

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

20 marzo 2002 *

Nella causa T-355/00,

DaimlerChrysler AG, con sede in Stuttgart (Germania), rappresentata dall'avv.
S. Völker,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 12 settembre 2000
(procedimento R 142/2000-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per
l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) riguardante la
registrazione del sintagma TELE AID come marchio comunitario,

* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dal sig. R.M. Moura Ramos, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: H. Jung

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2000,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2001,

in seguito alla trattazione orale del 21 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

- 1 Il 18 febbraio 1997 la società Mercedes-Benz AG ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda di marchio denominativo 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 per il quale è stata chiesta la registrazione è il sintagma TELE AID.
- 3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 9, 12, 37, 38, 39 e 42 dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna delle classi suddette, alla seguente descrizione:
- Classe 9: «Apparecchi elettrici ed elettronici per la trasmissione di voce e dati; apparecchi fissi e mobili di invio, trasmissione, a relè e di ricezione; apparecchi per l'elaborazione di dati e loro parti; strumenti di navigazione; sistemi di chiamata di emergenza per auto»;

 - Classe 12: «Autoveicoli e loro parti»;

 - Classe 37: «Riparazioni di automobili; servizi di soccorso»;

 - Classe 38: «Gestione di una rete di comunicazioni; direzione e coordinamento di interventi di soccorso e recupero»;

— Classe 39: «Servizi di traino, servizi di soccorso»;

— Classe 42: «Servizi prestati da un centro di calcolo con localizzazione e determinazione della posizione di veicoli; raccolta, memorizzazione, analisi ed emissione di informazioni».

- 4 Nel gennaio 1999, il trasferimento della domanda a favore della ricorrente è stato iscritto nel fascicolo della domanda ai sensi degli artt. 17 e 24 del regolamento n. 40/94 e della regola 31, n. 8, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

- 5 Con decisione 9 dicembre 1999 l'esaminatore ha respinto la domanda sulla base dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 per il motivo che il sintagma TELE AID era descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione e privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

- 6 Il 2 febbraio 2000, la ricorrente ha presentato un ricorso presso l'Ufficio, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell'esaminatore.

- 7 Con decisione 12 settembre 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso, da un lato, ha annullato la decisione dell'esaminatore per la parte in cui respingeva la domanda per i prodotti appartenenti alla classe 12 e, dall'altro, ha respinto il ricorso per la parte relativa alle altre classi indicate nella domanda, per il fatto che il sintagma in questione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l'Ufficio alle spese.

9 L'Ufficio chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 La ricorrente deduce due motivi fondati sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

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

Argomenti delle parti

- 11 La ricorrente afferma che, per valutare gli impedimenti assoluti alla registrazione, si deve considerare un marchio nel suo complesso, nella forma in cui è stato richiesto. Tuttavia, nella fattispecie, proprio la scomposizione del sintagma TELE AID nei suoi due elementi non fa emergere, secondo la ricorrente, alcuna indicazione descrittiva dei prodotti o dei servizi interessati.

- 12 Quanto all'elemento «tele», la ricorrente sostiene che esso non costituisce una parola indipendente né un'abbreviazione, bensì una doppia sillaba utilizzata nel linguaggio comune come elemento costitutivo di numerose parole. In tutte le sue combinazioni, secondo la ricorrente, l'elemento «tele» non ha lo stesso significato né un senso approssimativamente corrispondente. A questo proposito, la ricorrente cita parole in cui il significato dell'elemento «tele» è relativo al concetto di distanza, come «telefono» o «telescopio», parole in cui il significato dell'elemento «tele» è relativo al concetto di scopo o fine («telos», in lingua greca), come «teleologia», e parole in cui non ricorre nessuno di tali significati, come il nome di un compositore (Telemann) e di un paesaggio norvegese (Telemark).

- 13 Inoltre, la ricorrente afferma che l'elemento «tele» è utilizzato frequentemente, nelle combinazioni più diverse, come elemento di un marchio, cosicché il pubblico è abituato alla presenza di marchi che contengono tale elemento. A questo proposito cita, tra gli altri, i marchi TELE-ATLAS, TELE-PAGE e TELE-CARD. Pertanto, essa sostiene che l'elemento «tele» non è direttamente descrittivo dei prodotti e servizi interessati.

- 14 Quanto all'elemento «aid», la ricorrente afferma che anch'esso è utilizzato frequentemente, nelle combinazioni più diverse, come elemento di un marchio, cosicché il pubblico è abituato alla presenza di marchi che contengono tale elemento. A questo proposito, la ricorrente cita i marchi tedeschi AID e BIKEAID, nonché i marchi comunitari MICROAID e FIRST AID.
- 15 Sostiene altresì che l'elemento «aid» non è concretamente e immediatamente descrittivo dei prodotti e dei servizi interessati, in quanto non fa che evocare, tutt'al più, l'idea vaga, incerta ed equivoca che qualcosa o qualcuno aiuti, assista o sostenga ovvero sia aiutato o assistito.
- 16 Per quanto riguarda il sintagma TELE AID, letto nel suo complesso, la ricorrente afferma che esso costituisce un neologismo, giacché non si trova nei dizionari attuali delle lingue della Comunità, ivi compreso l'inglese, e non è utilizzato, come tale, né nel linguaggio comune né nel linguaggio tecnico.
- 17 Inoltre, ad avviso della ricorrente, il sintagma controverso non ha un senso chiaro e determinato, ma evoca solo idee vaghe e astratte di un aiuto, di un'assistenza, di un assistente o di uno strumento d'aiuto che opera o funziona «da lontano» o a distanza o ancora mediante un procedimento che permette di superare la distanza.
- 18 In relazione al collegamento esistente tra il sintagma TELE AID, letto nel suo complesso, e i prodotti e i servizi interessati, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto enunciato al punto 20 e seguenti della decisione impugnata, tale sintagma non costituisce affatto un'indicazione descrittiva sufficientemente concreta della destinazione o della qualità di tali prodotti e servizi.

- 19 La ricorrente fa presente che un imperativo di disponibilità di un segno costituisce un limite immanente degli impedimenti assoluti alla registrazione. Conseguentemente, gli stessi segni descrittivi sono esclusi dalla registrazione solo quando il loro monopolio contrasta con la necessità legittima dei terzi, in particolare dei concorrenti, di utilizzarli liberamente. Nella fattispecie, non esistono imperativi di disponibilità in relazione al sintagma di cui si discute, poiché questo non viene utilizzato per descrivere i prodotti e servizi interessati né è necessario o indispensabile utilizzarlo a tal fine. Secondo la ricorrente, un simile imperativo di disponibilità non può essere fondato solo sulle vaghe associazioni evocate dal detto sintagma.
- 20 Infine, la ricorrente afferma che la registrazione del marchio controverso corrisponderebbe alla prassi decisionale seguita dalle commissioni di ricorso. A questo proposito, si richiama alle decisioni delle commissioni di ricorso che hanno ammesso la possibilità di registrare i marchi denominativi NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETY-TECH, STEAM TERMINAL, ProBank, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICAIRE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear e TELESCAN.
- 21 L'Ufficio respinge l'argomento della ricorrente e afferma che il sintagma di cui si tratta è descrittivo di tutti i prodotti e servizi interessati.
- 22 Più in particolare, l'Ufficio ha dichiarato, in sede d'udienza, che il carattere descrittivo del sintagma TELE AID deve essere valutato, per tutte le categorie di prodotti e servizi indicate nella domanda di registrazione, alla luce del concetto di commercializzazione immaginato, o perfino attuato, dalla ricorrente.

Giudizio del Tribunale

- 23 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». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 24 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni ivi contemplati siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue, quindi, una finalità di interesse generale, la quale impone che tali segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti (v., per analogia, sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 25).
- 25 Sotto questo profilo, i segni e le indicazioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono solo quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico destinatario, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione (sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 39). Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata, da un lato, solamente in relazione ai i prodotti o ai servizi interessati e, dall'altro, in relazione alla comprensione da parte di un determinato pubblico destinatario.
- 26 Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 23 della decisione impugnata, che i prodotti e i servizi interessati si rivolgono in maniera generale al consumatore medio, senza che ciò sia stato contestato dalla ricorrente.

Ora, si deve rilevare che si presume che i consumatori medi siano normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti [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]. Inoltre, dal momento che il sintagma controverso è composto da due elementi della lingua inglese, il pubblico destinatario pertinente è un pubblico anglofono.

- 27 In relazione all'argomento della ricorrente secondo cui determinati terzi, in particolare i suoi concorrenti, non avrebbero bisogno di utilizzare il sintagma in questione per designare i prodotti e i servizi indicati nella domanda, si deve rilevare che, al punto 35 della citata sentenza Windsurfing Chiemsee, la Corte ha dichiarato che l'applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui tenore letterale è sostanzialmente identico a quello dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non dipende dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio.
- 28 Conseguentemente, come giustamente rilevato dall'Ufficio, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 si deve solamente verificare, sulla base di un dato significato del segno denominativo in questione, se esista, dal punto di vista del pubblico destinatario, un collegamento sufficientemente concreto e diretto tra il segno e le categorie di prodotti o di servizi per i quali è chiesta la registrazione.
- 29 In via preliminare, si deve rilevare che il sintagma TELE AID è composto da un sostantivo (aid) e da un prefisso (tele). Ora, tale sintagma non presenta una struttura inconsueta. Infatti, non sembra discostarsi dalle regole lessicali della lingua inglese, ed è anzi formato in conformità di queste.
- 30 Per quanto riguarda il significato del sintagma TELE AID, dal punto 19 della decisione impugnata e dalle spiegazioni che l'Ufficio ha fornito nel suo

controricorso e all'udienza risulta che, per l'Ufficio, tale sintagma significa «aiuto a distanza». Sotto questo profilo, non è pertinente l'affermazione della ricorrente secondo cui il sintagma in questione non ha un significato chiaro e determinato. Infatti, prendendo in considerazione i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la registrazione, il significato indicato dalla commissione di ricorso si rivela corretto. Ora, si deve ricordare che, per rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è sufficiente che un segno verbale, almeno in uno dei suoi potenziali significati, designi una caratteristica dei prodotti e dei servizi interessati.

- 31 Quanto alla natura del collegamento esistente tra il sintagma TELE AID e i prodotti e i servizi interessati, la commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 21 della decisione impugnata, che il detto sintagma ne designa la qualità e la destinazione.
- 32 In primo luogo, si deve stabilire se il sintagma TELE AID sia descrittivo in relazione alle categorie di servizi denominate «riparazioni di automobili; servizi di soccorso», appartenenti alla classe 37, «direzione e coordinamento di interventi di soccorso e recupero», appartenenti alla classe 38, «servizi di traino, servizi di soccorso», appartenenti alla classe 39, e «servizi prestati da un centro di calcolo con localizzazione e determinazione della posizione di veicoli», appartenenti alla classe 42.
- 33 Per quanto riguarda i servizi appartenenti alle categorie di cui al punto precedente, si deve osservare che il sintagma TELE AID, letto nel suo complesso, può servire a designarne sia la specie che la qualità. Infatti, tali servizi costituiscono forme specifiche di aiuto. Inoltre, il fatto che l'aiuto sia fornito a distanza deve essere considerato una qualità di tali servizi che può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario e che, quindi, ne costituisce una caratteristica essenziale. Pertanto esiste, dal punto di vista del pubblico destinatario, un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra il sintagma TELE AID e i servizi citati.

- 34 Inoltre, non si può certo escludere che i servizi che rientrano nelle categorie menzionate al punto 32 possano essere forniti anche in condizioni che non implicano alcun elemento di distanza e che, quindi, il sintagma TELE AID non è descrittivo di tutti i servizi che rientrano nelle dette categorie. A questo proposito, si deve rilevare che la ricorrente ha richiesto la registrazione del sintagma di cui si tratta per ciascuna di esse complessivamente, senza fare distinzioni. Occorre confermare, quindi, la valutazione della commissione di ricorso per la parte in cui riguarda l'insieme di tali servizi (v., in tal senso, sentenza EuroHealth, già citata, punto 33).
- 35 In secondo luogo, per quanto riguarda la categoria di prodotti denominati «sistemi di chiamata di emergenza per auto», appartenenti alla classe 9, si deve osservare che la destinazione di tali prodotti si confonde parzialmente con la descrizione della detta categoria, in quanto essa si riferisce espressamente alle chiamate d'urgenza. Infatti, i prodotti che permettono le chiamate d'urgenza possono servire a ricorrere ai servizi di aiuto a distanza. In questo senso, l'aiuto a distanza costituisce la destinazione di quei prodotti. Pertanto, dal punto di vista del pubblico destinatario, esiste un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra il sintagma TELE AID e i prodotti che rientrano nella citata categoria.
- 36 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo alle decisioni delle commissioni di ricorso che hanno ammesso la possibilità di registrare altri marchi, si deve osservare che motivi di fatto o di diritto relativi a decisioni precedenti delle commissioni di ricorso possono costituire argomenti a sostegno di un motivo fondato sulla violazione di una disposizione del regolamento n. 40/94. Tuttavia, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, la ricorrente non fatto valere l'esistenza, nelle decisioni citate relative ad altri marchi, di motivi che potrebbero rimettere in discussione la valutazione sopra espressa. Inoltre, l'Ufficio rileva a giusto titolo che il marchio TELESCAN, unico marchio che presenti elementi comuni con il sintagma TELE AID, è stato registrato per servizi completamente diversi da quelli di cui si tratta nel presente procedimento, cioè investimenti e servizi finanziari.
- 37 Ne consegue che il sintagma TELE AID può servire, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dal punto di vista del pubblico destinatario, per

designare caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi che rientrano nelle categorie di cui ai precedenti punti 32 e 35.

38 In terzo luogo, si deve verificare se il sintagma TELE AID sia descrittivo in relazione alle categorie di servizi «Apparecchi elettrici ed elettronici per la trasmissione di voce e dati; apparecchi fissi e mobili di invio, trasmissione, a relè e di ricezione; apparecchi per l'elaborazione di dati e loro parti; strumenti di navigazione», appartenenti alla classe 9, nonché alle categorie di servizi denominati «gestione di una rete di comunicazioni», appartenenti alla classe 38, e «raccolta, memorizzazione, analisi ed emissione di informazioni», appartenenti alla classe 42.

39 Per quanto riguarda i prodotti e servizi appartenenti alle categorie menzionate al punto precedente, l'Ufficio non è riuscito a dimostrare che il sintagma TELE AID possa servire a designarne la destinazione. Infatti, l'aiuto a distanza, anche qualora richiedesse, o addirittura implicasse, l'utilizzo di tali prodotti e servizi, ne costituirebbe, tutt'al più, uno dei diversi ambiti di applicazione ma non una funzione tecnica. Ora, ciò non basta perché si possa ritenere che esista, dal punto di vista del pubblico destinatario, un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra il sintagma TELE AID e tali prodotti e servizi.

40 A questo proposito, si deve rilevare che è vero che il Tribunale ha dichiarato, al punto 33 della citata sentenza Eurohealth, che il fatto che un segno verbale sia descrittivo solo di una parte dei prodotti o servizi appartenenti ad una categoria menzionata come tale nella domanda di registrazione non impedisce che sia negata la registrazione di tale segno verbale dal momento che il richiedente non limita la propria domanda di registrazione ai soli prodotti o servizi per i quali il segno verbale non è descrittivo. Tuttavia, la situazione nella causa in esame è diversa da quella nella causa conclusasi con la citata sentenza EuroHealth. Infatti, il sintagma TELE AID non è descrittivo di alcuna parte delle categorie di prodotti o di servizi menzionati al precedente punto 38.

- 41 Peraltro, all'udienza l'Ufficio ha sviluppato l'argomento secondo cui dalle dichiarazioni della ricorrente risulterebbe che essa commercializza o intende commercializzare i prodotti e i servizi menzionati al precedente punto 38 nell'ambito di un sistema di organizzazione di aiuto a distanza proposto agli acquirenti dei veicoli da essa fabbricati, tra cui, oltre ai detti prodotti e servizi, quelli menzionati ai precedenti punti 32 e 35. L'Ufficio ne deduce che il carattere descrittivo del sintagma TELE AID deve essere valutato, in relazione a tutte le categorie di prodotti e servizi indicati nella domanda di registrazione, alla luce del detto concetto di commercializzazione immaginato, o perfino attuato, dalla ricorrente.
- 42 A questo proposito, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, il carattere descrittivo di un segno verbale deve essere valutato individualmente in relazione ad ogni categoria di prodotti e/o servizi indicati nella domanda di registrazione. È irrilevante, ai fini della valutazione del carattere descrittivo di un segno verbale in relazione a una categoria determinata di prodotti e/o servizi, che il richiedente del marchio in questione abbia in mente o metta in pratica un certo concetto di commercializzazione che implichi, oltre ai prodotti e/o servizi appartenenti a tale categoria, prodotti e/o servizi appartenenti ad altre categorie. Infatti, l'esistenza di un concetto di commercializzazione è un fattore estrinseco al diritto attribuito dal marchio comunitario. Inoltre, un concetto di commercializzazione, dipendendo esclusivamente dalla scelta dell'impresa interessata, può cambiare in seguito alla registrazione di un segno come marchio comunitario e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla valutazione della possibilità di registrarlo.
- 43 Del resto, non sembra neanche che il sintagma TELE AID possa servire per designare la qualità o qualsiasi altra caratteristica dei prodotti e servizi appartenenti alle categorie menzionate al precedente punto 38.
- 44 Ne consegue che il sintagma TELE AID non può servire, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, dal punto di vista del pubblico destinatario, per designare una caratteristica essenziale dei prodotti e servizi appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 38.

- 45 Da quanto sopra esposto risulta che il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 deve essere accolto per quanto concerne le categorie di prodotti e servizi di cui al precedente punto 38 e respinto per quanto concerne le categorie di prodotti e di servizi di cui ai precedenti punti 32 e 35.

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

Argomenti delle parti

- 46 La ricorrente sostiene che dalla formula «privi di carattere distintivo», di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, risulta che qualsiasi grado di carattere distintivo — anche minimo — basta a giustificare la registrazione di un segno come marchio e che, conseguentemente, non si può avere un atteggiamento troppo rigoroso nel valutare il carattere distintivo.
- 47 Per quanto riguarda il sintagma in esame, la ricorrente afferma che esso, in quanto neologismo privo di significato chiaro, possiede un elemento creativo e anche un minimo di fantasia che gli conferisce il minimo di carattere distintivo richiesto.
- 48 Inoltre, la ricorrente si richiama ad alcune decisioni delle commissioni di ricorso che hanno ammesso la possibilità di registrare altri marchi (v. supra punto 21).

- 49 L'Ufficio afferma che il segno TELE AID, essendo composto esclusivamente da indicazioni descrittive dei prodotti e dei servizi interessati, ad esclusione di qualsiasi altro elemento che possa rendere il sintagma globalmente atto a distinguere i prodotti della ricorrente da quelli di altre imprese, è privo di carattere distintivo. A questo proposito, l'Ufficio sostiene che i consumatori destinatari percepiscono il sintagma in esame non come riferimento a un'impresa determinata ma unicamente come riferimento generico al fatto che sarà loro fornito un aiuto a distanza.

Giudizio del Tribunale

- 50 A norma dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 51 Peraltro, il carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario pertinente, dall'altro.
- 52 Nella fattispecie, nella misura in cui la decisione impugnata riguarda i prodotti e i servizi per i quali si è stabilito, al punto precedente 37, che il sintagma TELE AID è descrittivo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, basta che sussista uno degli impedimenti perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze 26 ottobre 2000, causa T-345/99, Harbinger/OHMI (TRUSTEDLINK), Racc. pag. II-3525, punto 31; 26 ottobre 2000, causa T-360/99, Community Concepts/OHMI (Investorworld), Racc. pag. II-3545, punto 26, e 31 gennaio 2001, causa T-24/00, Sunrider/OHMI (VITALITE), Racc. pag. II-449, punto 28]]. In tal senso il motivo è, quindi, inconferente.

- 53 Occorre, invece, esaminare tale motivo nella misura in cui la decisione impugnata riguarda le categorie di prodotti e servizi di cui al precedente punto 38.
- 54 Come risulta dal punto 25 della decisione impugnata, al commissione di ricorso ha dichiarato che il marchio denominativo di cui si tratta è «privo del carattere distintivo minimo richiesto, poiché il pubblico destinatario lo percepirà esclusivamente come indicazione dell'oggetto dei servizi o della destinazione dei prodotti». La commissione di ricorso ha quindi dedotto, sostanzialmente, l'assenza di carattere distintivo del sintagma TELE AID dal suo carattere descrittivo. Ora, al precedente punto 44 si è stabilito che, per quanto concerne le categorie di prodotti e servizi di cui al precedente punto 38, la registrazione del sintagma TELE AID non poteva essere rifiutata sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Conseguentemente, il ragionamento sostanziale sviluppato dalla commissione di ricorso in relazione all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere disatteso, in quanto si fonda sull'errore sopra constatato.
- 55 Inoltre è giocoforza constatare che né la decisione impugnata né il controricorso dell'Ufficio né le spiegazioni da questo fornite in sede d'udienza contengono elementi che consentano di provare la mancanza di carattere distintivo del sintagma TELE AID per i prodotti e servizi appartenenti alle categorie di cui al precedente punto 38.
- 56 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere accolto per quanto riguarda le categorie di prodotti e servizi di cui al precedente punto 38 e respinto per quanto riguarda le altre categorie di prodotti o servizi di cui ai precedenti punti 32 e 35.
- 57 Da quanto sopra esposto risulta che si deve accogliere il ricorso per quanto riguarda le categorie di prodotti e servizi di cui al precedente punto 38 e respingere il ricorso per il resto.

Sulle spese

- 58 A norma dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. Nella fattispecie, poiché la domanda della ricorrente è stata accolta solo per un numero limitato di categorie di prodotti e servizi, la ricorrente deve essere condannata a sopportare le proprie spese e metà delle spese dell'Ufficio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2000 (procedimento R 142/2000-3) è annullata per quanto riguarda le seguenti categorie di prodotti e servizi:

— «apparecchi elettrici ed elettronici per la trasmissione di voce e dati; apparecchi fissi e mobili di invio, trasmissione, a relè e di ricezione;

apparecchi per l'elaborazione di dati e loro parti; strumenti di navigazione», appartenenti alla classe 9;

— «gestione di una rete di comunicazioni», appartenente alla classe 38;

— «raccolta, memorizzazione, analisi ed emissione di informazioni», appartenenti alla classe 42.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) La parte ricorrente sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della parte convenuta. Quest'ultima sopporterà la restante parte delle proprie spese.

Moura Ramos

Tiili

Pirrung

Mengozzi

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 marzo 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos