

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)  
27 febbraio 2002 \*

Nella causa T-219/00,

Ellos AB, con sede in Borås (Svezia), rappresentata dall'avv. G. Bergqvist, avocat,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. F. López de Rego e J.F. Crespo Carrillo, in qualità di agenti,

convenuto,

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) 15 giugno 2000 (procedimento R 385/1999-1), con cui è stata negata la registrazione del vocabolo ELLOS come marchio comunitario,

\* Lingua processuale: l'inglese.

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

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig.  
R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2000,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 novembre  
2000,

in seguito alla trattazione orale del 20 giugno 2001,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

**Fatti all'origine della controversia**

- 1 Il 1° aprile 1996 la ricorrente presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una

domanda di marchio comunitario in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

- 2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il vocabolo ELLOS.
  
- 3 I prodotti e servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 24, 25 e 35 dell'accordo di Nizza 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 di tali classi, alla descrizione seguente:

classe 24: «tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli»;

classe 25: «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

classe 35: «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti».

- 4 Con decisione 8 giugno 1999 l'esaminatore ha parzialmente respinto la domanda in base all'art. 38 del regolamento n. 40/94 in quanto il vocabolo in questione è privo di carattere distintivo ed è descrittivo esclusivamente per quanto riguarda i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 25 e 35 della classificazione di Nizza.

- 5 Il 9 luglio 1999 la ricorrente ha presentato all'Ufficio, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso avverso la decisione dell'esaminatore.
- 6 Il ricorso è stato respinto con decisione del 15 giugno 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata») ai sensi dell'art. 7, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento n. 40/94.
- 7 La commissione di ricorso ha in sostanza ritenuto che il vocabolo ELLOS fosse descrittivo esclusivamente in Spagna, dato che ELLOS è la terza persona plurale del pronome personale in lingua spagnola e viene frequentemente usato come termine collettivo che designa tutte le persone di sesso maschile. La commissione di ricorso ne ha dedotto che il vocabolo ELLOS non può essere registrato come marchio per designare «articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria», rientranti nella classe 25 della classificazione di Nizza, giacché esso designa la specie o la destinazione di tali prodotti. Per quanto riguarda la vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti, rientrante nella classe 35 della classificazione di Nizza, essa può riferirsi alla vendita di articoli di abbigliamento e, quindi, la registrazione del marchio richiesta dev'essere anch'essa negata per i motivi fatti valere per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 25 della classificazione di Nizza.

### Conclusioni delle parti

- 8 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata ed ordinare all'Ufficio di registrare il marchio ELLOS per tutti i prodotti e servizi considerati dalla domanda;

- in subordine, ordinare all'Ufficio di registrare il marchio ELLOS per i prodotti e servizi rientranti nelle classi 24 e 35 della classificazione di Nizza;
  
  - adottare qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale ritenga necessario;
  
  - condannare l'Ufficio alle spese.
9. L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
  
  - condannare la ricorrente alle spese.

### **In diritto**

*Sulle domande dirette a veder ordinare all'Ufficio di registrare il marchio ELLOS per tutti i prodotti e servizi considerati dalla domanda di marchio e, in subordine, per quelli rientranti nelle classi 24 e 35 della classificazione di Nizza*

### Argomenti delle parti

10. La ricorrente chiede al Tribunale di rivolgere un'ingiunzione all'Ufficio intesa ad ordinare a quest'ultimo di registrare il marchio ELLOS per tutti i prodotti e servizi considerati dalla domanda di marchio e, in subordine, per quelli rientranti nelle classi 24 e 35 della classificazione di Nizza.

- 11 L'Ufficio fa valere che il ricorso è irricevibile per quanto riguarda tali domande nei limiti in cui il regolamento n. 40/94 prevede una procedura per la registrazione che deve essere rispettata. Infatti, secondo l'Ufficio, anche se la decisione impugnata venisse annullata dal Tribunale, il marchio non potrebbe essere registrato finché non saranno concluse le procedure di cui agli artt. 40, 41 e 42 del regolamento n. 40/94.
- 12 Inoltre, l'Ufficio ricorda che il Tribunale ha già affermato che non spetta ad esso dare istruzioni all'Ufficio [sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punto 53].
- 13 Infine, l'Ufficio ritiene che il ricorso sia altresì irricevibile in quanto la commissione di ricorso non ha statuito sui prodotti della classe 24, per i quali l'esaminatore non ha sollevato alcuna obiezione.

#### Giudizio del Tribunale

- 14 Ai sensi dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'Ufficio. Incombe, infatti, a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della presente sentenza [sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33]. Le domande di cui trattasi sono quindi irricevibili.
- 15 Comunque, come rileva giustamente l'Ufficio, un marchio può essere registrato solo dopo la fine della procedura di registrazione, la quale non è conclusa con l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione.

- 16 Inoltre, per quanto riguarda i prodotti «tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli», rientranti nella classe 24 della classificazione di Nizza, la domanda della ricorrente è priva di oggetto giacché la decisione dell'esaminatore di rigetto parziale della domanda di marchio comunitario ELLOS non riguarda tali prodotti che, di conseguenza, non formano oggetto della decisione impugnata.

*Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata*

- 17 La ricorrente solleva tre motivi: il primo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94; il secondo, relativo all'inadempimento da parte dell'Ufficio del suo obbligo di armonizzare, nella Comunità, il diritto dei marchi in quanto ha omesso di prendere in considerazione previe registrazioni effettuate in Spagna e il terzo, relativo alla violazione dell'obbligo dell'Ufficio di accettare le limitazioni dei prodotti e servizi per i quali viene chiesta la registrazione.

*Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94*

Argomenti delle parti

- 18 La ricorrente sostiene che il vocabolo ELLOS presenta un carattere «distintivo» sufficiente per diventare un marchio comunitario. A suo avviso, anche se il termine «ellos» è la terza persona plurale del pronome personale in lingua spagnola, non è in sé privo di qualsiasi carattere «distintivo».

- 19 La ricorrente assume che dalla motivazione della decisione impugnata risulta chiaramente che il vocabolo ELLOS non è un termine usato nel commercio dell'abbigliamento o nella vendita per corrispondenza. Essa asserisce di aver creato tale marchio appositamente per detto settore e che, anche per il consumatore ispanofono, tale marchio può avere solo vaghe connotazioni semantiche.
- 20 Inoltre, la ricorrente ritiene che, anche se il Tribunale considera che il segno in questione è privo di carattere «distintivo» per i prodotti rientranti nella classe 25 della classificazione di Nizza, tale considerazione non possa valere per la «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti» rientranti nella classe 35 della classificazione di Nizza, giacché la terza persona plurale del pronome personale in lingua spagnola non ha alcun senso per tali servizi. Infine, la ricorrente assume che la domanda, nella misura in cui riguarda i servizi della classe 35 della classificazione di Nizza designati nella domanda stessa, deve essere esaminata separatamente dalla domanda nella parte in cui essa riguarda prodotti della classe 25 della classificazione di Nizza.
- 21 L'Ufficio osserva che, per i prodotti e servizi considerati nella domanda, il vocabolo ELLOS sarà direttamente percepito dai consumatori ispanofoni come facente riferimento ai prodotti «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» o alla «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti» destinati ad una clientela maschile.
- 22 L'Ufficio osserva che il carattere «distintivo» dovrebbe essere valutato in modo identico per prodotti e servizi rientranti nello stesso settore e che tale punto di vista è stato confermato dal Tribunale nella sentenza 26 ottobre 2000, causa T-345/99, Harbinger/UAMI (TRUSTEDLINK), (Racc. pag. II-3525, punto 39).
- 23 Inoltre, secondo l'Ufficio, il carattere descrittivo di un marchio non dipende soltanto dalla questione se il termine che forma il segno di cui viene chiesta la registrazione abbia uno o più significati.

- 24 L'Ufficio sostiene che il vocabolo ELLOS, quando viene utilizzato in relazione ai prodotti e ai servizi indicati dalla ricorrente nella sua domanda, informa i consumatori ispanofoni, immediatamente e senza necessità di alcun'altra riflessione o di alcun altro ragionamento, che tali prodotti e tali servizi sono specificamente concepiti per uomini.

## Giudizio del Tribunale

- 25 In via preliminare, occorre ricordare che, nella decisione impugnata, il diniego di registrazione del vocabolo oggetto della domanda si basa solo sul carattere descrittivo di questo. Pertanto, nonostante l'uso da parte della ricorrente del termine distintivo, occorre intendere il motivo nel senso che si riferisce al carattere descrittivo del vocabolo oggetto della domanda.
- 26 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento, 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, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 stabilisce che «[il] paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 27 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni da esso contemplati siano riservati ad una sola impresa a seguito della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue quindi una finalità di interesse generale, la quale impone che siffatti segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 25).

- 28 Inoltre, i segni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono segni considerati idonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa.
- 29 Il carattere descrittivo di un marchio dev'essere valutato, da una parte, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno [v. sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action), Racc. pag. II-379, punto 25, e causa T-136/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Comedy), Racc. pag. II-397, punto 25] e, dall'altra, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi.
- 30 Nella fattispecie il pubblico a cui si rivolge il marchio si ritiene che sia il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26, e sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 27]. Infatti, data la loro natura, i prodotti e servizi controversi (abbigliamento e servizi di vendita per corrispondenza) sono destinati al consumo generale.
- 31 D'altra parte, è pacifico che l'esistenza dell'impedimento assoluto alla registrazione considerato nel caso di specie viene fatta valere solo per una parte della Comunità, cioè la Spagna (punto 18 della decisione impugnata). Così, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, il pertinente pubblico a cui si rivolge il marchio e in relazione al quale occorre valutare l'impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore ispanofono.
- 32 Di conseguenza, occorre stabilire, nell'ambito dell'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94,

se esista per tale pubblico cui si rivolge il marchio una relazione diretta e concreta tra il vocabolo ELLOS e i prodotti «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» o la «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti».

- 33 Per quanto riguarda la questione se esista, per il pubblico cui si rivolge il marchio, una relazione diretta e concreta tra il segno controverso e i prodotti «articoli d'abbigliamento, scarpe, cappelleria», occorre rilevare che la commissione di ricorso ha ritenuto, giustamente, che il vocabolo ELLOS, in quanto terza persona plurale del pronome personale in lingua spagnola, possa servire, nella zona linguistica ispanofona della Comunità, a designare la destinazione di tali prodotti, cioè «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» per una clientela di sesso maschile.
- 34 Ora, date le differenze abitualmente esistenti tra gli articoli di abbigliamento per uomini e gli stessi prodotti per le donne, il fatto di informare che i prodotti di abbigliamento sono destinati ad una clientela maschile rappresenta una caratteristica sostanziale dei prodotti controversi che viene presa in considerazione dal pubblico cui si rivolge il marchio.
- 35 Ne risulta che il vocabolo ELLOS consente al pubblico cui si rivolge il marchio di stabilire immediatamente e senz'altra riflessione una relazione concreta e diretta fra tale segno e i prodotti «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» per una clientela maschile che sono compresi nella categoria «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» considerata dalla domanda di registrazione controversa.
- 36 Poiché la ricorrente ha chiesto la registrazione del segno controverso per l'intera categoria non differenziata «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso riguardante l'insieme di tale categoria (v., in tal senso, sentenza EuroHealth, citata, punto 33).

- 37 Di conseguenza, il collegamento esistente tra il significato del vocabolo ELLOS, da una parte, e i prodotti «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», dall'altra, risulta tanto stretto da rientrare nell'ambito di applicazione del divieto sancito dall'art. 7, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento n. 40/94 [v. sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI (VITALITE), Racc. pag. II-449, punto 24].
- 38 Per quanto riguarda la questione se esista per il pubblico cui si rivolge il marchio una relazione diretta e concreta tra il segno controverso e la «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti», la commissione di ricorso ha ritenuto che tali servizi non escludano espressamente la vendita di articoli di abbigliamento e che occorra quindi supporre che essi possano avere un rapporto con la vendita di questi ultimi. Ne consegue, secondo la commissione di ricorso, che le ragioni per negare la registrazione per articoli di abbigliamento rientranti nella classe 25 della classificazione di Nizza valgono anche per la «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti» rientranti nella classe 35 della classificazione di Nizza (punto 20 della decisione impugnata).
- 39 Quindi, la commissione di ricorso ha dedotto, in sostanza, il carattere descrittivo del vocabolo ELLOS per i servizi rientranti nella classe 35 della classificazione di Nizza dal fatto che il vocabolo è descrittivo per i prodotti rientranti nella classe 25 della classificazione di Nizza. Analogamente, dal controricorso dell'Ufficio nonché dalle spiegazioni fornite da quest'ultimo nel corso dell'udienza risulta che a parere dello stesso tali servizi hanno carattere accessorio rispetto ai prodotti controversi.
- 40 Occorre anzitutto precisare che la questione del carattere descrittivo del vocabolo rispetto alla «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti» indicati nella domanda dev'essere esaminata separatamente da quella riguardante i prodotti «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».
- 41 Infatti, nell'esame di una domanda di marchio comunitario, non esistono categorie di prodotti o di servizi subordinate o accessorie rispetto ad altre. In proposito, il fatto che una domanda di marchio comunitario possa essere limitata

a posteriori, per quanto riguarda l'elenco dei prodotti o servizi da essa considerati, in forza dell'art. 44 del regolamento n. 40/94, o che un marchio possa essere trasferito per una parte dei prodotti o servizi ai sensi dell'art. 17 dello stesso regolamento, conferma che occorre analizzare in modo autonomo ciascun prodotto o servizio o categoria di questi.

- 42 Occorre poi constatare che il pubblico a cui si rivolge il marchio non stabilirà immediatamente e senza alcun'altra riflessione una concreta e diretta relazione tra la «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti» e il vocabolo «ELLOS». Infatti, per quanto riguarda tali servizi considerati dalla domanda di marchio, il sesso della clientela al quale i servizi controversi sono destinati non costituisce un elemento pertinente o una caratteristica essenziale di questi.
- 43 Ora, il richiamo alla «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti», o ad una delle caratteristiche di tali servizi, che il segno controverso potrebbe far scattare nella mente del pubblico cui esso si rivolge è tutt'al più indiretto e non consente a tale pubblico di percepire immediatamente, e senz'altra riflessione, una descrizione dei servizi controversi o una delle loro caratteristiche, in particolare la loro destinazione.
- 44 Di conseguenza, la relazione tra il vocabolo ELLOS e la «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti», come presentata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, è troppo vaga e indeterminata per rientrare nell'ambito di applicazione del divieto sancito dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 45 Pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto a torto che il vocabolo ELLOS sia esclusivamente descrittivo per quanto riguarda la «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti» e, di conseguenza, occorre accogliere, entro questi limiti, il motivo in esame.

*Sul secondo motivo, relativo all'inadempimento, da parte dell'Ufficio, del suo obbligo di armonizzare nella Comunità il diritto dei marchi, avendo omissso di prendere in considerazione previe registrazioni effettuate in Spagna*

#### Argomenti delle parti

- 46 Secondo la ricorrente, l'Ufficio ha omissso di prendere in considerazione il fatto che esistono marchi registrati in Spagna consistenti nel termine «ellos», o comprendenti quest'ultimo, ed è pertanto venuto meno al suo obbligo di armonizzare nella Comunità il diritto dei marchi. A questo proposito, la ricorrente adduce due registrazioni spagnole: il marchio n. 728769, ELLOS, per prodotti rientranti nella classe 25 della classificazione di Nizza, e il marchio n. 1617871, Q-ELLOS, per servizi rientranti nella classe 35 della classificazione di Nizza.
- 47 La ricorrente asserisce che l'esaminatore avrebbe dovuto in particolare tener conto dei marchi nazionali registrati negli Stati membri che applicano un sistema di esame basato su impedimenti assoluti alla registrazione analoghi a quelli di cui al regolamento n. 40/94. La ricorrente fa valere che la ley de marcas 10 novembre 1988, n. 32 (legge spagnola sui marchi), prevede impedimenti assoluti alla registrazione analoghi a quelli del regolamento n. 40/94. Inoltre, la ricorrente rileva che gli argomenti utilizzati dalla commissione di ricorso per non prendere in considerazione i marchi sopra menzionati sono del tutto infondati.
- 48 Infine, essa ricorda che, secondo la decisione della prima commissione di ricorso 2 dicembre 1998, LEICHT (procedimento R 120/1998-1), l'Ufficio deve prendere

in considerazione le decisioni degli uffici nazionali marchi qualora dubiti che una domanda di marchio comunitario possa essere registrata in quanto ha un significato determinato in una lingua utilizzata nel territorio in cui è registrato il marchio nazionale.

49 L'Ufficio sostiene che le registrazioni effettuate negli Stati membri sono solo indicative quanto all'idoneità alla registrazione di una domanda di marchio comunitario e che esse non costituiscono un fattore decisivo per l'esaminatore.

50 Per quanto riguarda i marchi spagnoli menzionati dalla ricorrente, l'Ufficio presenta le seguenti osservazioni:

— quanto al marchio spagnolo n. 728769, ELLOS, l'Ufficio fa osservare che esso è stato registrato nel 1977, prima dell'adozione della ley de marcas n. 32/1988, sulla base di una normativa, intitolata Estatuto sobre Propiedad Industrial, del 26 luglio 1929, texto refundido del 30 aprile 1930 (statuto spagnolo sulla proprietà industriale), che non utilizzava criteri sugli impedimenti assoluti alla registrazione analoghi a quelli previsti dal regolamento n. 40/94. Inoltre, si tratta di un marchio misto (figurativo e verbale) che è soltanto registrato per le «scarpe»;

— quanto al marchio spagnolo n. 1617871, Q-ELLOS, l'Ufficio fa presente che esso è stato registrato nel 1993 per servizi alle imprese e servizi di pubblicità

rientranti nella classe 35 della classificazione di Nizza, che esso è un marchio misto (figurativo e verbale) e che costituisce un modo originale di scrivere la parola spagnola «cuellos» («colli»).

- 51 Infine, l'Ufficio sostiene che la decisione impugnata concorda perfettamente con la decisione della commissione di ricorso 2 dicembre 1998, LEICHT, giacché, nel caso di specie, non esiste alcuna decisione adottata da un organo di ricorso dell'Ufficio spagnolo brevetti e marchi né una particolareggiata motivazione che giustifichino la decisione di registrare i marchi spagnoli controversi e che la commissione di ricorso ha seriamente tenuto conto di queste due previe registrazioni nazionali.

## Giudizio del Tribunale

- 52 Va anzitutto rilevato che la commissione di ricorso ha tenuto conto delle previe registrazioni nazionali constatando che i due marchi spagnoli addotti come precedenti non coincidono con la domanda di marchio comunitario controversa (punto 19 della decisione impugnata).
- 53 Occorre poi ricordare che, in forza del carattere unitario del marchio comunitario, il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI

(electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Pertanto, la validità delle decisioni delle commissioni di ricorso va esaminata solo sulla base della pertinente normativa comunitaria.

- 54 Ne risulta che i marchi nazionali adottati dalla ricorrente, anche se registrati nella zona linguistica considerata dalla decisione impugnata, costituiscono elementi che non vincolano l'Ufficio. Comunque, come sostenuto dall'Ufficio nel controricorso, essi presentano caratteristiche diverse da quelle del marchio comunitario richiesto nel caso di specie.
- 55 Quanto all'assunto della ricorrente relativo all'inadempimento da parte dell'Ufficio dell'obbligo di armonizzare nella Comunità il diritto dei marchi, non avendo l'Ufficio stesso preso in considerazione i marchi nazionali adottati, occorre rilevare che il diritto comunitario dei marchi non deve essere armonizzato mediante l'accettazione da parte dell'Ufficio delle registrazioni nazionali esistenti in ciascuno Stato membro.
- 56 Infine, per quanto riguarda le valutazioni della ricorrente relative al fatto che la decisione impugnata non è conforme alla decisione della prima commissione di ricorso 2 dicembre 1998, LEICHT, è sufficiente constatare che la ricorrente non ha dimostrato che in quest'ultima decisione si trattasse, di una situazione paragonabile a quella del presente caso di specie (sentenza TRUSTEDLINK, citata, punto 40). In ogni caso, si deve osservare che l'Ufficio non è vincolato dalle proprie decisioni interne, poiché ciascun caso individuale deve essere valutato secondo le circostanze e le caratteristiche che gli sono proprie.
- 57 Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto.

*Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'obbligo dell'Ufficio di accettare le limitazioni dei prodotti e servizi*

### Argomenti delle parti

- 58 La ricorrente asserisce di aver proposto di ritirare la classe 25 dalla domanda di registrazione, ma che la commissione di ricorso, in violazione dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, non ha preso in considerazione questa proposta di ritiro.
- 59 Secondo l'Ufficio, il regolamento n. 40/94 non impone alcun obbligo di tener conto delle proposte condizionate di limitazione dei prodotti o servizi, come sostiene la ricorrente, per cui tali ritiri condizionati non possono essere accettati, non trattandosi di ritiri effettivi.

### Giudizio del Tribunale

- 60 Ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene.
- 61 Infatti, la facoltà di limitare l'elenco di prodotti e servizi spetta unicamente al richiedente un marchio comunitario, il quale può in qualsiasi momento

presentare una domanda in tal senso all'Ufficio. In questo contesto, il ritiro, totale o parziale, di una domanda di marchio comunitario deve essere effettuato in modo espresso e incondizionato.

62 Nella fattispecie, la ricorrente ha proposto di ritirare i prodotti della classe 25 dalla domanda di marchio comunitario ELLOS nel caso in cui la commissione di ricorso intendesse respingere tale domanda (punto 13 della decisione impugnata). Cionondimeno, la ricorrente non ha effettuato il ritiro in modo espresso e incondizionato. Quindi, non può ritenersi che la ricorrente abbia effettuato un ritiro parziale della domanda di marchio comunitario controversa.

63 Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto.

64 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre annullare la decisione impugnata nella parte in cui verte sulla «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti» (classe 35 della classificazione di Nizza), mentre, per il resto, il ricorso è respinto.

### Sulle spese

65 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, dato che la decisione impugnata deve essere parzialmente annullata, occorre decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 giugno 2000 (procedimento R 385/1999-1) è annullata nella parte in cui riguarda servizi rientranti nella classe 35 dell'accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente: «vendita per corrispondenza con servizi di assistenza clienti».
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 febbraio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi