

## Causa T-16/02

**Audi AG**

**contro**

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

«Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchio descrittivo — Carattere distintivo acquisito in seguito all'uso — Segno denominativo TDI — Diritto di essere sentiti — Portata dell'obbligo di motivazione — Conseguenze di una violazione dell'obbligo di motivazione»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 dicembre 2003 . . . . . II-5172

### Massime della sentenza

1. *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 — Segno denominativo «TDI»*  
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Eccezione — Acquisizione in seguito all'uso — Presupposti*  
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3)
3. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Legittimità della decisione di una commissione di ricorso — Contestazione mediante invocazione di fatti nuovi — Presupposti di ammissibilità*  
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 2)
4. *Marchio comunitario — Decisioni dell'Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa — Portata del principio*  
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)
5. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso proposto contro una decisione di un organo dell'Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso — Continuità funzionale tra questi due gradi — Doveri incombenti alla commissione di ricorso — Portata*  
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 2)
6. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Interesse ad agire — Motivo vertente sulla violazione delle forme sostanziali — Competenza vincolata dell'Ufficio — Carenza d'interesse*  
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63)

1. Può servire a designare, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, le caratteristiche essenziali dei prodotti e servizi di cui alla domanda di marchio il segno verbale TDI, la cui registrazione in quanto marchio comunitario sia richiesta per gli «autoveicoli e loro componenti legate alla costruzione», rientranti nella classe 12 dell'Accordo di Nizza, e i servizi di «riparazione e manutenzione di autoveicoli», rien-

tranti nella classe 37 di tale Accordo. Infatti, nel caso dei veicoli e delle componenti legate alla loro costruzione, il detto segno, che costituisce l'abbreviazione di «turbo diesel injection» o anche di «turbo direct injection», ne designa la qualità o il tipo e, per quanto riguarda i servizi di riparazione e manutenzione, ne designa la destinazione, cosicché esiste, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un collegamento sufficientemente diretto e con-

creto tra il segno denominativo TDI e le caratteristiche dei prodotti e servizi indicati nella domanda di marchio affinché la citata disposizione possa trovare applicazione.

(v. punti 31, 34-35, 37, 39)

2. L'acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, impone, in primo luogo, che almeno una quota significativa del pubblico di riferimento identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi interessati come provenienti da un'impresa determinata. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione collegata all'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere accertate unicamente sulla base di dati generali ed astratti, come ad esempio percentuali determinate.

In secondo luogo, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso dev'essere dimostrato nella parte sostanziale della Comunità in cui il marchio ne era privo alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento di cui trattasi.

In terzo luogo, occorre tener conto, in un dato caso di specie, di fattori quali, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio e l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo. La prova del carattere distintivo acquisito può, in particolare, risultare da dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali, così come da sondaggi d'opinione.

In quarto luogo, l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso dev'essere avvenuta anteriormente al deposito della domanda.

(v. punti 51-54)

3. La legittimità di una decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non può essere messa in discussione deducendo innanzi al Tribunale fatti che, anche se anteriori alla data d'adozione di tale decisione, non sono stati tuttavia dedotti nel corso del procedimento amministrativo innanzi all'Ufficio. Diversa sarebbe la soluzione soltanto se si fosse dimostrato che la commis-

sione di ricorso doveva, d'ufficio, prendere in considerazione tali fatti al momento del procedimento amministrativo, prima di adottare ogni decisione nel caso di specie.

di diritto, così come gli elementi di prova, la valutazione dei fatti spetta all'atto decisionale stesso. Infatti, il diritto di essere sentiti si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento della decisione, ma non alla posizione finale che l'amministrazione intende adottare.

Da un lato, infatti, 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. Dall'altro, in forza dell'art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, l'annullamento, così come la riforma di una decisione della commissione di ricorso, è possibile solo se questa è viziata nel merito e nella forma. Il ricorso innanzi al giudice comunitario è quindi unicamente diretto a controllare la legittimità della decisione della commissione di ricorso e non a riaprire la causa.

(v. punti 71, 75)

(v. punto 63)

4. Se è vero che, ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, le decisioni dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni e che tale disposizione concerne tanto i motivi di fatto che quelli

5. Nell'ambito del riesame, da parte delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), delle decisioni prese dagli organi dell'Ufficio che hanno statuito in primo grado, e tenuto conto della continuità funzionale esistente tra tali organi e la commissione di ricorso, l'esito del ricorso dipende dalla questione se una nuova decisione avente lo stesso dispositivo della decisione oggetto del ricorso possa o meno essere legittimamente adottata al momento in cui si statuisce sul ricorso. Così, pur in assenza di ogni illegalità della decisione oggetto del ricorso, le commissioni di ricorso possono, con la sola riserva di cui all'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, accogliere il ricorso sulla base di nuovi fatti dedotti dal ricorrente o anche sulla base di nuove prove da lui prodotte.

Pertanto, se una nuova decisione avente lo stesso dispositivo della decisione oggetto del ricorso può essere adottata al momento in cui si statuisce sul ricorso, questo, in linea di principio, dev'essere respinto, anche se la decisione oggetto del ricorso presenta un vizio di procedura. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui un tale vizio abbia avuto la conseguenza di rendere incompleto il fondamento giuridico o di fatto della prima decisione, in seguito alla circostanza che l'interessato non ha potuto invocare una norma giuridica o introdurre un elemento di fatto o di prova durante il procedimento. Infatti, un tale vizio può essere sanato in pendenza del procedimento di ricorso, poiché la commissione di ricorso è tenuta a fondare la propria decisione sullo stesso fondamento giuridico e di fatto sul quale l'organo che ha statuito in primo grado avrebbe dovuto fondare la sua, salvo presentazione, durante il procedimento di ricorso, di nuovi elementi di fatto o di prova.

Così, con la sola riserva di cui alla citata disposizione, non esiste separa-

zione tra la procedura innanzi al detto organo e quella innanzi alla commissione di ricorso.

(v. punti 81-82)

6. Un ricorrente che contesti una decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non ha alcun interesse legittimo all'annullamento per vizio di forma di tale decisione, nel caso in cui l'annullamento della decisione possa solo dare luogo alla pronuncia di una nuova decisione, identica, nel merito, alla decisione annullata.

(v. punto 97)