

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
15 ottobre 2003 *

Nella causa T-295/01,

Nordmilch eG, con sede in Zeven (Germania), rappresentata dall'avv. C. Spintig,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 settembre 2001 (procedimento R 826/2000-3) riguardante la domanda di registrazione del vocabolo **OLDENBURGER**,

* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras,
giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del
26 marzo 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 14 agosto 1997 la Westdeutsche Butter Zentrale Hermann von Uum GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «depositante») ha presentato, in forza del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento»), una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»).

- 2 La domanda di marchio comunitario è stata trasferita alla Nordmilch eG (in prosieguo: la «ricorrente»). Il trasferimento è stato iscritto nel registro dell'UAMI il 12 aprile 2000.
- 3 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il vocabolo OLDENBURGER.
- 4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione, a seguito delle modifiche apportate il 17 settembre 1998 all'elenco inizialmente depositato, rientrano nelle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell'accordo di Nizza del 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 seguente descrizione:
 - classe 29: «Latte e prodotti lattiero-caseari, prodotti freschi a base di latte e di prodotti lattiero-caseari; latte, latte intero, latte in polvere, prodotti a base di latte in polvere per uso alimentare, latte rappreso, latte scremato, latte acido, latticello, anche con aggiunta di frutta e/o cereali e/o cacao, latte UHT, sterilizzato e condensato, latte condensato, panna per caffè, panna, prodotti a base di panna, anche salati e con aggiunta di erbe, quark, panna, panna acida, kefir, burro, burro alle erbe, prodotti a base di burro, formaggi, prodotti a base di formaggio, formaggi freschi, prodotti a base di formaggi freschi, formaggi stagionati, a pasta dura, morbidi e spalmabili, prodotti a base di formaggi spalmabili, panna liquida, yogurt, prodotti a base di yogurt, dessert, dessert pronti, in particolare a base di yogurt, quark e panna; i suddetti prodotti anche con aggiunta di frutta o erbe o prodotti di pasticceria; prodotti a base di quark e di latte acido, anche con frutta, erbe o verdure; conserve a base di latte, latte in polvere, siero; frappé alcolici e non; prodotti a base di formaggio e di latte sotto forma di snack; riso al latte, riso al latte con frutta, pappa di semolino; piatti pronti e snack, in particolare a base di latte o formaggio; spuntini; generi alimentari contenenti almeno uno dei suddetti prodotti; carne, pesce, pollame e selvaggina»;

— classe 30: «Gelati, dolcetti a base di gelato, prodotti a base di gelato, budini; prodotti a base di formaggio e di latte sotto forma di snack; pasticceria e confetteria, in particolare a base di latte, dolci e prodotti al cioccolato, cialde per gelati, prodotti al müsli, prevalentemente a base di latte, panna acida, latticello, latte acido, yogurt, kefir, quark, frutta mondata e/o cereali; pappa per semolino; piatti pronti, in particolare a base di latte o formaggio; composte; spuntini; generi alimentari contenenti almeno uno dei suddetti prodotti»;

— classe 32 «Bevande analcoliche a base di latte».

5 La domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* 21 giugno 1999, n. 48.

6 Essendo state presentate obiezioni ai sensi dell'art. 41 del regolamento, e a seguito delle osservazioni svolte dall'originaria depositante nonché dalla ricorrente, l'esaminatore ha respinto la domanda con decisione 7 giugno 2000.

7 Il 4 agosto 2001 la ricorrente, ai sensi dell'art. 59 del regolamento, ha impugnato dinanzi alle commissioni di ricorso dell'UAMI la decisione dell'esaminatore.

8 Con decisione 19 settembre 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 1° ottobre 2001, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto in sostanza che il vocabolo di cui si chiedeva la registrazione potesse costituire un'indicazione di provenienza geografica riferita a una regione tedesca nota per la produzione dei prodotti indicati nella domanda, per la quale esisteva un imperativo di disponibilità.

- 9 Nel frattempo, contro la domanda di registrazione di marchio comunitario è stata presentata opposizione. A seguito della riapertura del procedimento di esame e della domanda della depositante, la divisione di opposizione ha sospeso la procedura di opposizione, conformemente alla regola 20, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), in attesa della pronuncia definitiva sul presente ricorso.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 10 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. L'UAMI ha depositato il suo controricorso il 27 marzo 2002.
- 11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— ingiungere all'UAMI di riprendere il procedimento di registrazione;

— in subordine, dichiarare che l'art. 7, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento non osta alla registrazione e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

- in ulteriore subordine, ingiungere all'UAMI di concederle un termine per fornire una dichiarazione ai sensi dell'art. 38, n. 2, del regolamento;

- in via ancor più subordinata, dichiarare che l'art. 7, nn. 1, lett. c), e 2 del regolamento non osta alla registrazione della domanda di marchio ove la ricorrente fornisca al convenuto una dichiarazione in applicazione dell'art. 38, n. 2, del regolamento e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso affinché essa tenga conto della dichiarazione, nonché della posizione del Tribunale;

- condannare l'UAMI alle spese.

12 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

13 In udienza la ricorrente ha rinunciato alla propria domanda di ingiungere all'UAMI di riprendere il procedimento di registrazione.

Sulla domanda di annullamento

14 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi vertenti sulla violazione, in primo luogo, dell'art. 7, nn. 1, lett. c), e 2, in secondo luogo, dell'art. 12, lett. b), nonché, in terzo luogo, dell'art. 38, n. 2, del regolamento.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 7, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento

Argomenti delle parti

- 15 La ricorrente non contesta che l'indicazione «Oldenburg» designi il capoluogo della circoscrizione di Weser-Ems nel Land della Bassa Sassonia, nonché una città con lo stesso nome nel Land dello Schleswig-Holstein in Germania. Né essa nega che prodotti del tipo cui fa riferimento la sua domanda di registrazione siano fabbricati nella circoscrizione di Weser-Ems.
- 16 Essa contesta, per contro, che il marchio domandato, OLDENBURGER, sia composto esclusivamente da un'indicazione che, presa di per sé, designa o potrebbe designare la provenienza geografica del prodotto su cui è apposto.
- 17 La ricorrente rileva che la commissione di ricorso ha affermato, al punto 21 della decisione impugnata, che occorre valutare se il nome geografico rivendicato si riferisca a un luogo, senza valutare se l'indicazione geografica designi un luogo che, agli occhi degli ambienti interessati, designa la provenienza geografica dei prodotti rivendicati. Essa sottolinea altresì che la commissione ha evitato, nel prosieguo, di affermare che il controverso marchio OLDENBURGER designava la provenienza geografica dei prodotti rivendicati.
- 18 La ricorrente ritiene che la Commissione di ricorso abbia esteso l'impedimento assoluto, previsto per i termini esclusivamente descrittivi della provenienza, a un'indicazione che non fa che riferirsi a un'indicazione geografica, o che ne è derivata.

- 19 Essa non contesta che il marchio OLDENBURGER si riferisca all'indicazione geografica Oldenburg, né che il primo derivi dalla seconda. Afferma tuttavia che non si tratta dell'aggettivo «oldenburger» bensì, come risulta chiaramente dall'impiego delle lettere maiuscole, della personificazione maschile o di un abitante della città di Oldenburg.
- 20 La ricorrente ritiene che, in generale, il pubblico non dedichi ai segni che incontra uno sguardo analitico e linguistico.
- 21 Per quanto riguarda le precedenti decisioni delle commissioni di ricorso, essa afferma che si tratta di situazioni diverse dalla presente. Inoltre, la giurisprudenza risultante dalla sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779) non sarebbe pertinente in quanto nella fattispecie il segno di cui si chiede la registrazione è OLDENBURGER e non Oldenburg. In proposito, la ricorrente afferma che la propria tesi si fonda sulla prassi dell'UAMI, che ha registrato diverse indicazioni aventi un nesso con una zona geografica.
- 22 L'UAMI rileva, preliminarmente, che l'elenco dei prodotti rientranti nella classe 30, come compare nel ricorso d'annullamento, non è conforme all'elenco dei prodotti controverso.
- 23 L'UAMI ricorda che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o da indicazioni che possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o di servizi. Infatti, la monopolizzazione di tali segni, che risulterebbe dai diritti esclusivi conferiti dall'art. 9 del regolamento, non sarebbe ammissibile in quanto vi sarebbe un interesse generale a che tali segni restino disponibili (sentenza Windsurfing Chiemsee, cit., punti 25 e 26).

- 24 Secondo l'UAMI, non sono registrabili i segni che vengono percepiti dal pubblico destinatario, immediatamente e senza ulteriore riflessione come un'indicazione geografica. Per contro, sono registrabili le indicazioni che, sebbene designino un luogo geografico, sono ignote al pubblico o percepite come nomi di fantasia oppure noti ma non considerati, a priori, come riferimenti alla provenienza dei prodotti o dei servizi per i quali è stata depositata la domanda di registrazione.
- 25 L'UAMI ritiene che la forma aggettivale del nome di un luogo rientri manifestamente nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, che non contiene un divieto di registrazione dei nomi geografici in quanto tali (OLDENBURG o Oldenburg), bensì un divieto di registrare indicazioni che possano servire a designare la provenienza geografica.
- 26 Per quanto riguarda registrazioni precedenti, l'UAMI ricorda la giurisprudenza del Tribunale sulla competenza delle commissioni di ricorso e sottolinea che gli esempi richiamati dalla ricorrente non riguardano nomi geografici noti nel contesto dei prodotti designati.

Giudizio del Tribunale

- 27 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, 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».

- 28 Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 29 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento persegue una finalità d'interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o di servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta quindi a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchio (v., per analogia, sentenza *Windsurfing Chiemsee*, citata, punto 25).
- 30 Per quanto riguarda, più particolarmente, i segni o le indicazioni atti a designare la provenienza geografica delle categorie di prodotti per le quali si chiede la registrazione del marchio, in particolare i nomi geografici, vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi (v., per analogia, sentenza *Windsurfing Chiemsee*, citata, punto 26).
- 31 Va rilevato inoltre che sono escluse, da una parte, la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi allorché indicano luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti di cui trattasi e che, pertanto, presentano un nesso con quest'ultima agli occhi degli ambienti interessati, e, d'altra parte, la registrazione dei nomi geografici utilizzabili dalle imprese, che devono anch'essi essere lasciati disponibili per queste ultime in quanto indicazioni di provenienza geografica della categoria di prodotti di cui trattasi (v., per analogia, sentenza *Windsurfing Chiemsee*, citata, punti 29 e 30).

- 32 Occorre rilevare in proposito che il legislatore comunitario, in deroga all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, ha fatto salva la possibilità di registrare segni che possono servire a designare la provenienza geografica quando si tratti di marchi collettivi conformemente all'art. 64, n. 2, del regolamento nonché, per determinati prodotti, allorché ricorrono le condizioni necessarie, in quanto indicazioni geografiche o denominazioni di origine protette nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).
- 33 Si deve tuttavia osservare che, in via di principio, l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento non osta alla registrazione dei nomi geografici ignoti negli ambienti interessati o, quantomeno, sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico, né dei nomi per i quali, date le caratteristiche del luogo designato, non è verosimile che gli ambienti interessati possano ritenere che la categoria di prodotti di cui trattasi provenga da tale luogo (v., per analogia, sentenza *Windsurfing Chiemsee*, citata, punto 33).
- 34 Alla luce di quanto precede, la valutazione del carattere descrittivo di un segno non può che essere condotta, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi di cui trattasi, e, d'altro lato, con riferimento alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario.
- 35 Nella fattispecie si deve rilevare anzitutto che i prodotti designati, quali compaiono al punto 1 della decisione impugnata, sono prodotti alimentari di consumo corrente, destinati ai consumatori in generale. Di conseguenza, il pubblico di riferimento si presume sia il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Peraltro, essendo il segno controverso un nome geografico tedesco, il pubblico di riferimento rispetto al quale occorre valutare l'impedimento assoluto è il consumatore medio dello Stato membro in cui si trova il luogo designato da tale nome [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, *Ellos/UAMI (ELLOS)*, Racc. pag. II-753, punti 30 e 31].

- 36 Va rilevato inoltre che il vocabolo OLDENBURGER deriva direttamente, in forma aggettivale, dal nome della città tedesca di Oldenburg, capoluogo della circoscrizione amministrativa di Weser-Ems, nella Bassa Sassonia.
- 37 In proposito la commissione di ricorso ha rilevato, ai punti 27-29 della decisione impugnata, come sia noto in Germania, su scala nazionale, che Oldenburg è la capitale di una regione essenzialmente dedicata all'agricoltura, in particolare nel settore lattiero-caseario, dell'allevamento e della lavorazione delle carni, il che non è contestato dalla ricorrente. Da questo punto di vista, occorre rilevare che numerosi prodotti agricoli recano la denominazione «Oldenburger» accompagnata da un termine generico, oppure la denominazione «Oldenburg» accanto al nome del produttore.
- 38 Tenuto conto del fatto che l'area geografica che direttamente sovrviene al pubblico destinatario è nota per essere una regione in cui si fabbricano i prodotti di cui trattasi, quest'ultimo può percepire tale nome geografico come un'indicazione della provenienza geografica dei detti prodotti.
- 39 La forma aggettivale non costituisce infatti, per il pubblico destinatario, una variante percettibile, sufficiente a fargli pensare che il segno OLDENBURGER rinvii a qualcosa di diverso dal nome geografico Oldenburg, e, di conseguenza, che tale segno sia apposto sui prodotti per indicare una caratteristica diversa dalla loro provenienza.
- 40 In proposito non è pertinente l'argomento della ricorrente secondo il quale il vocabolo OLDENBURGER altro non sarebbe che un riferimento a un'indicazione geografica o una forma derivata dalla stessa. Da un lato, infatti, il vocabolo di cui trattasi è utilizzato abitualmente nel settore dei menzionati prodotti, e,

dall'altro, la forma aggettivale è anch'essa correntemente impiegata in lingua tedesca per la costruzione di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette che hanno, in particolare, la funzione di informare il consumatore sulla provenienza geografica dei prodotti.

- 41 Giustamente, inoltre, l'UAMI afferma che gli altri significati immaginabili sono aberranti al punto da non poter essere presi in considerazione, come ad esempio OLDENBURGER per «Mann aus Oldenburg» (l'uomo di Oldenburg).
- 42 Per giunta, il segno domandato non comporta elementi aggiuntivi idonei ad escludere l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento. Infatti, da una parte, come la ricorrente stessa ammette, il pubblico non pone, in generale, uno sguardo analitico sui segni che incontra; esso dunque non osserverà il segno con precisione sufficiente ad attribuire un qualunque significato a dei caratteri tipografici banali, benché utilizzati in maiuscolo. D'altra parte, il fatto che un nome geografico sia utilizzato da solo non costituisce neanch'esso una variante percettibile rispetto alla prassi usuale nei prodotti agroalimentari secondo la quale, al contrario, è consueto che essi siano designati da un termine geografico solo o accompagnato da termini generici che designano il tipo di prodotto.
- 43 Per quanto riguarda l'osservazione della ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso ha accuratamente evitato di affermare che il marchio controverso OLDENBURGER designava la provenienza geografica dei prodotti rivendicati, si deve rilevare che la commissione di ricorso ha pienamente dimostrato che il nesso tra la denominazione del luogo e i prodotti può permettere al pubblico destinatario di percepire il segno di cui trattasi come un'indicazione di provenienza di tali prodotti, senza che sia necessario, in tale contesto, sapere se la denominazione designi effettivamente la provenienza geografica reale dei prodotti.

- 44 Per quanto riguarda i prodotti, come il pesce, per i quali non è accertato che la zona geografica evocata dal segno di cui si chiede la registrazione sia reputata o nota, occorre rilevare che la commissione di ricorso, al punto 32 della decisione impugnata, ha affermato giustamente, e attenendosi alla giurisprudenza della Corte (v., per analogia, sentenza *Windsurfing Chiemsee*, citata, punto 31), che è ragionevole immaginare che un nesso possa essere stabilito in futuro tra tali prodotti e il vocabolo di cui trattasi agli occhi degli ambienti interessati.
- 45 Si deve quindi constatare che il segno di cui trattasi è costituito esclusivamente da un vocabolo che indica, o che può indicare, al pubblico destinatario la provenienza geografica dei prodotti designati.
- 46 Questo giudizio non può essere d'altronde confutato dall'argomento dedotto dalla ricorrente in udienza, secondo il quale, in sintesi, poiché il vocabolo OLDENBURGER non è, in astratto, il termine generico che designa i prodotti rivendicati nella domanda di marchio, esso non ricadrebbe nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento. Infatti, da un lato, non è pertinente in questo contesto il fatto che il vocabolo di cui si chiede la registrazione non sia il termine generico che designa i prodotti, ove sia accertato che esso può indicare la loro provenienza e, d'altro canto, come ha giustamente replicato l'UAMI, l'esame del marchio richiesto non può effettuarsi in astratto ma va condotto con il riferimento ai prodotti designati.
- 47 Per quanto riguarda, infine, l'esistenza di decisioni precedenti, è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza costante, da una parte, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo e, d'altra parte, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base del regolamento, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle stesse commissioni [sentenze del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, *Messe München/UAMI* (electronica), Racc. pag. II-3829, punti 45-47, e 27 febbraio 2002, causa T-106/00, *Streamserve/UAMI* (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 66].

- 48 Inoltre, come ha affermato l'UAMI, non può essere accolto come pertinente il riferimento a casi relativi a nomi geografici per i quali non è dimostrato che fossero noti nel contesto dei prodotti in questione.
- 49 Pertanto, gli argomenti della ricorrente vertenti sulla sola esistenza delle registrazioni effettuate dall'UAMI o dall'Ufficio tedesco dei brevetti non sono pertinenti.
- 50 Inoltre, si deve rilevare che, per essere ammesso, è sufficiente che uno degli impedimenti sanciti dall'art. 7, n. 1, del regolamento esista in una parte della Comunità, che, nella fattispecie, è costituita dalla Germania [v., per analogia, sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), Racc. pag. II-1925, punti 25-27].
- 51 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 12, lett. b), del regolamento

Argomenti delle parti

- 52 La ricorrente sostiene che, nel caso in cui vi sia un rischio che la registrazione del marchio depositato ostacoli l'utilizzo dell'aggettivo «oldenburger», il tenore univoco dell'art. 12, lett. b), del regolamento impedisce che sorga tale ostacolo.

- 53 L'UAMI ritiene che la limitazione del diritto esclusivo del titolare di un marchio registrato, quale prevista dall'art. 12, lett. b), del regolamento, non può far sì che marchi altrimenti esclusi dalla tutela in forza dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento possano, malgrado tutto, essere registrati.
- 54 L'UAMI ammette peraltro che la Corte, nella sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251), ha stabilito un nesso tra gli artt. 7, n. 1, e 12 del regolamento ma ritiene che tale relazione non consenta di affermare che segni non suscettibili di tutela debbano essere registrati. Inoltre, nella fattispecie manifestamente non ricorrono i presupposti che caratterizzavano la causa definita con la citata sentenza Procter & Gamble/UAMI, giacché «Oldenburger» non è una giustapposizione insolita di parole, bensì una denominazione commerciale abitualmente utilizzata per designare prodotti provenienti da Oldenburg.

Giudizio del Tribunale

- 55 Occorre rilevare che l'art. 12, lett. b), del regolamento 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 [v., per analogia, sentenza Windsurfing Chiemsee, citata, punto 28, nonché sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 28].

- 56 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.
- 57 Di conseguenza, l'applicazione di tale norma non può essere presa in considerazione in sede di procedimento di registrazione. Pertanto, considerato che il marchio non è registrabile, il secondo motivo va anch'esso respinto.

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 38, n. 2, del regolamento

Argomenti delle parti

- 58 La ricorrente afferma che la propria domanda potrebbe essere registrata se fosse accompagnata da una dichiarazione ai sensi dell'art. 38, n. 2, del regolamento, nonché della regola 11, n. 2, del regolamento di esecuzione, che potrebbe avere il seguente tenore:

❖

«La depositante della domanda di registrazione del marchio comunitario 607 895 OLDENBURGER dichiara, in conformità all'art. 38, n. 2, del regolamento e alla regola 11, n. 2, del regolamento di esecuzione, di rinunciare a tutti i diritti esclusivi sull'aggettivo foneticamente identico oldenburger».

- 59 Essa ritiene che una dichiarazione del genere limiterebbe la tutela al termine OLDENBURGER, scritto tutto maiuscolo e isolatamente considerato. Afferma peraltro di utilizzare essa stessa il proprio marchio «OLDENBURGER» accanto all'indicazione geografica e descrittiva «Oldenburger Butter» (oppure «OLDENBURGER BUTTER»).
- 60 La ricorrente afferma che, ai sensi dell'art. 38, n. 2, del regolamento, della regola 11, n. 2, del regolamento di esecuzione nonché del punto 8.13 delle direttive d'esame del 26 marzo 1996 (*Gazzetta ufficiale dell'Ufficio* 1996, pag. 1347), l'UAMI avrebbe dovuto invitarla a fornire una dichiarazione del genere.
- 61 Per quanto riguarda questo motivo di ricorso, l'UAMI non vede quale disposizione sia stata violata. La ricorrente, infatti, non precisa chiaramente se il motivo dedotto consista in una violazione del diritto ad essere sentita o in una violazione dell'art. 38, n. 2, del regolamento in combinato disposto con la regola 11 del regolamento di esecuzione.

Giudizio del Tribunale

- 62 Va rilevato che l'art. 38, n. 2, del regolamento dispone che l'UAMI può richiedere una dichiarazione quando il marchio contiene un elemento che è privo di carattere distintivo.

- 63 Nella fattispecie, la domanda di marchio di cui trattasi comporta un solo e unico elemento.
- 64 Pertanto, è sufficiente rilevare che, da un lato, le disposizioni relative alla dichiarazione ai sensi dell'art. 38 del regolamento non implicano che l'UAMI sia tenuto a chiedere la presentazione di una dichiarazione e che, d'altro lato, una dichiarazione del genere non può essere richiesta ove non esistano elementi sui quali potrebbe vertere la rinuncia. Orbene, poiché l'elemento unico costitutivo del marchio non può essere protetto in quanto tale, non sussistono altri elementi cui la ricorrente avrebbe potuto rinunciare.
- 65 Di conseguenza, il terzo motivo dev'essere respinto.
- 66 Ne consegue che il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Sulle spese

- 67 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 ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata a sostenere le sue spese nonché quelle dell'UAMI, in conformità alla domanda di quest'ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 ottobre 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

V. Tiili