

ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)  
5 febbraio 2004 \*

Nel procedimento C-326/01 P,

**Telefon & Buch VerlagsgmbH**, rappresentata dal sig. H.G. Zeiner, Rechtsanwalt,  
con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 14 giugno 2001 nelle cause riunite T-357/99 e T-358/99, Telefon & Buch/UAMI (Universaltelefonbuch e Universalkommunikationsverzeichnis) (Racc. pag. II-1705), con la quale il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti avverso due decisioni della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 ottobre 1999, che avevano negato la registrazione dei vocaboli «Universaltelefonbuch» e «Universalkommunikationsverzeichnis» come marchi comunitari (procedimenti R 351/1999-3 e R 352/1999-3),

\* Lingua processuale: il tedesco.

procedimento in cui l'altra parte è:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),  
rappresentato dal sig. E. Joly e dalla sig.ra S. Bonne, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dal sig.  
J.-P. Puissochet (relatore) e dalla sig.ra F. Macken, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer  
cancelliere: sig. R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

### Ordinanza

- 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 agosto 2001, la società Telefon & Buch VerlagsgmbH (in prosieguo: la «Telefon & Buch») ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 14 giugno 2001, cause riunite T-357/99 e T-358/99, Telefon & Buch/UAMI (Universaltelefonbuch e Universalkommunikationsverzeichnis) (Racc. pag. II-1705; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti avverso due decisioni della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») 21 ottobre 1999, che avevano negato la registrazione dei vocaboli «Universaltelefonbuch» e «Universalkommunikationsverzeichnis» come marchi comunitari (in prosieguo: le «decisioni controverse»).

### Contesto normativo

- 2 Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1):

«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le

lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

3 L'art. 7 dello stesso regolamento così dispone:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

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;

(...)

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

4. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 40/94:

«Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

a) del loro nome o indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;

c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;

purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».

## Fatti

- 5 Il 28 gennaio 1997 la Telefon & Buch ha presentato all'UAMI due domande dirette alla registrazione come marchi comunitari, rispettivamente, dei vocaboli «Universaltelefonbuch» e «Universalkommunikationsverzeichnis» per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9 (unità di memoria registrate per impianti ed apparecchi di elaborazione di dati, in particolare nastri, dischi, CD-ROM), 16 (stampati, opere di consultazione, elenchi per categorie), 41 (servizi editoriali, in particolare pubblicazione di testi, libri, riviste, giornali), e 42 (uffici di redazione), 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.
- 6 L'esaminatore dell'UAMI ha respinto tali domande con decisioni 23 aprile 1999 avverso le quali la Telefon & Buch ha presentato ricorso.
- 7 Con le decisioni controverse, la terza commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto i ricorsi affermando che i vocaboli di cui trattatasi erano, nella parte germanofona della Comunità, descrittivi dei prodotti e dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, nonché privi di carattere distintivo, a norma dell'art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento.

## La sentenza impugnata

- 8 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 1999 la ricorrente ha proposto due ricorsi diretti all'annullamento delle decisioni controverse.

- 9 Prima di giungere al rigetto dei ricorsi, il Tribunale ha anzitutto ricordato, ai punti 24 e 25 della sentenza impugnata, che l'eventuale carattere descrittivo dei vocaboli «Universaltelefonbuch» e «Universalkommunikationsverzeichnis» doveva essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per i quali era chiesta la registrazione.
- 10 Il Tribunale ha poi considerato, ai punti 27-30 della sentenza impugnata, che i detti vocaboli significavano rispettivamente, in tedesco, elenco telefonico universale e annuario universale delle comunicazioni, che erano composti in conformità delle regole grammaticali di tale lingua e che risultavano formati da parole tedesche di uso corrente. Esso ha ritenuto che i detti vocaboli designassero il tipo dei prodotti e dei servizi di cui trattatisi. Ha rilevato in sostanza che l'aggiunta dell'aggettivo «universal» alle parole «Telefonbuch» e «Kommunikationsverzeichnis» non modificava la natura descrittiva dei vocaboli per i prodotti e i servizi designati nella domanda di registrazione.
- 11 Da tali constatazioni il Tribunale ha dedotto, al punto 31 della sentenza impugnata, che i detti vocaboli consentivano al pubblico interessato, nella fattispecie il consumatore germanofono medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, di istituire immediatamente e senza ulteriore riflessione una relazione concreta e diretta con tali prodotti e servizi, mentre il fatto che tali vocaboli fossero neologismi non valeva in alcun modo a modificare la detta valutazione.
- 12 Il Tribunale ha infine dichiarato, ai punti 33-35 della sentenza impugnata, che le decisioni controverse potevano legittimamente fondarsi sul solo impedimento assoluto alla registrazione consistente nel carattere meramente descrittivo dei vocaboli in questione, enunciato all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, e che non era pertanto necessario statuire sul motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

13 Il Tribunale ha pertanto respinto i due ricorsi.

### Sul ricorso dinanzi alla Corte

14 La Telefon & Buch chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata, dichiarare che i vocaboli «Universaltelefonbuch» e «Universalkommunikation-sverzeichnis» sono conformi alle condizioni dettate dall'art. 4 del regolamento n. 40/94 e non sono esclusivamente descrittivi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento, rinviare la causa all'UAMI affinché esso si pronunci nuovamente sulle domande di registrazione relative a tali vocaboli, conformandosi alla valutazione giuridica della Corte, e condannare l'UAMI alle spese.

15 L'UAMI chiede che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare la Telefon & Buch alle spese.

16 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l'impugnazione con ordinanza motivata.

### *Argomenti delle parti*

17 La Telefon & Buch sostiene che i vocaboli di cui essa propone la registrazione costituiscono incontestabili neologismi e risultano da insolite giustapposizioni di



termini. Essi non avrebbero un significato univoco né veicolerebbero, per il consumatore medio, una rappresentazione chiara dei prodotti e dei servizi cui si riferiscono. Non sarebbero quindi esclusivamente descrittivi, cosicché non poteva essere loro opposto l'impedimento assoluto alla registrazione sancito dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

- 18 La detta disposizione osterebbe unicamente alla registrazione di segni che trasmettono un'informazione diretta e immediata sui prodotti o sui servizi di cui trattasi, ma non alla registrazione dei segni che trasmettono tale informazione soltanto indirettamente. Termini puramente descrittivi, ma che non diano alcuna indicazione relativa ai prodotti o ai servizi di cui trattasi, potrebbero quindi essere registrati come marchi. Sarebbe sufficiente che un segno abbia un carattere almeno in parte distintivo perché possa fruire della registrazione.
- 19 Il fatto che i vocaboli di cui trattasi non siano mai stati utilizzati li sottrarrebbe all'imperativo di disponibilità cui sarebbero ispirate le disposizioni dell'art. 12 del regolamento n. 40/94. D'altronde, tale articolo riserverebbe ai terzi la possibilità di utilizzare gli stessi segni come indicazioni descrittive senza che il titolare del marchio possa opporvisi.
- 20 Alla luce dei criteri enunciati nella sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251), i marchi qui in discussione non potrebbero avere carattere descrittivo, tanto più che i prodotti che si reputa essi descrivano non esistono sul mercato. Il fatto che l'UAMI non possa, a partire dai segni controversi, farsi un'idea precisa dei prodotti di cui trattasi dimostrerebbe che tali segni non sono esclusivamente descrittivi.
- 21 L'UAMI sostiene che sono esclusi dalla registrazione, in forza dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, i segni o le indicazioni, globalmente considerati, che il «consumatore europeo» percepisce immediatamente e senza ulteriore riflessione

come riferiti ai prodotti o ai servizi indicati nella domanda o alle caratteristiche di questi. Allorché tale percezione non è immediata, in particolare qualora la combinazione di termini che forma il marchio presenti, data la sua struttura insolita, un carattere che non sia puramente descrittivo, il segno o l'indicazione potrebbero essere considerati distintivi e, in tali condizioni, essere oggetto di registrazione come marchi comunitari.

22 Tuttavia, perché la combinazione così formata abbia carattere distintivo, non sarebbe sufficiente che essa costituisca un neologismo, avendo una struttura grammaticale leggermente diversa dalle espressioni consuete, né che abbia diversi possibili significati. Determinante sarebbe invece il modo in cui il segno è immediatamente compreso e percepito dal pubblico.

23 I vocaboli controversi, che nella mente del consumatore germanofono si assocerebbero immediatamente ai prodotti o ai servizi considerati nella domanda, sarebbero puramente descrittivi. L'uso dell'aggettivo «universal» non creerebbe alcun effetto evocativo. Analogamente, neppure la pluralità di significati di tali vocaboli, la loro lunghezza e il fatto che costituiscano neologismi conferirebbero loro carattere distintivo.

### *Giudizio della Corte*

24 Conformemente all'art. 4 del regolamento n. 40/94, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

- 25 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 dispone che siano 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».
- 26 In tal senso, segni e indicazioni che possano servire, nel commercio, a designare caratteristiche del prodotto o del servizio per cui è chiesta la registrazione sono, in forza del regolamento n. 40/94, considerati inadatti, per loro stessa natura, ad assolvere la funzione di origine del marchio, fatta salva la possibilità di acquisire carattere distintivo mediante l'uso, prevista dall'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
- 27 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, vietando la registrazione come marchio comunitario di siffatti segni o indicazioni, persegue una finalità d'interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche 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., in particolare, a proposito delle disposizioni di identico tenore contenute nell'art. 3, n. 1, lett. c), della prima 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), sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 25, nonché 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-3161, punto 73].
- 28 Perché l'UAMI opponga un diniego di registrazione sul fondamento dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al

momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. E' sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora, quanto meno uno dei suoi significati potenziali, designi una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (sentenza 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 32).

29 Nella fattispecie, per giungere a dichiarare che i due vocaboli controversi potevano vedersi opporre l'impedimento alla registrazione previsto da tale norma, il Tribunale ha anzitutto ricordato, giustamente, al punto 24 della sentenza impugnata, che l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 doveva essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui la registrazione è chiesta.

30 Ha poi rilevato, al punto 27 della sentenza impugnata, che in tedesco tali vocaboli significavano, rispettivamente, elenco telefonico universale e annuario universale delle comunicazioni, che erano composti correttamente in conformità delle regole grammaticali della lingua tedesca e risultavano formati da parole tedesche di uso corrente. Esso ha considerato, al punto 28 della sentenza impugnata, che le combinazioni di parole «Telefonbuch» e «Kommunikationsverzeichnis» designavano il tipo dei prodotti e la destinazione dei servizi descritti ai punti 25 e 26 della sentenza impugnata e che i detti vocaboli potevano quindi essere considerati descrittivi dei detti prodotti e servizi. Per tali motivi si è conformato all'interpretazione, enunciata al punto 28 della presente ordinanza, della citata disposizione del regolamento n. 40/94.

31 Il Tribunale peraltro, dichiarando al punto 29 della sentenza impugnata che è sufficiente che il segno descrittivo presenti, agli occhi degli ambienti commerciali interessati, un nesso con i prodotti di cui trattasi o che un tale nesso possa ragionevolmente presumersi per il futuro affinché tale segno sia escluso dalla registrazione sul fondamento della stessa disposizione, e giudicando, di

conseguenza, al punto 30 della sentenza impugnata che la circostanza che al momento non fossero presenti sul mercato elenchi telefonici o annuari delle comunicazioni a vocazione universale non modificasse il carattere descrittivo dei vocaboli controversi, non si è discostato dall'interpretazione che, come risulta dal punto 28 della presente ordinanza, va attribuita alla detta disposizione.

32 In particolare, contrariamente a quanto sostiene la Telefon & Buch, legittimamente il Tribunale ha fatto riferimento, al punto 29 della sentenza impugnata, alla citata sentenza *Windsurfing Chiemsee*, in cui la Corte ha dichiarato, a proposito di disposizioni identiche a quelle dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, che il divieto di registrazione come marchio comunitario di segni o indicazioni che possano servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi possano essere liberamente utilizzati da tutti (v., in tal senso, sentenza *UAMI/Wrigley*, cit., punto 31).

33 Ciò considerato, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché, dall'insieme delle suesposte motivazioni, al punto 31 della sentenza impugnata ha dedotto che il pubblico interessato poteva istituire immediatamente e senza ulteriore riflessione una relazione concreta e diretta tra i detti vocaboli e i prodotti e servizi contemplati nelle domande di registrazione e, al punto 33 della sentenza impugnata, che giustamente tali domande erano state respinte con le decisioni controverse ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

34 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale non si è quindi fondato sul carattere esclusivamente descrittivo dei vocaboli di cui trattasi, bensì sul fatto che questi ultimi designavano, o potevano designare, nella mente del pubblico interessato caratteristiche dei prodotti o dei servizi oggetto delle domande di registrazione. Esso non ha quindi ritenuto, comunque, e contrariamente a quanto sostiene la Telefon & Buch, che l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 si applicasse unicamente ai segni o alle indicazioni totalmente privi di carattere distintivo.

- 35 La Telefon & Buch, allorché sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel valutare la portata dei vocaboli controversi, che esso avrebbe dovuto considerare come incontestabili neologismi, dotati di più significati possibili e non idonei, per il consumatore medio, a veicolare una rappresentazione chiara dei prodotti o dei servizi cui si riferiscono, si limita in realtà a contestare, senza invocare un qualsivoglia vizio di snaturamento degli elementi del fascicolo sottoposto al Tribunale, la valutazione dei fatti cui quest'ultimo ha proceduto. Orbene, questa valutazione non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione (sentenza 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 22).
- 36 Infine, contrariamente a quanto asserisce la Telefon & Buch, il Tribunale non ha espressamente dichiarato che i vocaboli controversi potevano avere più significati. Va quindi disattesa la censura secondo la quale la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria laddove esso ha considerato descrittivi vocaboli di cui avrebbe ammesso che potevano possedere più significati.
- 37 In ogni caso, quand'anche la sentenza impugnata potesse interpretarsi nel senso che il Tribunale non avrebbe escluso che i detti vocaboli possano avere più significati, occorre ricordare, come risulta dal punto 28 della presente ordinanza, che è sufficiente che un segno abbia, in almeno uno dei suoi potenziali significati, un carattere descrittivo affinché possa essergli opposto un diniego di registrazione in applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 38 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso proposto dalla Telefon & Buch avverso la sentenza impugnata è manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto.

## Sulle spese

- <sup>39</sup> Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ha chiesto la condanna della Telefon & Buch, rimasta soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

così provvede:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
  
- 2) **La Telefon & Buch VerlagsgmbH è condannata alle spese.**

Lussemburgo, 5 febbraio 2004.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quarta Sezione

J.N. Cunha Rodrigues