Sul primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 64, paragrafo 1, e dell'articolo 59 del regolamento n. 207/2009

17 Con il primo motivo la ricorrente fa valere che, riprendendo l'esame della domanda di registrazione di marchio comunitario relativa ai servizi rientranti nella classe 39 per i quali la registrazione era stata autorizzata dall'esaminatore, la commissione di ricorso ha violato l'articolo 64, paragrafo 1, e l'articolo 59 del regolamento n. 207/2009.

18 L'UAMI contesta gli argomenti della ricorrente e fa valere che la commissione di ricorso ha agito in modo appropriato, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e della giurisprudenza.

19 Va constatato che il presente motivo solleva la questione della competenza di una commissione di ricorso dell'UAMI, investita di un ricorso proposto dal richiedente il marchio contro la decisione dell'esaminatore, a esaminare la domanda di registrazione di marchio comunitario di cui trattasi alla luce degli impedimenti assoluti alla registrazione per tutti i prodotti e servizi menzionati nella suddetta domanda, mentre l'esaminatore, pur autorizzando la registrazione per i servizi, ha deciso di negare la registrazione per i prodotti e mentre il ricorrente ha chiesto alla commissione di ricorso di annullare integralmente la decisione impugnata.

20 A tale riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto che, in forza dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, essa fosse competente a riprendere d'ufficio l'esame della domanda di registrazione di marchio comunitario per tutti i prodotti e servizi menzionati nella domanda, in considerazione di tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7 del regolamento n. 207/2009, sebbene l'esaminatore avesse già autorizzato la registrazione per i servizi menzionati in tale domanda.

21 È giocoforza constatare che, ai termini dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in seguito all'esame del merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso e può, così facendo, esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata. Da tale disposizione risulta che, per effetto del ricorso contro una decisione di diniego di registrazione dell'esaminatore, la commissione di ricorso può procedere ad un nuovo esame completo del merito della domanda di registrazione, tanto in diritto quanto in fatto, vale a dire, nella specie, pronunciarsi essa stessa sulla domanda di registrazione respingendola o dichiarandola fondata, confermando o annullando con ciò la decisione impugnata (v., per analogia, sentenza della Corte del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, Racc. pag. I-2213, punti 56 e 57).

22 Tale potere di procedere a un nuovo esame completo del merito della domanda di registrazione, tanto in diritto quanto in fatto, è tuttavia subordinato alla ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso (v., per analogia, ordinanza della Corte del 2 marzo 2011, Claro/UAMI, C-349/10 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 44).

23 Orbene, a tale proposito, l'articolo 59, prima frase, del regolamento n. 207/2009 precisa che «ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste». Da tale disposizione discende che le parti di un procedimento dinanzi all'UAMI possono ricorrere dinanzi alla commissione di ricorso avverso la decisione adottata da un organo inferiore solo nei limiti in cui tale decisione abbia respinto le loro richieste o istanze. Per quanto la decisione dell'organo inferiore abbia invece accolto le richieste di una parte, quest'ultima non è legittimata a presentare un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2011, Völkl/UAMI – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Racc. pagg. II-8179, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata].

24 Dall'articolo 59, prima frase, del regolamento n. 207/2009 emerge che, quando, come nel caso di specie, l'esaminatore ha respinto una domanda di registrazione di marchio comunitario solo per i prodotti menzionati dalla suddetta domanda, autorizzando invece la registrazione per i servizi di cui alla medesima domanda, il ricorso presentato dal richiedente il marchio dinanzi alla commissione di ricorso può, di regola, riguardare soltanto il diniego dell'esaminatore di autorizzare la registrazione per i prodotti menzionati nella domanda. Per contro, l'autorizzazione dell'esaminatore di registrare una siffatta domanda per i servizi non può essere validamente impugnata dal suddetto richiedente dinanzi alla commissione di ricorso.

25 Di conseguenza, sebbene, come nella presente fattispecie, la ricorrente abbia proposto dinanzi alla commissione di ricorso un ricorso volto all'annullamento integrale della decisione dell'esaminatore, rimane nondimeno il fatto che, a norma dell'articolo 59, prima frase, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso è stata regolarmente adita solo nei limiti in cui l'organo inferiore aveva respinto le richieste della ricorrente.

26 Ne consegue che la commissione di ricorso ha oltrepassato i limiti della propria competenza, quale definita all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 59, prima frase, del regolamento, in quanto ha ripreso d'ufficio l'esame della domanda di registrazione di marchio comunitario per i servizi menzionati nella suddetta domanda alla luce degli impedimenti assoluti alla registrazione enunciati dall'articolo 7 del regolamento n. 207/2009 e in quanto ha constatato che il marchio richiesto era privo di qualsiasi carattere distintivo che consentisse di distinguere tali servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del suddetto regolamento.

27 Occorre dunque annullare la decisione impugnata nella parte in cui il marchio di cui era stata chiesta la registrazione è stato dichiarato descrittivo e privo di qualsiasi carattere distintivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 39 per i quali la registrazione era stata autorizzata dall'esaminatore.

Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

28 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non ha provato che il prefisso «neo», preso isolatamente, possedesse un significato chiaro e specifico immediatamente riconoscibile negli ambienti professionali interessati. Per di più, qualora si tenesse conto del fatto che gli ambienti professionali interessati incontreranno il marchio NEO nella «forma richiesta», vale a dire in lettere maiuscole,

impiegato come slogan e avulso da qualsiasi contesto (testuale), per esempio, sulla fusoliera di un aereo, nessuno potrebbe davvero negare che questo stesso marchio sarà considerato come un'indicazione di origine munita di carattere distintivo.

29 L'UAMI deduce che la ricorrente non ha dimostrato che i consumatori greci non percepirebbero il termine «neo» come avente un significato descrittivo e non distintivo per quanto riguarda i prodotti e servizi interessati. Come segnalato al paragrafo 25 della decisione impugnata, il termine «neo» avrebbe un'esistenza propria in greco e significherebbe «nuovo». Sarebbe ragionevolmente lecito supporre che, tra i consumatori di riferimento, almeno i consumatori greci percepiranno a prima vista tale termine come dotato di un senso direttamente descrittivo ed elogiativo, ossia che i prodotti e servizi di cui trattasi sarebbero nuovi. Gli argomenti della ricorrente riguardo all'eventuale uso di maiuscole o in contesti specifici non consentirebbero di controbilanciare l'impressione dei consumatori alla vista di tale termine.

30 Va rilevato che, siccome dall'analisi del primo motivo emerge che la decisione impugnata deve essere annullata per violazione dell'articolo 64, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 59 del regolamento n. 207/2009 nella parte in cui il marchio richiesto è stato dichiarato privo di qualsiasi carattere distintivo per i servizi per i quali era stata autorizzata la registrazione da parte dell'esaminatore, occorre affrontare il presente motivo vertente su una violazione dell'articolo 7, paragrafo l, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 solo riguardo ai prodotti per i quali la registrazione era stata negata dall'esaminatore.

31 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura vertente sull'inosservanza dell'articolo 7, paragrafo l, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, si deve ricordare che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, oppure altre loro caratteristiche.

32 Affinché un segno sia soggetto al divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, esso deve presentare con i prodotti o servizi in causa un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di riferimento di percepire immediatamente, e senza altra riflessione, una descrizione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche. A tale riguardo, si deve precisare che la scelta, da parte del legislatore, del termine «caratteristica» mette in evidenza il fatto che i segni cui si riferisce la suddetta disposizione sono solamente quelli che servono per designare una proprietà, facilmente riconoscibile dagli ambienti interessati, dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la registrazione. Pertanto, un segno può essere escluso dalla registrazione in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 solo se è congruo prevedere che esso sarà effettivamente riconosciuto negli ambienti interessati come descrizione di una delle suddette caratteristiche [v. sentenza del Tribunale del 24 aprile 2012, Leifheit/UAMI (EcoPerfect), T-328/11, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata].

33 Vietando la registrazione quale marchio comunitario di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 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 [v. sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2010, O2 (Germany)/UAMI (Homezone), T-344/07, Racc. pag. II-153, punto 20, e la giurisprudenza ivi citata].

34 Inoltre, dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 209/2007 risulta che la registrazione di un segno deve essere esclusa qualora esso abbia carattere descrittivo o non presenti carattere distintivo nella lingua di uno Stato membro, benché possa essere registrato in un altro Stato membro [v. sentenza del Tribunale del 23 novembre 2011, Geemarc Telecom/UAMI – Audioline (AMPLIDECT), T-59/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata].

35 Nella specie, si deve constatare che la commissione di ricorso ha giustamente considerato, al punto 24 della decisione impugnata, che i prodotti menzionati nella domanda di registrazione del marchio di cui trattasi si rivolgevano tanto al grande pubblico quanto ai professionisti e che tale pubblico di riferimento manifesterà un elevato livello di attenzione.

36 La ricorrente non contesta che la parola «neo» ha una propria esistenza in greco moderno e significa «nuovo» in tale lingua, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata.

37 Per quanto riguarda l'impiego del segno NEO in greco moderno per i prodotti figuranti nella domanda di registrazione, va considerato che il consumatore di riferimento dedurrà dal termine stesso, senza procedere a operazioni mentali complesse, che esso fa riferimento a qualcosa di nuovo, di moderno o di conforme agli ultimi sviluppi tecnologici e che, in tale lingua, siffatto segno è semplicemente elogiativo e destinato a mettere in evidenza le qualità positive dei prodotti figuranti nella domanda di registrazione, come constatato dalla commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata. Infatti, esponendo simili considerazioni, la commissione di ricorso si è basata su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione di prodotti, alla stregua di quanto era legittimata a fare [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2011, Vuitton Malletier/UAMI – Friis Group International (Rappresentazione di un dispositivo di chiusura), T-237/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 49].

38 Al riguardo è privo di rilevanza il fatto che il pubblico di riferimento manifesti un elevato livello di attenzione.

39 Come osservato giustamente dall'UAMI, è altresì irrilevante, a tale proposito, che il segno di cui è stata chiesta la registrazione sia scritto in lettere maiuscole e debba essere utilizzato come slogan. Infatti, va ricordato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, un marchio denominativo è un marchio costituito esclusivamente da lettere, da parole o da associazioni di parole, scritte in caratteri di stampa standard, senza elementi grafici particolari. La tutela derivante dalla registrazione di un marchio denominativo ha ad oggetto la parola indicata nella domanda di registrazione e non gli aspetti grafici o stilistici particolari che tale marchio potrebbe, eventualmente, presentare [v. sentenza del Tribunale del 22 maggio 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/UAMI (RadioCom), T-254/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata]. Alla luce di queste considerazioni, vanno respinti in quanto infondati gli argomenti della ricorrente vertenti sulla scrittura del termine «neo» in lettere maiuscole e del suo utilizzo come slogan.

40 Alla luce di quanto precede, va constatato che, per quanto riguarda i prodotti figuranti nella domanda di registrazione, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che il segno NEO sia descrittivo dal punto di vista del pubblico di riferimento che padroneggia il greco moderno. Poiché l'identificazione del carattere descrittivo del marchio di cui è stata chiesta la registrazione in una parte dell'Unione costituisce un motivo sufficiente per negarne la registrazione in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, non è necessario pronunciarsi sull'eventuale carattere descrittivo del segno per i prodotti di cui trattasi nelle altre lingue indicate nella decisione impugnata.

41 Di conseguenza, va respinta la censura vertente sull'inosservanza dell'articolo 7, paragrafo l, lettera c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

42 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura vertente sull'inosservanza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, si deve ricordare che sussiste una certa sovrapposizione tra l'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e quello dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento in quanto i segni descrittivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sono parimenti privi di carattere distintivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. L'ultima di queste disposizioni si distingue dalla prima in quanto contempla tutte le circostanze in cui un segno non è adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (sentenza della Corte del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, Racc. pag. I-1541, punti 46 e 47).

43 Nella presente fattispecie la commissione di ricorso ha basato la sua conclusione circa l'assenza di carattere distintivo del marchio, di cui era stata chiesta la registrazione, sul carattere descrittivo del segno in esame, constatando, al punto 34 della decisione impugnata, che la parola «neo» è generica e viene usata in diversi contesti come termine elogiativo o promozionale, facente riferimento a qualcosa che è o nuovo o conforme agli ultimi sviluppi tecnologici e che nulla fuorvia il consumatore di riferimento dal senso ordinario della parola esaminata.

44 Come indicato al precedente punto 40, il segno NEO deve essere qualificato come descrittivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 dal punto di vista del pubblico di riferimento che padroneggia il greco moderno per i prodotti figuranti nella domanda di registrazione. Conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 42, questa constatazione del carattere descrittivo del segno NEO è sufficiente di per sé a considerare che esso è anche privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 riguardo ai prodotti figuranti nella domanda di registrazione in greco moderno e dal punto di vista del pubblico di riferimento.

45 Poiché l'assenza di carattere distintivo del marchio di cui è stata chiesta la registrazione in una parte dell'Unione costituisce un motivo sufficiente per negare la registrazione in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, non è necessario pronunciarsi sul suo eventuale carattere distintivo nelle altre lingue indicate nella decisione impugnata.

46 Ne consegue che la commissione di ricorso era legittimata a concludere, senza incorrere in un errore di diritto, per l'assenza di qualsiasi carattere distintivo del segno NEO a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 per i prodotti figuranti nella domanda di registrazione.

47 Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009

48 Con il terzo motivo la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 in quanto ha ignorato la prassi di registrazione anteriore dell'UAMI e degli uffici nazionali degli Stati membri dell'Unione e non ha tenuto conto delle decisioni dell'UAMI nel trattare il marchio NEO. Essa sostiene che la commissione di ricorso ha adottato una decisione contraria alla prassi dell'UAMI, senza giustificazione oggettiva e dettagliata per avvalorare il suo punto di vista divergente. Essa ritiene che, non tenendo conto delle registrazioni del marchio NEO negli Stati membri dell'Unione, la commissione di ricorso avrebbe violato il suo diritto di essere sentita, nonché il suo diritto a una motivazione completa della decisione. Inoltre, l'argomentazione della commissione di ricorso, secondo cui il prefisso «neo» significa «nuovo» in almeno sei lingue dell'Unione, non rispetterebbe i requisiti di cui all'articolo 75 del regolamento n. 207/2009. Secondo la ricorrente, l'argomentazione sarebbe troppo vaga per consentirle di determinare la portata degli impedimenti alla registrazione. Per contro, le verrebbe chiesto di sapere per quali Stati membri in particolare la

commissione di ricorso riteneva che l'impedimento trovasse applicazione, tenuto conto del fatto che essa potrebbe voler trasformare la sua domanda di registrazione di marchio comunitario in domande nazionali.

49 L'UAMI contesta gli argomenti della ricorrente e fa valere che la commissione di ricorso non era vincolata alla sua prassi anteriore, né alla prassi degli uffici nazionali e che la commissione ha esposto correttamente i motivi a tale riguardo. Esso sottolinea, inoltre, che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 prevede che il paragrafo 1 di tale disposizione sia applicabile anche se gli impedimenti alla registrazione esistono soltanto in una parte dell'Unione. In concreto, la commissione di ricorso avrebbe specificato almeno sei lingue in cui il marchio sarebbe descrittivo. L'UAMI deduce altresì che il procedimento di trasformazione previsto dal regolamento n. 207/2009 resta una mera facoltà per il richiedente il marchio, sicché la censura vertente sull'impossibilità di determinare la portata territoriale dell'impedimento in vista di un'eventuale domanda di trasformazione riguarda soltanto una situazione giuridica futura e incerta. Orbene, un ricorrente non può invocare situazioni future e incerte per giustificare il suo interesse a chiedere l'annullamento dell'atto impugnato.

50 Per quanto riguarda, in primo luogo, gli argomenti vertenti sull'inosservanza della prassi decisionale dell'UAMI, va rammentato che quest'ultimo è tenuto ad esercitare le sue competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione. Alla luce dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, l'UAMI deve prendere in considerazione le decisioni prese su domande simili e interrogarsi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. L'applicazione di questi principi deve tuttavia conciliarsi con il rispetto del principio di legalità. Quindi, la persona che richiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo favore un eventuale illecito commesso a beneficio di altri al fine di ottenere una decisione identica. D'altronde, per ragioni di certezza del diritto e, segnatamente, di buona amministrazione, l'esame di qualsiasi domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo al fine di evitare la registrazione indebita di marchi. Di conseguenza, un siffatto esame deve essere eseguito in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno quale marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell'ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinate a verificare se il segno di cui trattasi non sia soggetto ad un impedimento alla registrazione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2012, Hartmann/UAMI (Nutriskin Protection Complex), T-415/11, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata].

51 Nella presente fattispecie la commissione di ricorso ha concluso, in base ad un esame completo e tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento, che in greco moderno il marchio di cui era stata chiesta la registrazione costituiva un'indicazione evidente della natura e della qualità dei prodotti menzionati nella domanda di registrazione. Come emerge dai punti da 40 a 46 supra, tale constatazione è di per sé sufficiente per ritenere che la registrazione del segno denominativo NEO come marchio comunitario contrasti, per quanto attiene ai prodotti in esame, con gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Ne consegue che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la valutazione della sua domanda di registrazione del segno denominativo NEO come marchio comunitario per i prodotti figuranti nella domanda di registrazione è stata fatta conformemente alla giurisprudenza, in base ad un'interpretazione e un'applicazione corrette dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

52 Pertanto, poiché la legittimità della decisione impugnata riguardante il carattere registrabile del segno NEO come marchio comunitario per i prodotti di cui trattasi viene stabilita direttamente in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2 del regolamento n. 207/2009, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 50 emerge che essa non può essere rimessa in discussione per il semplice fatto che la commissione di ricorso, nel caso di specie, non avrebbe seguito la prassi decisionale dell'UAMI.

53 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti vertenti sull'inosservanza della prassi di registrazione degli uffici nazionali degli Stati membri, occorre ricordare che da una giurisprudenza costante emerge che le registrazioni già effettuate in alcuni Stati membri costituiscono elementi che, senza essere determinanti, possono soltanto essere presi in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario [v. sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012, Asa/UAMI – Merck (FEMIFERAL), T-110/11, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata]. Infatti, poiché il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, l'UAMI e, eventualmente, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro che ammette il carattere registrabile di questo stesso segno come marchio nazionale [v., sentenza del Tribunale del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Racc. pag. II-1927, punto 45 e la giurisprudenza iva citata].

54 Poiché, nel caso di specie, la legittimità della decisione impugnata – in merito al carattere registrabile del segno richiesto come marchio comunitario per i prodotti di cui trattasi – è stabilita direttamente in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (v. punto 51 supra), essa non può essere rimessa in discussione dalla mera circostanza che la commissione di ricorso non avrebbe seguito la prassi decisionale di taluni uffici nazionali degli Stati membri.

55 Per quanto riguarda, da ultimo, la censura vertente sull'inosservanza dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 in quanto l'argomentazione della commissione di ricorso sarebbe troppo vaga, la ricorrente addebita sostanzialmente alla commissione di ricorso di avere affermato, in via generale, che il prefisso «neo» significa «nuovo» in «almeno sei lingue dell'Unione». Ad avviso della ricorrente, tale constatazione non le permetterebbe di prendere una decisione riguardante gli Stati membri in cui essa potrebbe chiedere la trasformazione della sua domanda di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale in virtù degli articoli 112 e seguenti del regolamento n. 207/2009. Siccome la ricorrente potrebbe chiedere la trasformazione soltanto negli Stati membri in cui non troverebbe applicazione l'impedimento alla registrazione da parte dell'UAMI, sarebbe stata necessaria un'analisi dettagliata della situazione giuridica riguardante i vari Stati membri. Non avendole fornito una siffatta analisi dettagliata, la commissione di ricorso avrebbe violato l'articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

56 Ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, una trasformazione di domanda di marchio comunitario o di marchio comunitario in domanda di marchio nazionale non può essere effettuata per ottenere la protezione di uno Stato membro in cui, in base alla decisione dell'UAMI, la domanda di marchio comunitario o il marchio stesso è viziato da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca o di nullità.

57 Tuttavia, va ricordato che tale disposizione impone unicamente all'UAMI di rispettare il contenuto di una siffatta decisione ove essa esista. Per contro, tale disposizione non può derogare all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che prevede che gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui al paragrafo 1 della medesima disposizione si applichino anche se tali impedimenti esistono soltanto in una parte dell'Unione. Orbene, un'interpretazione dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009 secondo cui la commissione di ricorso – nel deliberare su un ricorso contro il rigetto di una domanda di registrazione da parte dell'esaminatore a causa del carattere descrittivo e non distintivo del marchio richiesto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo l, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 – è tenuta a procedere ad un'analisi dettagliata del carattere distintivo del segno in tutti gli Stati membri anche se è evidente che, nella percezione del pubblico di riferimento e per i prodotti o servizi menzionati nella domanda di registrazione, esso presenta un carattere descrittivo nella lingua di uno Stato membro, snaturerebbe il contenuto della regola sancita dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

58 Ne consegue che nulla consente di supporre che l'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 75 del medesimo regolamento, miri altresì a imporre alla commissione di ricorso, che delibera su un ricorso avverso il rigetto di una domanda di

registrazione da parte dell'esaminatore a causa del carattere descrittivo e non distintivo del marchio richiesto in una parte dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo l, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di procedere ad un'analisi dettagliata del carattere distintivo del segno per i servizi o i prodotti menzionati nella domanda in tutti gli Stati membri.

59 Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009

60 Con il quarto motivo la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha violato l'articolo 76 del regolamento n. 207/2009 per non avere suffragato la sua decisione con elementi di prova circa l'uso generico, elogiativo e promozionale della designazione «neo», presa isolatamente, nel commercio, in particolare nel settore di attività qui interessato, nonché in almeno sei lingue europee. A suo giudizio, la commissione di ricorso si è basata su affermazioni generiche e non giustificate senza esaminare i fatti nel caso di specie.

61 L'UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

62 Giova ricordare che, sebbene in forza dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, l'UAMI è tenuto ad esaminare d'ufficio i fatti rilevanti che potrebbero indurlo ad applicare un impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del medesimo regolamento, rimane nondimeno il fatto che, qualora una ricorrente faccia valere il carattere distintivo di un marchio richiesto in contrasto con il giudizio dell'UAMI, è ad essa che incombe fornire indicazioni concrete e solide che dimostrino che il marchio richiesto è munito di un carattere distintivo intrinseco, ovvero di un carattere distintivo acquisito per effetto dell'uso (sentenza della Corte del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C-238/06 P, Racc. pag. I-9375, punti 49 e 50).

63 Nel caso di specie la commissione di ricorso ha fondato la sua conclusione circa il carattere descrittivo e non distintivo del marchio di cui era stata chiesta la registrazione, in particolare, sulla constatazione che la parola «neo» aveva una propria esistenza in greco moderno e significava «nuovo» in tale lingua, sicché il pubblico di riferimento dedurrebbe dal segno NEO in greco moderno – e per quanto riguarda i prodotti figuranti nella domanda di registrazione – che detto segno faceva riferimento a qualcosa di nuovo, di moderno o di conforme agli ultimi sviluppi tecnologici.

64 Come rilevato supra al punto 35 e seguenti, tale conclusione riguardante il carattere descrittivo e non distintivo del marchio di cui è stata chiesta la registrazione in una parte dell'Unione costituisce un motivo sufficiente per negare la registrazione in forza dell'articolo 7, paragrafo l, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

65 È giocoforza constatare, inoltre, che la ricorrente non ha fornito indicazioni concrete e solide che dimostrino che il segno NEO poteva avere carattere distintivo e non descrittivo nella percezione del pubblico di riferimento, in greco moderno, per quanto riguarda i prodotti figuranti nella domanda di registrazione.

66 Di conseguenza, gli argomenti vertenti sulla violazione del principio di esame d'ufficio dei fatti in virtù dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009 non possono essere accolti. Occorre quindi respingere il quarto motivo.

67 Poiché il primo motivo vertente su una violazione dell'articolo 64, paragrafo 1, e dell'articolo 59 del regolamento n. 207/2009 è fondato, si deve annullare la decisione impugnata nella parte in cui il marchio di cui si chiede la registrazione è stato dichiarato descrittivo e privo di qualsiasi carattere distintivo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, del regolamento

n. 207/2009 per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 39, per i quali era stata autorizzata la registrazione da parte dell'esaminatore. Dal momento che gli altri motivi non sono fondati, si deve respingere il ricorso per il resto.

Sulle spese

68 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Nella specie, poiché la domanda della ricorrente è stata accolta soltanto per i servizi la cui registrazione era stata autorizzata dall'esaminatore, si deve decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 23 febbraio 2012 (procedimento R 1387/2011-1) è annullata per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Czúcz Labucka Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 luglio 2013.

Firme