

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
12 dicembre 2002 *

Nella causa T-247/01,

eCopy Inc, con sede in Nashua, New Hampshire (Stati Uniti), rappresentata dal
sig. B. Reid, barrister,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 luglio 2001 (procedimento R 47/2001-1), relativa alla registrazione del vocabolo ECOPY come marchio comunitario,

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

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

- ¹ Gli artt. 7, 8, 9, 26 e 27 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, recitano:

«Articolo 7

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. 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;

(...)

3. 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.

Articolo 8

Impedimenti relativi alla registrazione

1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

- a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
- b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; (...)

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per "marchi anteriori":

- a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:
 - i) marchi comunitari,

(...)

b) le domande di marchi sub a), fatta salva la loro registrazione;

(...)

5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

(...)

Articolo 9

Diritto conferito dal marchio comunitario

(...)

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.

(...)

Articolo 26

Condizioni che la domanda deve soddisfare

1. La domanda di marchio comunitario deve contenere:

a) una richiesta di registrazione di un marchio comunitario;

b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;

c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;

d) la riproduzione del marchio.

(...)

Articolo 27

Data di deposito

La data di deposito della domanda di marchio comunitario è quella in cui la documentazione, contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, è presentata dal richiedente all'Ufficio (...) sotto condizione del pagamento della tassa di deposito entro un mese dalla presentazione di tale documentazione».

Antefatti della controversia

- 2 Il 21 giugno 2000 la ricorrente, agendo con la sua precedente ragione sociale, cioè Simplify Development Corporation, ha presentato una domanda di marchio comunitario denominativo (domanda di marchio n. 1718667) all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), ai sensi del regolamento n. 40/94.
- 3 Il marchio di cui si chiede la registrazione è il vocabolo ECOPY.

4 I prodotti per cui si richiede la registrazione del marchio rientrano nella classe 9 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

«Dischetti di software ed apparecchi relativi per consentire la scansione e la distribuzione elettronica di documenti su reti informatiche».

5 Con decisione 10 novembre 2000 l'esaminatore ha respinto la domanda sulla base dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 per il motivo che il marchio richiesto era descrittivo dei prodotti in questione e privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

6 L'8 gennaio 2001 la ricorrente ha presentato un ricorso presso l'UAMI, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell'esaminatore. In tale ricorso, la ricorrente ha fatto valere, per la prima volta, l'applicazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 e ha prodotto talune prove al riguardo.

7 Con decisione 13 luglio 2001, notificata alla ricorrente il 18 luglio seguente, la prima commissione di ricorso ha respinto il ricorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che il vocabolo ECOPY significa «copia elettronica» e, quindi, designa la specie e la destinazione dei prodotti menzionati nella domanda di marchio. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto rientrasse nella previsione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Inoltre, essa ha considerato che il marchio richiesto è privo di qualsiasi carattere distintivo intrinseco ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio richiesto non potesse essere

registrato neanche in applicazione dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento. Al riguardo, da un lato essa ha considerato che alcuni degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente erano intrinsecamente insufficienti a dimostrare che il marchio richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso. Dall'altro, essa si è basata sul fatto che altri elementi di prova fatti valere dalla ricorrente non potevano essere presi in considerazione, dato che facevano riferimento ad un periodo successivo al deposito della domanda.

Procedimento e conclusioni delle parti

8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2001 e regolarizzato il 26 ottobre, il 29 novembre, il 5, il 7 e il 20 dicembre 2001, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame. L'UAMI ha depositato il suo controricorso nella cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2002.

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— ingiungere all'UAMI di accogliere la domanda di marchio comunitario n. 1718667, o, in subordine, di proseguire l'istruzione di tale domanda di marchio conformemente alla sentenza del Tribunale;

— condannare l'UAMI alle spese.

10 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente

Argomenti delle parti

11 L'UAMI ritiene che questo capo delle conclusioni sia irricevibile. Esso afferma che non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI, dato che quest'ultimo è tenuto, ai sensi dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario.

12 La ricorrente, pur senza ritirare formalmente tale capo delle conclusioni, ha ammesso in udienza che al Tribunale non spetta rivolgere ingiunzioni all'UAMI.

Giudizio del Tribunale

- 13 Ai sensi dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. A tal riguardo, come è stato giustamente rilevato dall'UAMI, dalla giurisprudenza risulta che non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI [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].
- 14 Di conseguenza, il secondo capo delle conclusioni della ricorrente deve essere dichiarato irricevibile.

Nel merito

Osservazioni preliminari

- 15 Occorre ricordare, in via preliminare, che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto (CE) della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza del suo art. 46, ed ai sensi degli artt. 44, n. 1, lett. c), e 130, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, qualsiasi ricorso deve contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale esposizione dev'essere sufficientemente chiara e precisa al fine di consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della

giustizia, gli elementi essenziali sui quali si fonda il ricorso devono risultare, almeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'istanza stessa (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-348/94, Enso Española/Commissione, Racc. pag. II-1875, punto 143, e 28 marzo 2000, causa T-251/97, T. Port/Commissione, Racc. pag. II-1775, punto 91). Al riguardo, l'atto introduttivo deve chiarire in cosa consiste il motivo di ricorso, di modo che la sola enunciazione astratta non risponde ai requisiti del regolamento di procedura (sentenza T. Port/Commissione, citata, punto 90, e sentenza del Tribunale 5 luglio 2000, causa T-111/99, Samper/Parlamento, Racc. PI pag. I-A-135 e II-611, punto 27).

- 16 Nel caso di specie, la decisione impugnata è fondata sull'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e n. 3, del regolamento n. 40/94. Nell'atto introduttivo la ricorrente solleva due motivi attinenti, in primo luogo, ad uno sviamento di potere, in quanto la commissione di ricorso avrebbe ignorato l'oggetto della controversia di cui era stata investita, esaminando il carattere registrabile del vocabolo E-COPY e non del vocabolo ECOPY, e, in secondo luogo, ad una violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Nell'atto introduttivo, invece, la ricorrente non critica la decisione impugnata per quanto riguarda il modo in cui la commissione di ricorso ha interpretato e applicato le disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), sopra menzionate, ma si limita ad affermare, nell'ambito del primo motivo ed in modo generale ed astratto, che la commissione di ricorso ha violato il regolamento n. 40/94, «dato che i marchi ai quali non osta l'art. 7 devono essere registrati» (punto 13 dell'atto introduttivo). È solo durante l'udienza che la ricorrente ha esposto, per la prima volta, i motivi per cui, a suo avviso, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto respingendo la domanda di marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

- 17 Pertanto, si deve considerare che la ricorrente non ha validamente sollevato un motivo attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. I chiarimenti forniti a tal riguardo da parte della ricorrente durante l'udienza non possono essere presi in considerazione.

Sul primo motivo, attinente ad uno sviamento di potere

Argomenti delle parti

- 18 La ricorrente rileva che la commissione di ricorso ha erroneamente esaminato il carattere registrabile del vocabolo E-COPY, sebbene il marchio richiesto fosse il vocabolo ECOPY.
- 19 A tal riguardo essa sostiene che la mancanza di trattino fra la lettera «E» ed il vocabolo «COPY» rappresenta una differenza fondamentale fra tali due vocaboli. Così, la «E» nel vocabolo ECOPY è pronunciato come una vocale breve e non come una vocale lunga. Inoltre, la ricorrente afferma che non è stato dimostrato che i consumatori, pur essendo familiarizzati con vocaboli correnti come «E-Mail» o «E-Shopping», lo siano altresì con i vocaboli corrispondenti scritti senza trattino. Infine, per i consumatori non familiarizzati con la lingua inglese, non sarebbe possibile, sulla base della presentazione visiva del marchio richiesto, scoprire un significato del vocabolo ECOPY.
- 20 Di conseguenza, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha ignorato l'oggetto della controversia e, quindi, la decisione impugnata discende da uno sviamento di potere.
- 21 L'UAMI risponde che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la commissione di ricorso ha esaminato il carattere registrabile del vocabolo ECOPY. A tal riguardo, l'UAMI sottolinea che il fatto che la commissione di ricorso si sia altresì riferita alla definizione del termine «E-COPY» riportata su una pagina del sito Internet dell'IROI (Institute of RF & OE-ICS of Southeast

University), il cui indirizzo è «<http://iroi.seu.edu.cn/books/whatis/ecopy.htm>», non dimostra una confusione nei confronti del marchio richiesto. In tale contesto, l'UAMI rammenta che, al punto 12 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che il vocabolo ECOPY, in quanto tale, non appare nei dizionari e che esso costituisce un vocabolo pronunciabile. Ora, secondo l'UAMI, ne discende che la commissione di ricorso ha effettivamente esaminato il vocabolo ECOPY, consistente nella fusione di due elementi, e non il vocabolo E-COPY.

Giudizio del Tribunale

22 Occorre ricordare che la nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa nel diritto comunitario e che essa riguarda la situazione in cui un'autorità amministrativa esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati [sentenze del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93 e da T-231/94 a T-234/94, *Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione Racc. pag. II-247*, punto 168, e 12 gennaio 2000, causa T-19/99, *DKV/UAMI (COMPANYLINE)*, Racc. pag. II-1, punto 33].

23 Ora, nel caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato, né asserito, l'esistenza di siffatti indizi. Più in particolare, anche a supporre che la commissione di ricorso, come asserito dalla ricorrente, abbia ignorato l'oggetto della controversia di cui è stata investita, esaminando il carattere registrabile del vocabolo E-COPY e non del vocabolo ECOPY, tale circostanza non costituisce un indizio che lascia apparire che la decisione è stata adottata al fine esclusivo, o almeno determinante, di raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati.

- 24 Inoltre, è giocoforza constatare che dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha effettivamente esaminato il carattere registrabile del vocabolo ECOPY e non quello del vocabolo E-COPY e che, di conseguenza, essa non ha ignorato l'oggetto della controversia di cui è stata investita.
- 25 Si deve pertanto respingere il primo motivo.

Sul secondo motivo, attinente ad una violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 26 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto non tenendo conto, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, di prove che dimostrano un uso del marchio richiesto successivo al deposito della domanda. A tal riguardo, la ricorrente osserva che le istruzioni interne dell'UAMI sono irrilevanti.
- 27 Essa ricorda inoltre che l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 40/94 prevede che i diritti conferiti dal marchio sono opponibili ai terzi solo a partire dalla data della pubblicazione della registrazione. Ora, secondo la ricorrente, da una tale disposizione discende che, ai fini della valutazione del carattere registrabile di un marchio sulla base dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento, le prove devono essere prese in considerazione fino al momento della registrazione.

- 28 Di conseguenza, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso doveva tener conto delle prove fornite riguardanti il periodo precedente la data d'adozione della sua decisione, vale a dire il 13 luglio 2001, ovvero, almeno, di quelle riguardanti il periodo precedente la data della decisione di rigetto adottata dall'esaminatore, cioè il 10 novembre 2000.
- 29 Infine, la ricorrente sottopone al Tribunale, agli allegati 4-7 dell'atto introduttivo, taluni documenti con i quali essa intende dimostrare che il marchio richiesto ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.
- 30 L'UAMI sostiene che la registrazione di un marchio ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 presuppone che tale marchio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso al momento del deposito della domanda e che esso ha conservato tale carattere fino al momento della registrazione.
- 31 Al riguardo, l'UAMI ricorda che la data di deposito determina la precedenza di un marchio rispetto a un altro. Così, se un marchio che ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso solo successivamente al deposito della domanda fosse ciononostante registrato, tale marchio potrebbe servire da base all'applicazione, nell'ambito di un procedimento di opposizione o di annullamento, di un impedimento relativo nei confronti di un altro marchio la cui data di deposito è successiva a quella del primo marchio. Ora, una siffatta situazione potrebbe prodursi anche se, alla data di deposito del secondo marchio, il primo marchio non avesse ancora acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso.
- 32 Quanto all'argomento della ricorrente attinente all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 40/94, l'UAMI rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, i diritti conferiti dal marchio possono avere degli effetti prima della registrazione di quest'ultimo. Così, secondo tale disposizione, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione della domanda di marchio.

- 33 Infine, l'UAMI sostiene che, salvo circostanze eccezionali, dinanzi al Tribunale non possono essere prodotte per la prima volta nuove prove, dato che la funzione di un ricorso dinanzi a quest'ultimo consiste in un controllo della legalità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Ora, nel caso di specie, secondo l'UAMI, la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali.

Giudizio del Tribunale

- 34 In via preliminare occorre rilevare che, nell'ambito del motivo in esame, la ricorrente critica la decisione impugnata solo nei limiti in cui la commissione di ricorso non ha preso in considerazione gli elementi di prova riguardanti l'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso durante un periodo successivo al deposito della domanda. La ricorrente non critica la decisione impugnata nella parte in cui quest'ultima ha constatato l'insufficienza intrinseca di taluni elementi di prova riguardanti il periodo precedente la data di deposito della domanda di marchio. Di conseguenza, non occorre esaminare la fondatezza della decisione impugnata in merito a tale punto.
- 35 Occorre invece esaminare se, come sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso abbia commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione altri elementi di prova, in quanto essi fanno riferimento ad un periodo successivo al deposito della domanda.
- 36 Al riguardo, l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un marchio deve 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'UAMI, 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'UAMI.

- 37 Infatti, in primo luogo, tale interpretazione è la sola compatibile con la coerenza del sistema degli impedimenti assoluti e relativi in materia di registrazione del marchio comunitario. Come risulta dall'art. 8, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94, la data di deposito della domanda, come definita all'art. 26 dello stesso regolamento, determina la priorità di un marchio rispetto ad un altro. Al riguardo, occorre rilevare che, se un marchio che ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso solo successivamente al deposito della domanda fosse ciononostante registrato, esso potrebbe servire da base all'applicazione, nell'ambito di un'opposizione o di una domanda di annullamento, di un impedimento relativo nei confronti di un altro marchio la cui data di deposito è successiva a quella del primo marchio. Una siffatta situazione potrebbe prodursi anche se, alla data di deposito del secondo marchio che ha già un carattere distintivo in tale data, il primo marchio non avesse ancora acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso e non soddisfacesse quindi i requisiti necessari per la registrazione. Ora, un risultato del genere non può essere accettato.
- 38 In secondo luogo, il tenore letterale dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale il n. 1, lett. b), c) e d), del detto articolo 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», depone a favore della stessa interpretazione.
- 39 In terzo luogo, l'interpretazione accolta consente di evitare che la probabilità di una presa in considerazione del carattere distintivo di un marchio acquistato in seguito all'uso aumenti in funzione della durata del procedimento di registrazione.

- 40 Tale interpretazione non può essere messa in discussione dall'argomento della ricorrente attinente all'art. 9, n. 3, del regolamento n. 40/94.
- 41 A tal riguardo, occorre rilevare, innanzitutto, che l'argomentazione della ricorrente è contraddittoria. Infatti, al punto 16 dell'atto introduttivo, essa sostiene che dall'art. 9, n. 3, del regolamento n. 40/94 discende che, ai fini della valutazione del carattere registrabile di un marchio, le prove devono essere prese in considerazione fino al momento della registrazione di quest'ultimo. Invece, al punto 18 dell'atto introduttivo, essa sostiene che il momento rilevante è quello in cui l'UAMI (cioè l'esaminatore o, eventualmente, la commissione di ricorso) statuisce sul problema se impedimenti assoluti ostino alla registrazione del marchio. Ora, è evidente che si tratta di due momenti diversi. Infatti, una volta che l'UAMI ha ritenuto che nessun impedimento assoluto osta alla registrazione del marchio richiesto, la domanda di marchio è pubblicata, conformemente agli artt. 38, n. 1 e 40, n. 1, del regolamento n. 40/94. Ai sensi dell'art. 45 dello stesso regolamento, il marchio può essere registrato solo dopo la scadenza del termine di opposizione di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda (art. 42, n. 1, dello stesso regolamento), o, eventualmente, dopo il rigetto dell'opposizione.
- 42 Come giustamente rilevato dall'UAMI, poi, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il diritto conferito dal marchio comunitario può comportare conseguenze nei confronti di talune situazioni precedenti la registrazione di tale marchio. Infatti, dalla seconda frase dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 40/94 risulta che, a talune condizioni, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda.
- 43 Quanto all'argomento della ricorrente relativo alle istruzioni interne dell'UAMI, il Tribunale constata che essa non è stata in grado, durante l'udienza, di indicare

il testo preciso al quale faceva riferimento. D'altra parte, supponendo che la ricorrente facesse riferimento alle «direttive d'esame» adottate dal presidente dell'UAMI (decisione EX-96-2 del 26 marzo 1996, GU UAMI 9/96, pag. 1371), è giocoforza constatare che queste ultime non contengono alcuna disposizione riguardante il momento rilevante per valutare il carattere registrabile di un marchio. Comunque, nel caso di specie, tale argomento non è pertinente, dato che, come è stato appena esposto sopra, la posizione dell'UAMI si rivela corretta alla luce di un'interpretazione sistematica e teleologica delle disposizioni applicabili del regolamento n. 40/94, indipendentemente dall'esistenza o meno di disposizioni contrarie nelle istruzioni interne dell'UAMI.

- 44 Dalle considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto respingendo gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente e diretti a dimostrare che il marchio richiesto ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso durante un periodo successivo al deposito della domanda.
- 45 La ricorrente ha allegato al suo atto introduttivo taluni documenti (allegati 4-7 del ricorso) che non erano stati prodotti durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e con i quali essa intende dimostrare che il marchio richiesto ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso. Prima di esaminare la forza probatoria di tali elementi di prova e, più in particolare, il problema se essi facciano riferimento ad un periodo precedente il deposito della domanda, occorre esaminare se tali elementi possano essere presi in considerazione dal Tribunale.
- 46 Al riguardo, si deve considerare, anzitutto, che da una lettura combinata dei nn. 2 e 3 dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 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. Secondo una giurisprudenza costante, poi, la legittimità di un atto comunitario dev'essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato

(sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T-123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II-2925, punto 48, e 14 maggio 2002, causa T-126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione, Racc. pag. II-2427, punto 33). Pertanto, la legittimità di una decisione della commissione di ricorso 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.

47 Al riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, per quanto riguarda l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, non esistono, è vero, norme che dispongono che l'esame dell'UAMI (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. Tuttavia, in mancanza di un'affermazione del richiedente il marchio relativa al carattere distintivo acquistato da quest'ultimo in seguito all'uso, l'UAMI si trova nell'impossibilità materiale di tener conto del fatto che il marchio richiesto ha acquistato un carattere siffatto. Di conseguenza, si deve considerare che, in forza del principio *ultra posse nemo obligatur* (nessuno può essere obbligato ad una prestazione impossibile), e nonostante la norma sancita dall'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, secondo cui l'UAMI «procede d'ufficio all'esame dei fatti», quest'ultimo è tenuto ad esaminare fatti idonei a conferire al marchio richiesto un carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, solo se il richiedente li ha fatti valere.

48 In secondo luogo, l'UAMI 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'UAMI. Infatti, alla luce delle considerazioni esposte al punto precedente, 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. Inoltre, l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 tratta nello stesso modo tali due aspetti, in quanto dispone che l'UAMI può non tener conto «dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

49 Pertanto, la decisione impugnata non è viziata da alcuna illegittimità e non può, quindi, essere annullata o riformata ai sensi dell'art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, si devono respingere le nuove prove prodotte dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale, senza che sia necessario esaminare la loro forza probatoria.

50 Considerato quanto precede, deve essere respinto anche il secondo motivo.

51 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

52 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dall'UAMI, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**

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

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2002.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

M. Vilaras