

Causa T-379/03

Peek & Cloppenburg KG

contro

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

«Marchio comunitario — Marchio denominativo Cloppenburg — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Provenienza geografica — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione Ampliata) 25 ottobre 2005 II - 4636

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Ruolo procedurale dell'Ufficio — Facoltà per quest'ultimo, pur essendo designato come convenuto, di sostenere le conclusioni del ricorrente — Ricorso divenuto privo d'oggetto — Insussistenza*

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 133, n. 2)

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Marchio per i servizi di un commercio al minuto — Marchio denominativo Cloppenburg [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]*

1. Nell'ambito dei procedimenti di ricorso in materia di marchio comunitario, che si tratti di procedimenti che coinvolgono, dinanzi ad una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), parti diverse dalla parte ricorrente dinanzi al Tribunale o di quelli che vedono opposti solo il ricorrente e l'Ufficio, se l'Ufficio non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, per converso, non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione. Nulla impedisce all'Ufficio di aderire ad una conclusione del ricorrente o anche di rimettersi semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale, presentando nel contempo tutti gli argomenti che ritiene appropriati per fornire delucidazioni al Tribunale. Per contro, non può formulare conclusioni dirette all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso o presentare motivi non sollevati nel ricorso. Inoltre, se è vero che, nell'art. 133, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l'Ufficio è designato come convenuto dinanzi al Tribunale, tale designazione non può modificare le conseguenze che derivano dal sistema del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, per

quanto riguarda le commissioni di ricorso. Tale designazione consente tutt'al più di statuire sulle spese, in caso di annullamento o di riforma della decisione impugnata, indipendentemente dalla posizione adottata dall'Ufficio dinanzi al Tribunale.

Allorché l'Ufficio aderisce alle conclusioni del ricorrente, la concordanza delle conclusioni e degli argomenti delle parti non dispensa il Tribunale dall'esaminare la legittimità della decisione impugnata rispetto ai motivi formulati nell'atto introduttivo di ricorso.

Infatti, poiché la decisione impugnata non è stata né modificata né revocata, non disponendo l'Ufficio del potere di farlo, né di quello di impartire istruzioni in tal senso alle commissioni di ricorso, il ricorrente conserva un interesse ad ottenere l'annullamento della detta deci-

sione e il ricorso non è divenuto privo d'oggetto.

(v. punti 22-24, 27-29)

2. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, dal punto di vista del consumatore medio tedesco il segno denominativo Cloppenburg, la cui registrazione è stata chiesta per «servizi di un commercio al minuto» appartenenti alla classe 35 dell'Accordo di Nizza, non può servire a designare la provenienza geografica dei servizi di cui alla domanda di marchio.

Infatti, per esaminare se siano soddisfatte le condizioni di applicazione dell'impedimento alla registrazione di cui trattasi, occorre tener conto di tutte le circostanze pertinenti, quali la natura

dei prodotti o dei servizi designati, la reputazione più o meno grande, in particolare nel settore economico di cui trattasi, del luogo geografico considerato e la conoscenza più o meno estesa che ne ha il pubblico interessato, le consuetudini nel settore di attività considerato e la questione in quale misura la provenienza geografica dei prodotti o servizi in parola possa essere pertinente, agli occhi dei settori interessati, per la valutazione della qualità o di altre caratteristiche dei prodotti o servizi in questione.

Orbene, la città tedesca di Cloppenburg, che conta circa 30 000 abitanti, gode, presso il pubblico di riferimento, ammesso che questo la conosca, di una conoscenza scarsa o, al massimo, media e non presenta alcun nesso con la categoria dei servizi considerata.

(v. punti 39-40, 46, 49-51)