

Causa T-295/01

Nordmilch eG

contro

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

«Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 —  
Vocabolo OLDENBURGER — Impedimento assoluto alla registrazione —  
Carattere descrittivo — Provenienza geografica — Art. 7, n. 1, lett. c), e n. 2 —  
Limitazione del diritto conferito — Art. 12, lett. b) —  
Dichiarazione sulla portata della tutela — Art. 38, n. 2»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 ottobre 2003 . . . . . II-4368

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto — Vocabolo «OLDENBURGER»*  
*[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]*

II - 4365

2. *Marchio comunitario — Effetti del marchio comunitario — Limiti — Art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 — Oggetto — Presupposto per l'applicazione — Esistenza di un marchio validamente registrato*  
*[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. c), e 12, lett. b)]*
3. *Marchio comunitario — Procedura di registrazione — Esame della richiesta — Marchio contenente un elemento privo di carattere distintivo — Facoltà per l'Ufficio di chiedere una dichiarazione relativa a tale elemento — Portata*  
*(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 38, n. 2)*

1. Il vocabolo OLDENBURGER, la cui registrazione è chiesta per taluni prodotti alimentari di consumo corrente destinati all'insieme dei consumatori e rientranti nelle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza, è costituito esclusivamente da un segno che indica, o che può indicare, al pubblico destinatario la provenienza geografica dei prodotti designati, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

grafico come un'indicazione della provenienza geografica dei detti prodotti.

(v. punti 36, 38, 45)

Infatti, tenuto conto del fatto che il detto vocabolo deriva direttamente, in forma aggettivale, dal nome della città tedesca di Oldenburg, capoluogo della circoscrizione amministrativa di Weser-Ems, nella Bassa Sassonia, e che l'area geografica direttamente richiamata dal segno è nota per essere una regione in cui si fabbricano i prodotti di cui trattasi, il pubblico tedesco può percepire tale nome geo-

2. L'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, relativo alle limitazioni degli effetti del marchio, è volto, in ciò articolandosi con l'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento — in particolare per i marchi che non rientrano nell'ambito di tale disposizione in quanto non esclusivamente descrittivi —, a impedire, segnatamente, che l'utilizzo di un'indicazione relativa alla provenienza geografica, che costituisce peraltro un elemento di un marchio complesso, ricada nel divieto che il titolare di tale marchio potrebbe domandare in forza dell'art. 9 del regolamento, qualora l'uso di un'indicazione siffatta avvenga conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale. Pertanto, la sua eventuale applicazione presuppone la previa

constatazione dell'esistenza di un marchio validamente registrato, per il quale vi sia un titolare che fa valere diritti. Il presunto contraffattore può allora, a sua difesa, appellarsi all'art. 12 del regolamento per esonerarsi da qualunque responsabilità per lesione dei diritti del titolare.

Di conseguenza, l'applicazione di tale norma non può essere presa in considerazione in sede di procedimento di registrazione.

(v. punti 55-57)

3. L'art. 38, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario dispone che l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e model-

li), qualora il marchio richiesto contenga un elemento che è privo di carattere distintivo, può richiedere, come condizione per la registrazione, che il richiedente dichiari che non invocherà diritti esclusivi su tale elemento.

Da un lato, a tale proposito, le dette disposizioni non implicano che l'Ufficio sia tenuto a chiedere la presentazione di una dichiarazione. D'altro lato, una dichiarazione del genere non può essere richiesta ove non esistano elementi sui quali potrebbe vertere la rinuncia, come avviene nel caso in cui l'elemento unico costitutivo di un marchio non possa essere protetto in quanto tale.

(v. punti 62, 64)