

Causa T-247/01

eCopy Inc

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno  
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Vocabolo ECOPY — Sviamento di potere —  
Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso dopo la data di deposito —  
Art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 dicembre 2002 . . . . . II-5304

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti alla registrazione di carattere assoluto — Marchi privi di carattere distintivo — Eccezione — Acquisto in seguito all'uso — Condizione di acquisto prima della data di deposito della domanda di marchio (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3)*

2. *Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Legittimità della decisione di una commissione di ricorso — Contestazione attraverso la deduzione di fatti nuovi — Condizione di ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, nn. 2 e 3)*
3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti alla registrazione di carattere assoluto — Marchi privi di carattere distintivo — Eccezione — Acquisto in seguito all'uso — Esame da parte dell'Ufficio — Limitazione ai fatti e alle prove fatti valere dal richiedente il marchio (Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 3, e 74, n. 1)*

1. L'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, dev'essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un marchio dev'essere stato acquistato in seguito ad un uso precedente il deposito della domanda. Di conseguenza, è irrilevante la circostanza che un marchio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito ad un uso successivo alla data di deposito della domanda di marchio e precedente il momento in cui l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), cioè l'esaminatore, o, eventualmente, la commissione di ricorso, statuisce sul problema se alla registrazione di tale marchio ostino impedimenti assoluti. Ne consegue che qualsiasi elemento di prova riguardante l'uso successivo alla data di deposito non può essere preso in considerazione dall'Ufficio.
2. La legittimità di una decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) potrebbe essere messa in discussione sollevando fatti nuovi dinanzi al Tribunale solo se fosse dimostrato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione tali fatti d'ufficio durante il procedimento amministrativo, prima di adottare qualsiasi decisione nel caso di specie.

Da una parte, infatti, da una lettura combinata dei nn. 2 e 3 dell'art. 63 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, risulta che l'annullamento e la riforma di una decisione delle commissioni di ricorso sono possibili solo se quest'ultima è viziata da un'illegittimità di merito o di forma e, d'altra parte, la legittimità di un atto

(v. punto 36)

comunitario dev'essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato.

(v. punto 46)

3. Nella valutazione del carattere distintivo di un marchio comunitario acquistato in seguito all'uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è tenuto ad esaminare fatti idonei a conferire al marchio richiesto un carattere del genere solo se il richiedente li ha fatti valere.

Infatti, se è vero che, per quanto riguarda l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, non esistono norme che dispongano che l'esame dell'Ufficio (cioè dell'esaminatore o, eventualmente, della commissione di ricorso) debba essere limitato ai fatti dedotti dalle parti, contrariamente a quanto previsto

dall'art. 74, n. 1, in fine, dello stesso regolamento per gli impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si trova, in mancanza di un'affermazione del richiedente il marchio relativa al carattere distintivo acquistato da quest'ultimo in seguito all'uso, nell'impossibilità materiale di tener conto del fatto che il marchio richiesto ha acquistato un carattere siffatto.

Analogamente, l'Ufficio è obbligato a tener conto di un elemento di prova diretto a dimostrare che il marchio richiesto ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso solo se il richiedente lo ha prodotto durante il procedimento amministrativo dinanzi all'Ufficio, poiché non esiste una differenza sostanziale tra, da un lato, la deduzione del fatto che il marchio richiesto ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso e, dall'altro, la produzione di prove a sostegno di tale asserzione.

(v. punti 47-48)