

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

10 ottobre 2006 *

Nella causa T-302/03,

PTV Planung Transport Verkehr AG, con sede in Karlsruhe (Germania),
rappresentata dall'avv. F Nielsen,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),
rappresentato dai sigg. B. Müller e G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1° luglio 2003 (procedimento R 1046/2001-2), riguardante la domanda di registrazione del marchio denominativo map&guide come marchio comunitario,

* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,
cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2003,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2003,

in seguito alla trattazione orale del 7 dicembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti della controversia

- ¹ Il 15 febbraio 2001 la ricorrente presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda di marchio comunitario, ai sensi 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 veniva richiesta la registrazione è il segno denominativo map&guide.
- 3 I prodotti e i servizi per i quali veniva richiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 41 e 42 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:
- «software per computer», di cui alla classe 9;
 - «organizzazione di corsi di formazione relativi ai software», di cui alla classe 41;
 - «programmazione per computer», di cui alla classe 42.
- 4 Con decisione 19 ottobre 2001, l'esaminatore respingeva la domanda di registrazione come marchio comunitario per i «software per computer» e i servizi di «programmazione per computer», in forza dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, in quanto il marchio richiesto era descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 e privo di qualsivoglia carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Contrariamente a quanto aveva inizialmente previsto, non respingeva la domanda di registrazione per i servizi di «organizzazione di corsi di formazione relativi ai software».

- 5 Il 19 dicembre 2001 la ricorrente proponeva ricorso presso l'Ufficio, a norma degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione dell'esaminatore.
- 6 Con decisione 1° luglio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 4 luglio 2003, la seconda commissione di ricorso respingeva il citato ricorso con la motivazione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e precisava che non era necessario pronunciarsi in merito all'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione fondato sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

- 7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'Ufficio alle spese.

- 8 L'Ufficio chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

- 9 La ricorrente solleva un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 10 A sostegno della sua azione, essa afferma, innanzi tutto, che in base al disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 riguardante «i marchi privi di carattere distintivo» è sufficiente un tenue carattere distintivo per negare l'impedimento assoluto alla registrazione previsto da tale disposizione.
- 11 Essa rileva inoltre come dalla sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-122/01, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY) (Racc. pag. II-2235, punto 21), emerge che un marchio è distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 qualora possa essere percepito prima facie come identificativo dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, per consentire al pubblico destinatario di distinguere i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale. Nel caso di specie, il segno map&guide soddisferebbe tale funzione, in quanto consentirebbe di indicare la provenienza commerciale dei «software per computer» e dei servizi di «programmazione per computer».
- 12 A tale proposito, in primo luogo, la ricorrente sostiene che l'Ufficio ha ingiustamente ritenuto che il segno map&guide presenti collegamenti diretti e concreti con i «software per computer» e i servizi di «programmazione per computer».

13 A suo giudizio, l'Ufficio non ha sufficientemente tenuto conto del fatto che i prodotti e i servizi previsti dalla domanda di marchio comunitario non consistono in mappe di città o in guide turistiche, ma in «software per computer» e in servizi di «programmazione per computer» che possono coprire qualsiasi tematica. Di conseguenza, il collegamento tra questi ultimi e il segno map&guide sarebbe necessariamente generico e ipotetico. Pertanto, a differenza di una guida turistica in forma di libro che chiunque converrebbe di qualificare come guida turistica, nessuno utilizzerebbe l'espressione «map&guide» per designare un «software per computer». Il segno map&guide non fornirebbe maggiori dirette indicazioni in merito al servizio di «programmazione per computer». Il pubblico interessato percepirebbe quindi il segno map&guide come un'espressione di fantasia che fornisce un'indicazione sull'origine commerciale. Non esisterebbe quindi alcuna relazione tra il segno map&guide e i servizi e i prodotti in questione, considerati in quanto tali. I nessi tra, da un lato, il contenuto semantico del segno map&guide e, dall'altro, i «programmi per computer» e i servizi di «programmazione per computer» risulterebbero, al limite, da un'operazione di ragionamento intellettuale deduttivo. Di conseguenza, non ricorrerebbe il presupposto preliminare per negare al segno map&guide l'idoneità ad essere tutelato adducendo la mancanza di carattere distintivo.

14 La ricorrente rileva inoltre che l'impostazione adottata nella decisione impugnata comporta che nessun marchio costituito da un «vocabolo concreto» potrebbe essere utilizzato con riferimento a «software per computer» o a servizi di «programmazione per computer», in quanto sarebbe sempre possibile stabilire un collegamento tra il contenuto semantico che caratterizza il detto termine — ad esempio «leone» o «aquila» — e l'oggetto o l'ambito di applicazione del prodotto o del servizio interessato.

15 In secondo luogo, la ricorrente rileva che il segno in questione, considerato nel suo complesso e con riferimento ai prodotti o ai servizi oggetto della richiesta, deve essere ritenuto distintivo.

- 16 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il segno map&guide possiede necessariamente un certo carattere distintivo poiché l'esaminatore che aveva inizialmente proposto di respingere la domanda di marchio per il servizio di «organizzazione di corsi di formazione relativi ai software» ha successivamente ammesso la registrazione del segno in questione relativamente a tale servizio. Orbene, se il segno map&guide non avesse alcun carattere distintivo l'esaminatore non avrebbe potuto rettificare la sua valutazione iniziale.
- 17 Essa rileva, in quarto luogo, che sebbene ogni caso debba essere valutato in modo autonomo e le registrazioni anteriori di altri marchi siano ininfluenti per valutare se un marchio possa essere tutelato, l'Ufficio dovrebbe tuttavia vigilare affinché il diritto venga applicato uniformemente. Ne deriverebbe in sostanza che niente consentirebbe di giustificare la decisione impugnata dal momento che si sono potuti registrare alcuni marchi per determinati prodotti o servizi con i quali detti marchi presentano collegamenti più stretti rispetto a quelli esistenti tra, per un verso, il segno map&guide e, per altro verso, i «software per computer» e i servizi di «programmazione per computer». A titolo esemplificativo, la ricorrente fa riferimento alla registrazione dei marchi LEICHT (facile) relativamente a mobili per cucine componibili, PRO CARE relativamente a prodotti per la cura del corpo e prodotti di bellezza, POLY COLOR relativamente a prodotti per la cura dei capelli, shampoo e tinture per capelli, GOLDEN CARE per assicurazioni e affari finanziari, Safetytech con riferimento a impianti per l'industria dell'imbballaggio o, ancora, RAPID per trapani.
- 18 Infine, nel suo ricorso, la ricorrente rinviava in via generale ai suoi scritti difensivi presentati nell'ambito del procedimento dinanzi all'Ufficio, ma comunicava in udienza che non li avrebbe fatti valere in seno al presente procedimento.
- 19 L'Ufficio sostiene che il segno map&guide è privo di carattere distintivo e contesta gli argomenti della ricorrente.

- 20 In primo luogo, rileva sostanzialmente che il carattere distintivo di un marchio richiesto, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, consiste nella concreta idoneità del suddetto marchio a identificare, in quanto indicazione dell'origine commerciale, i prodotti e i servizi specificati nella domanda. A questo proposito, dalla giurisprudenza emerge, come rileva l'Ufficio, che l'elemento determinante da prendere in considerazione risiede nell'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto e appartenente al pubblico interessato (sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26).
- 21 Nel caso di specie, ai fini della valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto si dovrebbe tener conto del punto di vista di un consumatore anglofono. Infatti, da un lato, il segno map&guide sarebbe costituito da vocaboli della lingua inglese e, dall'altro, dall'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 risulterebbe che la registrazione di un segno come marchio comunitario è esclusa qualora il detto segno sia privo di carattere distintivo anche in una sola delle lingue utilizzate dal pubblico nel territorio della Comunità [sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), Racc. pag. II-1925, punti 25 e segg.].
- 22 In secondo luogo, l'Ufficio sostiene, contrariamente a quanto rileva la ricorrente, che esiste un nesso diretto e concreto tra il segno map&guide e i prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione del detto segno, nesso che priva quest'ultimo di qualsiasi carattere distintivo per quanto riguarda i prodotti e i servizi in questione.
- 23 Esso rileva in proposito che, come ha considerato la commissione di ricorso, le parole «map» e «guide», aventi rispettivamente il significato di mappa o mappa

cittadina e guida o guida di viaggio, sono entrambe prive di carattere distintivo, poiché descrivono esclusivamente l'oggetto stesso del prodotto denominato «programmi per computer» e del servizio denominato «programmazione per computer». Come sottolinea la decisione impugnata, il consumatore medio della categoria di prodotti o di servizi interessata acquisterebbe programmi per computer al fine di sfruttare i dati in essi contenuti e comprenderebbe, senza alcuna elaborazione intellettuale o deduzione, che il programma informatico o il servizio connesso crea carte geografiche, mappe cittadine o guide di viaggio.

24 Peraltro, come indicherebbe la decisione impugnata, la mera combinazione delle parole «map» e «guida» nell'espressione «map&guide» non sarebbe altro che la somma di tali elementi privi di carattere distintivo. Il collegamento tra i due termini mediante il segno tipografico «&», che significa «e», non avrebbe nulla di inusuale sul piano grammaticale. La creazione del segno map&guide non presenterebbe pertanto alcuno scarto percettibile rispetto alla terminologia utilizzata nel linguaggio corrente, che possa conferirgli un carattere distintivo ai sensi della sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251). Di fronte al segno map&guide nel contesto dei software e della programmazione per computer, il consumatore ne percepirebbe immediatamente il significato e stabilirebbe senza alcuno sforzo intellettuale un rapporto concreto e diretto fra tale segno e i prodotti e i servizi che intende designare.

25 Oltre a ciò, l'esaminatore avrebbe adeguatamente dimostrato il punto di vista del pubblico interessato basandosi su esempi. Avrebbe altresì rilevato che sono diffusi sul mercato, in particolare su CD-ROM, software che si presentano in forma di carta geografica corredata di una guida e che sono in grado di offrire determinate possibilità, come l'elaborazione di un itinerario individuale, che vanno oltre il contesto di una guida stampata su supporto cartaceo. La ricorrente non contesterebbe tali accertamenti di fatto.

26 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale nessuno descrive un software mediante l'espressione «map&guide» laddove una guida di viaggio in forma di libro verrà descritta ricorrendo ai termini «guida di viaggio», l'Ufficio osserva, in sostanza, che un software può sostituirsi a un libro dal momento che esistono, nelle aree anglofone della Comunità, opere di consultazione che si presentano sia come libri sia come CD-ROM. Aggiunge che un consumatore di fronte alla dicitura «map&guide» apposta su un libro pensa direttamente a una guida di viaggio corredata di carte geografiche o di mappe cittadine e che, di conseguenza, i termini «guida di viaggio», «mappa», «guida» o ancora «map&guide» non possono fruire di una tutela per pubblicazioni appartenenti alla classe 16. Lo stesso varrebbe pertanto per il software corrispondente.

27 Quanto alla critica della ricorrente secondo cui, qualora si segua l'impostazione della decisione impugnata, nessuna concreta denominazione, come «leone» o «aquila», potrebbe essere tutelata per software o servizi connessi, l'Ufficio replica, in sostanza, che fa fede il punto di vista del consumatore e che tale punto di vista è caratterizzato in modo determinante dalla concreta prassi del settore interessato. Orbene, al grande pubblico, nella fattispecie il pubblico interessato, non sfuggirebbe che carte geografiche o mappe cittadine corredate di una guida vengono commercializzate in forma di software. Pertanto, come rilevato dalla commissione di ricorso nella fattispecie, il consumatore medio, di fronte alla dicitura «map&guide» utilizzata su una confezione di software o nell'ambito di un servizio corrispondente, considerata la prassi del mercato, penserà a un software in forma di guida di viaggio elettronica corredata di una mappa cittadina o di una carta geografica. Per contro, l'Ufficio reputa che di fronte a software recanti la denominazione «leone» o «aquila» (o «apple») il pubblico interessato non riterrà che si tratti della designazione del contenuto del software, ma percepirà tale denominazione come un marchio.

28 L'Ufficio aggiunge inoltre che, se intendeva commercializzare con il marchio map&guide software non aventi ad oggetto carte geografiche e guide, la ricorrente poteva limitare l'elenco dei prodotti e dei servizi per i quali chiedeva la registrazione come le consente l'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94. Nella fattispecie, la

domanda di registrazione riguardava nel loro complesso le categorie non differenziate di prodotti e di servizi, rispettivamente, «software per computer» e «programmazione per computer». Ciò premesso, occorrerebbe confermare la valutazione della commissione di ricorso riguardante il complesso di tali categorie [sentenze del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 33, e 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punto 36].

- 29 In terzo luogo, l'Ufficio rileva che la decisione dell'esaminatore di rettificare le obiezioni da esso inizialmente sollevate nei confronti del marchio richiesto per il fatto che copriva il servizio di «organizzazione di corsi di formazione relativi ai software», appartenente alla classe 41, è irrilevante per la presente fattispecie.
- 30 In quarto luogo, a giudizio dell'Ufficio, l'affermazione che esso avrebbe accettato in passato di registrare marchi aventi un nesso notevolmente più stretto con i prodotti e i servizi da essi coperti rispetto a quello esistente tra il segno map&guide e i prodotti e servizi controversi è irrilevante ai fini della presente controversia. A tale riguardo, rileva che, a seguito della sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE) (Racc. pag. II-723, punti 66-67), la ricorrente non può valersi dell'errore che l'Ufficio avrebbe potuto eventualmente commettere registrando marchi simili in altri casi.
- 31 Dalle considerazioni sopra esposte risulterebbe che il segno map&guide sarebbe idoneo a fungere come identificativo dell'origine dei «software per computer» e dei servizi di «programmazione per computer».

Giudizio del Tribunale

- 32 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione, in forza di tale disposizione, lett. b), i marchi privi di carattere distintivo e, in forza di questa stessa disposizione, lett. 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.
- 33 I singoli impedimenti alla registrazione indicati all'art. 7, n. 1, del regolamento sono indipendenti l'uno dall'altro e richiedono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione in sede di esame dei vari impedimenti alla registrazione può, anzi deve, rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell'impedimento in questione (sentenze della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punti 45 e 46; 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punto 25, e 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I-7975, punto 59).
- 34 Sussiste nondimeno un'evidente sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione delle cause di impedimento indicate ai punti b), c) e d) della disposizione suddetta (sentenze della Corte 12 febbraio 2004, causa C-265/00, Campina Melkunie, Racc. pag. I-1699, punto 18, e causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 67). In particolare, dalla giurisprudenza emerge che un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 è per ciò stesso necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento (sentenze della Corte Campina Melkunie, cit., punto 19, e Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 86).

- 35 In un caso, come quello di specie, in cui la decisione impugnata nega la registrazione del marchio richiesto a causa dell'esistenza dell'impedimento assoluto alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, occorre esaminare se l'Ufficio ha dimostrato che tale marchio era privo di carattere distintivo.
- 36 A questo proposito, si deve rammentare che la nozione di interesse generale che è alla base dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 si confonde, evidentemente, con la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utente finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (sentenze SAT.1/UAMI, cit. sopra al punto 33, punti 23 e 27, e BioID/UAMI, cit. sopra al punto 33, punto 60).
- 37 Per quanto riguarda un marchio composto di parole e di un segno tipografico, come quello oggetto della presente controversia, è possibile verificare, in parte, un eventuale carattere distintivo di ciascuno dei suoi termini o dei suoi elementi, presi separatamente, ma il suddetto carattere deve, comunque, dipendere da un esame dell'insieme che questi formano. Il mero fatto che ciascuno di tali elementi, considerati separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude infatti che la combinazione che essi formano possa presentare un carattere distintivo (sentenze Campina Melkunie, cit. sopra al punto 34, punti 40 e 41; Koninklijke KPN Nederland, cit. sopra al punto 34, punti 99 e 100, e SAT.1/UAMI, cit. sopra al punto 33, punto 28).
- 38 Dalla decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha respinto il ricorso in particolare per il fatto che, rispetto ai «software per computer» e alla

«programmazione per computer», il segno map&guide verrà indubbiamente percepito dal consumatore solo come un'indicazione relativa ai prodotti e ai servizi considerati in quanto tali, e non come un'indicazione d'origine che consenta di distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa.

39 Da quanto sopra consegue che la commissione di ricorso, sebbene abbia osservato che non era necessario esaminare l'impedimento assoluto alla registrazione relativo al carattere descrittivo dei segni di cui trattasi, ha ritenuto, in sostanza, che il segno map&guide non fosse distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per il fatto che sarebbe percepito dal pubblico interessato come descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione.

40 Si tratta pertanto di verificare se il collegamento stabilito dalla commissione di ricorso tra, da una parte, il contenuto semantico del segno di cui è stata chiesta la registrazione e, dall'altra, i prodotti e i servizi in questione sia sufficientemente concreto e diretto per dimostrare che tale segno consente al pubblico di riferimento cui è diretto un'identificazione immediata di tali prodotti e servizi e che esso possiede quindi un carattere descrittivo (v., in tal senso, sentenza EuroHealth, cit. sopra al punto 28, punti 35 e 36).

41 Occorre rammentare a tale riguardo che, secondo una costante giurisprudenza, il carattere descrittivo di un segno, così come il suo carattere distintivo, dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti e dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative del pubblico interessato (sentenza Procter & Gamble/UAMI, cit. sopra al punto 24, punto 39, e sentenza della Corte 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P, UAMI/Erpo Möbelwerk, Racc. pag. I-10031, punto 43).

- 42 La ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico interessato ai prodotti e ai servizi per i quali è chiesta la registrazione del marchio è costituito dal consumatore medio proveniente dal grande pubblico. Peraltro, come rileva l'Ufficio, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, il pubblico destinatario interessato rispetto al quale occorre valutare l'impedimento assoluto alla registrazione è il consumatore medio anglofono, dal momento che il segno in questione è composto da elementi della lingua inglese.
- 43 A tale proposito, la commissione di ricorso ha rilevato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che il segno in questione era costituito in particolare da due sostantivi della lingua inglese, «map» e «guide», il cui significato era rispettivamente mappa o mappa di città e guida o guida di viaggio.
- 44 Essa ha inoltre considerato che il mero abbinamento dei termini «map» e «guide» mediante il segno tipografico «&», che significa «e», non era assolutamente originale sul piano grammaticale e che, di conseguenza, il significato dei termini in tal modo abbinati rimaneva immutato. Ne ha dedotto che il segno di cui è chiesta la registrazione considerato nella sua interezza non costituiva nemmeno la somma degli elementi che lo compongono.
- 45 Occorre inoltre considerare, come rileva l'Ufficio, che la creazione del segno map&guide, considerato nel suo complesso, non presenta alcuno scarto percettibile rispetto alla terminologia utilizzata nel linguaggio corrente del pubblico interessato che possa conferirgli un carattere distintivo ai sensi della sentenza Procter & Gamble/UAMI, cit. sopra al punto 24 (punto 40).

46 Si deve quindi constatare che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, in sostanza, che il segno considerato nel suo complesso significasse «map and guide», ossia mappa (di città) e guida (di viaggio).

47 Per quanto attiene al rapporto esistente tra il contenuto semantico del segno map&guide e i prodotti e servizi in questione, la commissione di ricorso ha ritenuto a ragion veduta che il segno in parola si limitasse a descrivere l'oggetto stesso di alcuni prodotti («software per computer») e di alcuni servizi («programmazione per computer»). Infatti, nell'area linguistica anglofona della Comunità, questo segno può essere utilizzato per designare quei software informatici e quei servizi di programmazione per computer la cui funzione consiste nel fornire mappe (di città) e guide (di viaggio). Ne deriva che il valore semantico del segno map&guide consente al pubblico interessato di stabilire immediatamente e senza ulteriori riflessioni un collegamento diretto e concreto con i software informatici e i servizi di programmazione per computer che svolgono la funzione di mappa (di città) e di guida (di viaggio).

48 Dal momento che la domanda di registrazione riguardava le categorie non differenziate di prodotti e di servizi, rispettivamente, «software per computer» e «programmazione per computer», occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso nella parte in cui riguarda l'insieme di tali prodotti e servizi (v., in tal senso, sentenza EuroHealth, cit. sopra al punto 28, punto 33).

49 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la circostanza che «software per computer» e servizi di «programmazione per computer» possano riguardare qualsivoglia tematica non osta alla constatazione che il contenuto semantico del segno in parola è descrittivo di taluni dei prodotti e dei servizi sui quali verte la domanda di registrazione. Adducendo infatti che i prodotti e i servizi interessati da tale domanda riguardano qualsivoglia tematica, la ricorrente ammette implicita-

mente che alcuni «software per computer» e servizi di «programmazione per computer» sono finalizzati a fornire mappe (di città) e guide (di viaggio).

50 Peraltro, un'impostazione come quella adottata dalla commissione di ricorso non comporta, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, che non sia più consentita la registrazione di marchi costituiti da un «termine concreto» con riferimento a «software per computer» o servizi di «programmazione per computer» per il fatto che sarebbe sempre possibile stabilire un collegamento tra il contenuto semantico del segno e i prodotti e servizi in questione. Infatti, solo qualora tale rapporto sia diretto e concreto l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta alla registrazione di un siffatto segno.

51 Da quanto sopra indicato risulta che la commissione di ricorso ha giustamente considerato che, per il pubblico interessato costituito dal consumatore medio proveniente dal grande pubblico anglofono, il segno map&guide risultava descrittivo dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione. Pertanto, in conformità alla giurisprudenza in forza della quale qualsiasi segno descrittivo è necessariamente privo di carattere distintivo (sentenze *Campina Melkunie*, cit. sopra al punto 34, punto 19, e *Koninklijke KPN Nederland*, cit. sopra al punto 34, punto 86), la commissione di ricorso ha ritenuto a buon diritto che il segno map&guide non fosse distintivo.

52 Inoltre, dal momento che la commissione di ricorso ha inteso fondare la decisione impugnata anche sulla constatazione che il segno considerato nel suo complesso è utilizzabile comunemente nei rapporti commerciali per la presentazione dei prodotti e dei servizi in questione (punti 15 e 16 della citata decisione), si deve rammentare che dalla giurisprudenza della Corte emerge che tale criterio non è quello alla luce del quale deve essere interpretato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e che l'interesse generale sotteso a tale disposizione non richiede che i segni che essa

riguarda possano essere liberamente utilizzati da chiunque (sentenza SAT.1/UAMI, cit. sopra al punto 33, punto 36).

- 53 Ciononostante, dal momento che la decisione impugnata si fonda sulla corretta valutazione in base alla quale il segno map&guide non è distintivo a causa dell'esistenza di un collegamento diretto e concreto tra il suo contenuto semantico e i prodotti e i servizi in questione, si deve ritenere che la commissione di ricorso non sia incorsa in errore nell'accertare l'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione per il segno map&guide.
- 54 Risulta inoltre dalla giurisprudenza precedentemente menzionata al punto 41 che il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato riguardo ai prodotti e ai servizi per i quali è chiesta la registrazione. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che l'esaminatore abbia ammesso il carattere distintivo del segno map&guide con riferimento ai servizi di «organizzazione di corsi di formazione relativi ai software» è irrilevante per valutare il carattere distintivo di tale segno riguardo ai prodotti e ai servizi di diversa natura rappresentati dai «software per computer» e dai servizi di «programmazione per computer».
- 55 Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, anche se l'Ufficio asseritamente avrebbe già ammesso la registrazione di marchi per determinati prodotti e servizi aventi nessi più stretti con tali marchi rispetto a quelli esistenti tra il segno map&guide e i prodotti e servizi per i quali è chiesta la registrazione del segno in parola, non ne consegue affatto che l'obbligo di uniforme applicazione del regolamento n. 40/94 imponga la registrazione del segno di cui trattasi come marchio comunitario per i prodotti e i servizi in questione. Infatti, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 40/94, relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale.

Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente in base a detto regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime (sentenza BioID/UAMI, cit. sopra al punto 33, punto 47, e la giurisprudenza menzionata). Inoltre, i marchi richiamati nonché i prodotti e i servizi ai quali sono associati non sono simili né al segno in parola né ai prodotti e ai servizi in questione nella fattispecie in esame. Tenuto conto della giurisprudenza rammentata sopra al punto 41, la registrazione dei marchi dedotti dalla ricorrente è pertanto ininfluenza al fine di valutare il carattere distintivo del segno map&guide per i prodotti e i servizi in questione nel presente procedimento.

56 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che a buon diritto la commissione di ricorso ha dichiarato che il segno map&guide era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

57 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

58 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**

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

Pirrung

Meij

Pelikánová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 ottobre 2006.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

J. Pirrung