

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 aprile 2007\*

Nel procedimento C-273/05 P,

avente ad oggetto un ricorso di impugnazione ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 30 giugno 2005,

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

**Celltech R&D Ltd**, con sede in Slough (Regno Unito), rappresentata dai sigg. D. Alexander e G. Hobbs, QC, su incarico del sig. N. Jenkins, solicitor,

\* Lingua processuale: l'inglese.

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann e M. Ilešič (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 maggio 2006,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 dicembre 2006,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

- 1 Con il proprio ricorso di impugnazione l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 aprile 2005, causa T-260/03, Celltech/UAMI (CELLTECH) (Racc. pag. II-1215; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato accolto il ricorso della Celltech R&D Ltd (in prosieguo: la «Celltech») ed è stata annullata la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 maggio 2003 (procedimento R 659/2002-2) che aveva negato la registrazione del marchio denominativo CELLTECH (in prosieguo: la «decisione controversa»).

### Contesto normativo

- 2 L'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), così prevede:

«Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

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».

- 3 Ai sensi dell'art. 73 del medesimo regolamento:

«Le decisioni dell'[UAMI] sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

- 4 Conformemente all'art. 74, n. 1, di tale regolamento, «nel corso della procedura l'[UAMI] procede d'ufficio all'esame dei fatti».

## **Fatti**

- 5 Il 30 giugno 2000 la Celltech ha proposto all'UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, una domanda finalizzata alla registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo CELLTECH.

- 6 I prodotti e i servizi relativamente ai quali è stata chiesta la registrazione sono «prodotti, composti e sostanze farmaceutici, veterinari e igienici», «apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari» e «servizi di ricerca e di sviluppo e servizi di consulenza relativi alle scienze biologiche, mediche e chimiche», rientranti rispettivamente nelle classi 5, 10 e 42 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.
- 7 Con decisione 4 giugno 2002 l'esaminatore dell'UAMI ha respinto la domanda di registrazione sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. Egli ha osservato che il marchio in questione era costituito dalla combinazione, grammaticalmente corretta, dei due termini «cell» (cellula) e «tech» [abbreviazione di «technical» (tecnico) o di «technology» (tecnologia)] e che esso non poteva pertanto essere utilizzato quale indicatore d'origine per i prodotti e i servizi relativamente ai quali era stata presentata domanda di registrazione, dal momento che questi ultimi rientravano tutti nell'ambito della tecnologia cellulare.
- 8 Con la decisione controversa, la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso proposto dalla Celltech contro la decisione dell'esaminatore. In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto, poiché il marchio richiesto poteva essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività rientranti nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell'ambito di tali attività o da esse derivanti, che il collegamento tra i prodotti e i servizi cui si riferiscono la domanda di registrazione e il marchio citato non fosse sufficientemente indiretto per conferire a quest'ultimo il grado minimo di carattere distintivo intrinseco richiesto ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

## **Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata**

- 9 La Celltech ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale per l'annullamento della decisione controversa.
- 10 Avendo rilevato, ai punti 25 e 26 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva ritenuto il marchio richiesto privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto sarebbe percepito dal pubblico rilevante come un termine descrittivo del tipo di prodotti e servizi indicati nella domanda di registrazione, il Tribunale ha ritenuto, al punto 27 della medesima sentenza, di dover verificare in primo luogo se la commissione di ricorso avesse dimostrato che il marchio era descrittivo dei citati prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del medesimo regolamento.
- 11 Ai punti 29-31 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il pubblico destinatario era costituito sia dall'insieme degli specialisti nel settore medico, i quali conoscono i termini scientifici relativi al loro ambito di attività indipendentemente dalla loro lingua madre, sia dal consumatore medio di lingua inglese.
- 12 Ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che almeno un significato del marchio CELLTECH è «cell technology» (tecnologia cellulare).
- 13 Avendo rilevato, al punto 34 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva considerato che il termine «celltech» «designava attività rientranti nel

settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell'ambito di tali attività o da esse derivanti», il Tribunale ha verificato, ai punti 35-41 della medesima sentenza, se la commissione di ricorso avesse dimostrato che il marchio richiesto aveva natura descrittiva dei prodotti e dei servizi interessati dalla domanda di marchio. Esso ha concluso che così non era, per i motivi seguenti:

«36 A tale riguardo si deve osservare che né la commissione di ricorso né l'UAMI hanno illustrato il significato scientifico della tecnologia cellulare. Infatti, l'UAMI si è limitato a fornire in allegato al suo controricorso un estratto del *Collins English Dictionary* che riporta le definizioni dei termini "cell" e "tech".

37 Orbene, né la commissione di ricorso né l'UAMI hanno spiegato come tali termini fornirebbero un'informazione in merito alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione, segnatamente il modo in cui tali prodotti e servizi sarebbero applicati alla tecnologia cellulare o in cui ne deriverebbero.

38 È pur vero che i prodotti e i servizi previsti dalla domanda di registrazione sono in linea generale prodotti e servizi farmaceutici e, pertanto, presentano un collegamento con i corpi costituiti da cellule. Tuttavia, la commissione di ricorso non ha fornito la prova del fatto che il pubblico pertinente stabilirà immediatamente e senza altra riflessione un rapporto concreto e diretto tra i servizi farmaceutici rivendicati e il significato del segno denominativo CELLTECH [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 35].

39 Inoltre, anche qualora tali prodotti e servizi potessero essere utilizzati in un contesto funzionale che implica la tecnologia cellulare, ciò non basterebbe per concludere che il segno denominativo CELLTECH possa servire per designare la loro destinazione. Infatti, tale utilizzo ne costituirebbe, tutt'al più, uno dei molteplici campi di applicazione, ma non una funzione tecnica (sentenza [del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CAR-CARD), Racc. pag. II-1963], punto 40).

40 Dalle considerazioni di cui sopra risulta che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il termine "celltech", anche inteso con il significato di tecnologia cellulare, possa essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell'ambito di tali attività o da esse derivanti. Essa non ha nemmeno provato che il pubblico interessato lo concepirà esclusivamente quale indicazione del tipo di prodotti e di servizi che il segno designa.

41 Si deve pertanto ritenere che la commissione di ricorso non abbia dimostrato che il segno denominativo CELLTECH era descrittivo dei prodotti e dei servizi per i quali la registrazione è stata richiesta».

14 Ai punti 42-44 della sentenza impugnata il Tribunale ha verificato, in secondo luogo, se la commissione di ricorso avesse formulato altri argomenti in grado di provare che il segno denominativo in questione fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ed ha concluso che così non è stato.

15 Il Tribunale ha pertanto annullato la decisione controversa, condannando l'UAMI alle spese.

### **L'impugnazione**

16 Nella sua impugnazione, a sostegno della quale fa valere cinque motivi, l'UAMI chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
  
- in via principale, respingere il ricorso proposto dalla Celltech in primo grado e condannarla alle spese del giudizio sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte;
  
- in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale.

17 La Celltech chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e di condannare l'UAMI alle spese.

- 18 Si deve preliminarmente osservare che né l'UAMI né la Celltech contestano la valutazione effettuata dal Tribunale ai punti 25-27 della sentenza impugnata, in base alla quale la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio CELLTECH non avesse carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 poiché tale marchio sarebbe percepito dal pubblico rilevante come un termine descrittivo, ai sensi del medesimo n. 1, lett. c), dei prodotti e dei servizi interessati dalla domanda di registrazione.

*Sulla ricevibilità dell'impugnazione*

- 19 La Celltech sostiene che la commissione di ricorso ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto soltanto sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e che, dinanzi al Tribunale, le obiezioni fatte valere dall'UAMI contro la registrazione di tale marchio erano a loro volta fondate su tale disposizione. Per contro, ora l'UAMI fonderebbe la propria impugnazione quasi esclusivamente sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento.
- 20 Secondo la Celltech, l'impugnazione dell'UAMI dev'essere dichiarata irricevibile, dal momento che una parte non può sollevare un motivo per la prima volta dinanzi alla Corte.
- 21 A tale proposito è pacifico, in giurisprudenza, che consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non ha dedotto

dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un ricorso di impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, sentenze 11 novembre 2004, cause riunite C-186/02 P e C-188/02 P, Ramondín e a./Commissione, Racc. pag. I-10653, punto 60, e 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I-5719, punto 61).

22 Si deve tuttavia osservare che, in questo caso, l'impugnazione proposta dall'UAMI ha il solo scopo di contestare la soluzione giuridica fornita dal Tribunale nella sentenza impugnata.

23 Da un lato, infatti, la commissione di ricorso ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto sul solo fondamento dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94; dall'altro, il ricorso proposto dalla Celltech contro la decisione controversa lamentava la violazione della medesima norma. È pertanto solo in fase di impugnazione che l'UAMI ha potuto contestare l'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 adottata dal Tribunale nella sentenza impugnata per annullare la decisione controversa.

24 L'impugnazione deve dunque essere dichiarata ricevibile.

*Sul primo motivo*

## Argomenti delle parti

- 25 Secondo l'UAMI, il Tribunale ha erroneamente preteso che la commissione di ricorso e l'UAMI stesso indicassero il significato scientifico dell'espressione «cell technology» per spiegare «come tali termini fornirebbero un'informazione in merito alla destinazione e alla natura dei prodotti e dei servizi previsti dalla domanda di registrazione, segnatamente il modo in cui tali prodotti e servizi sarebbero applicati alla tecnologia cellulare o in cui ne deriverebbero».
- 26 In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto al punto 36 della sentenza impugnata, rimproverando alla commissione di ricorso di non aver spiegato il significato scientifico dell'espressione «cell technology», e ritenendo tale spiegazione una condizione per rifiutare il marchio richiesto in quanto descrittivo.
- 27 Secondo l'UAMI, sebbene la commissione di ricorso debba fornire le ragioni per le quali ritiene che un marchio denominativo sia descrittivo, tale necessità di motivazione non le imponeva, in questo caso, di fornire una definizione scientifica dell'espressione «cell technology».
- 28 Risulterebbe dal combinato disposto degli artt. 73, prima frase, e 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 che, sebbene gli organi dell'UAMI siano tenuti a motivare le

proprie decisioni, gli stessi non sono per contro obbligati a menzionare i fatti che hanno preso in considerazione. Pertanto, anche un ragionamento astratto sarebbe sufficiente se corretto e non contraddetto da una prova contraria fornita da una parte. Tale interpretazione sarebbe confermata dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 21 ottobre 2004, causa C-447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I-10107, punti 44-49) e del Tribunale [sentenza 8 giugno 2005, causa T-315/03, Wilfer/UAMI (ROCKBASS), Racc. pag. II-1981, punto 21].

- 29 Il ragionamento giuridico della commissione di ricorso, ai sensi del quale, da un lato, il marchio richiesto significa «cell technology» e, dall'altro, tale significato sarebbe percepito dal consumatore rilevante come «diretto a designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell'ambito di tali attività o da esse derivanti», sarebbe stato sufficiente per fondare il rifiuto di registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 30 Del resto l'espressione «cell technology», che designa l'applicazione pratica della ricerca scientifica sulle cellule, sarebbe sufficientemente esplicita per poter essere compresa sia dal consumatore medio che dagli specialisti, i quali rappresentano il pubblico rilevante. Ogni spiegazione aggiuntiva, e in particolare una spiegazione scientifica, sarebbe stata superflua.
- 31 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe anche commesso un errore di diritto contestando alla commissione di ricorso, al punto 37 della sentenza impugnata, di non avere chiarito in che modo l'espressione «cell technology» fornirebbe un'informazione circa la destinazione e la natura dei prodotti e dei servizi di cui alla domanda di registrazione.

- 32 Secondo l'UAMI, infatti, qualora il Tribunale abbia voluto affermare che la commissione di ricorso doveva fare riferimento ad una definizione scientifica di tale espressione, lo stesso avrebbe commesso un errore di diritto per i motivi indicati ai punti 26-30 della presente sentenza.
- 33 Qualora, invece, esso abbia voluto dire che la commissione di ricorso doveva dimostrare che i prodotti commercializzati e i servizi forniti dalla Celltech erano veramente applicati alla tecnologia cellulare, o veramente ne risultavano, esso avrebbe ugualmente commesso un errore di diritto. Il modo in cui il richiedente un marchio comunitario intende commercializzare o commercializza i suoi prodotti e i suoi servizi sarebbe irrilevante per la valutazione della natura descrittiva o meno del marchio, o del possesso o meno di carattere distintivo, dal momento che tale valutazione dovrebbe essere compiuta nell'ambito di un esame a priori, senza riferimento ad un uso effettivo.
- 34 La Celltech riconosce che l'UAMI non è tenuto a fornire la prova del significato di un termine in tutte le pratiche che gli sono sottoposte. Esso sarebbe tuttavia tenuto a farlo qualora sia in esame un'espressione composta da più termini, in particolare un'espressione di tipo tecnico che non è normalmente ed abitualmente utilizzata in modo descrittivo.
- 35 Sarebbe questo il caso nel presente contesto. La Celltech sostiene che l'espressione «cell technology» — di cui essa ricorda la differenza rispetto al marchio richiesto CELLTECH — non avrebbe un significato scientifico determinato. Non si tratterebbe di un'espressione tecnica. L'assenza di definizione di tale espressione nei dizionari dimostrerebbe che la tecnologia cellulare non esiste sul piano scientifico. Tale espressione non sarebbe dunque né definita né utilizzata in alcun

luogo. È a ciò che il Tribunale avrebbe fatto riferimento osservando che l'UAMI non aveva fornito alcuna spiegazione scientifica dell'espressione «cell technology».

36 La Celltech contesta l'affermazione dell'UAMI secondo cui il significato di tale espressione sarebbe chiaro, e si riferirebbe all'applicazione pratica delle ricerche scientifiche sulle cellule. Non sarebbe in alcun modo pacifico che chiunque, nel pubblico rilevante, percepirebbe il marchio CELLTECH in tal senso. Non vi sarebbe in effetti alcuna ragione di supporre che il consumatore medio scomporrebbe il marchio richiesto così da considerarlo in tal modo.

#### Giudizio della Corte

37 In primo luogo, contrariamente alla lettura della sentenza impugnata fatta dall'UAMI, il Tribunale non ha annullato la decisione controversa per difetto di motivazione, ma poiché l'UAMI non aveva dimostrato che il marchio CELLTECH, inteso nel significato di «cell technology», fosse descrittivo dei prodotti e dei servizi di cui alla domanda di registrazione.

38 Ai sensi dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, gli esaminatori dell'UAMI e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso dell'UAMI devono procedere all'esame d'ufficio dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applichi o no uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'art. 7 del medesimo regolamento. Ne consegue che gli organi competenti dell'UAMI possono essere portati a fondare le loro decisioni su fatti non affermati dal richiedente (sentenza Storck/UAMI, cit., punto 50).

- 39 Sebbene, in linea di principio, spetti a tali organi accertare, nelle loro decisioni, l'esattezza di tali fatti, ciò non avviene quando essi adducono fatti notori (sentenza Storck/UAMI, cit., punto 51).
- 40 In questo caso, al punto 12 della decisione controversa la commissione di ricorso ha affermato che «il consumatore interessato percepirà il sintagma "CELLTECH", immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare, nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell'ambito di tali attività o da esse derivanti».
- 41 La commissione di ricorso ha così implicitamente ritenuto, da un lato, che la tecnologia cellulare sia una realtà scientifica motoria e, dall'altro, che le attività che rientrano in tale metodo scientifico o lo applicano consentano di fabbricare o realizzare prodotti, composti o sostanze farmaceutici, veterinari e igienici, nonché apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, e/o che tali attività richiedano l'utilizzo di tali prodotti, composti o sostanze, nonché di tali apparecchi o strumenti.
- 42 Così facendo, la commissione di ricorso ha fondato la propria decisione su fatti valutati d'ufficio.
- 43 Il Tribunale ha osservato, ai punti 36-38 della sentenza impugnata, che, non avendo dimostrato che la tecnologia cellulare possiede il rilievo scientifico che le è attribuito

nella decisione controversa, la commissione di ricorso non ha provato l'esattezza delle constatazioni, riassunte ai punti 40 e 41 della presente sentenza, sul fondamento delle quali essa ha affermato il carattere descrittivo del marchio CELLTECH. Si deve infatti osservare che la commissione di ricorso non ha neppure tentato di dimostrare il fondamento di tali constatazioni, ad esempio richiamando la letteratura scientifica.

- 44 L'UAMI sostiene che l'espressione «cell technology» è sufficientemente esplicita, cosicché ogni chiarimento supplementare, e in particolare una spiegazione scientifica, sarebbe superfluo.
- 45 Tuttavia, considerando che l'esistenza e la natura della tecnologia cellulare non costituiscono un fatto notorio, e che spettava dunque alla commissione di ricorso provare l'esattezza delle proprie constatazioni a tale riguardo, il Tribunale ha svolto una valutazione di fatto, la quale, salvo il caso di snaturamento, è sottratta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione (v., in tal senso, sentenza Storck/UAMI, cit., punto 53).
- 46 Il Tribunale non ha pertanto commesso alcun errore di diritto osservando che, non avendo dimostrato il significato scientifico della tecnologia cellulare, la commissione di ricorso non ha dimostrato che il marchio CELLTECH fosse descrittivo dei prodotti e dei servizi di cui alla domanda di registrazione.
- 47 In secondo luogo, nulla, nella sentenza impugnata, può sostenere l'interpretazione alternativa proposta dall'UAMI per il punto 37 della sentenza impugnata, interpretazione esposta al punto 33 della presente sentenza. Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso l'errore di diritto rimproveratogli in proposito dall'UAMI.

48 Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

*Sul terzo motivo*

Argomenti delle parti

- 49 L'UAMI sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando, al punto 39 della sentenza impugnata, che, per principio, un campo di applicazione di prodotti o servizi non rientra fra le caratteristiche di tali prodotti o servizi la cui descrizione, da parte di un marchio richiesto per gli stessi prodotti o servizi, è proibita ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 50 Tale disposizione non distinguerebbe infatti tra, da un lato, la «destinazione» o la «funzione tecnica», che sarebbero caratteristiche dei prodotti e dei servizi, e, dall'altro, il «campo di applicazione», che non lo sarebbe. Al contrario, il riferimento, in tale disposizione, alle «altre caratteristiche» dimostrerebbe che tutte le eventuali caratteristiche dei prodotti e dei servizi in questione rientrerebbero nel divieto fissato dalla norma. Tale interpretazione sarebbe confermata dalla giurisprudenza della Corte, secondo la quale non rileva che le caratteristiche descritte siano essenziali o accessorie (sentenza 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punti 101 e 102).

- 51 Il Tribunale avrebbe dunque dovuto verificare se il marchio CELLTECH possa essere percepito dal consumatore rilevante, immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare e/o dei prodotti utilizzati nell'ambito di tali attività.
- 52 La Celltech ribatte che il Tribunale non ha in alcun modo affermato che un campo di applicazione non può fare parte delle caratteristiche di prodotti o servizi la cui descrizione da parte di un marchio è vietata ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Ai punti 39 e 40 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato ad affermare che la commissione di ricorso non ha dimostrato che il termine «celltech» possa essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come indicativo delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione.

### Giudizio della Corte

- 53 Ai punti 36-38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha contestato alla commissione di ricorso di non avere dimostrato l'esistenza e la natura della tecnologia cellulare.
- 54 Pertanto, a maggior ragione il Tribunale non era in condizione di valutare se i prodotti e i servizi interessati dalla domanda di registrazione potessero essere utilizzati in un contesto funzionale legato alla tecnologia cellulare.

55 È dunque in via ipotetica che, al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha supposto che così potesse essere, come dimostra l'utilizzo dei termini «anche qualora» nella prima frase di tale punto.

56 Il terzo motivo appare pertanto diretto contro un elemento ultroneo della motivazione della sentenza impugnata: pertanto, anche ritenendolo fondato, lo stesso non potrebbe comportare l'annullamento di tale sentenza.

57 Di conseguenza, tale motivo non può essere accolto, in quanto inapplicabile.

### *Sul quarto motivo*

#### Argomenti delle parti

58 Secondo l'UAMI, il Tribunale non avrebbe motivato l'affermazione, contenuta al punto 40 della sentenza impugnata, secondo la quale il marchio richiesto non è adeguato ad essere percepito, immediatamente e senza ambiguità, come un termine diretto a designare attività che rientrano nel settore della tecnologia cellulare nonché prodotti, apparecchi e materiale utilizzati nell'ambito di tali attività. La sentenza impugnata non consentirebbe infatti di comprendere la ragione per la quale i termini «celltech» o «cell technology» non descriverebbero la caratteristica costituita dal metodo scientifico utilizzato per ottenere i prodotti e i servizi in questione.

59 La Celltech ribatte, da un lato, che spetta all'UAMI dimostrare che il consumatore medio percepirebbe il termine «celltech» (o anche l'espressione «cell technology») come descrittivo di tale caratteristica. Dall'altro, il Tribunale avrebbe ben motivato la propria valutazione ai punti 35-41 della sentenza impugnata.

### Giudizio della Corte

60 Come risulta dall'esame del primo motivo, il Tribunale ha fornito una motivazione giuridica sufficiente, ai punti 35-38 della sentenza impugnata, per la sua valutazione, espressa al punto 40 della medesima sentenza, ai sensi della quale la commissione di ricorso non ha dimostrato che il marchio richiesto fosse descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione.

61 Il quarto motivo deve pertanto essere respinto.

### *Sul quinto motivo*

### Argomenti delle parti

62 Secondo l'UAMI, il Tribunale ha commesso un errore di diritto negando che la designazione di un metodo scientifico per l'ottenimento di prodotti o servizi sia descrittiva ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

63 Il termine «celltech», inteso nel significato di «cell technology», sarebbe percepito come relativo ai prodotti e ai servizi le cui caratteristiche derivano da miglioramenti nelle scienze biologiche che utilizzano o modificano le cellule, vale a dire nel settore della ricerca sulla tecnologia cellulare. Pertanto il metodo scientifico per l'ottenimento dei prodotti o la prestazione dei servizi sarebbe percepito come una caratteristica importante, concreta e diretta dal punto di vista del consumatore rilevante.

64 La Celltech sostiene che il Tribunale ha correttamente respinto la posizione secondo la quale l'espressione «cell technology» descriverebbe il processo scientifico per l'ottenimento dei prodotti o la prestazione dei servizi in questione. L'UAMI non sarebbe stato in grado di fornire alcun riferimento a tale espressione nella letteratura scientifica o altrove, poiché la stessa non è utilizzata da alcuno scienziato per descrivere alcunché. Di conseguenza, essa non sarebbe in grado di fornire alcuna informazione sui prodotti interessati.

#### Giudizio della Corte

65 Contrariamente a quanto sostiene l'UAMI, il Tribunale non ha assolutamente affermato che un termine o un'espressione indicante un metodo scientifico per realizzare prodotti, composti o sostanze farmaceutici, veterinari e igienici, o per

fornire servizi relativi alle scienze biologiche, mediche e chimiche, non sono descrittivi dei prodotti e dei servizi ottenuti mediante tale metodo.

66 Come è stato osservato nell'ambito dell'esame del primo motivo, il Tribunale ha annullato la decisione controversa poiché la commissione di ricorso non aveva dimostrato, in particolare, che la tecnologia cellulare costituisse un metodo per l'ottenimento dei prodotti o per la prestazione dei servizi indicati nella domanda di registrazione.

67 Il quinto motivo deve pertanto essere respinto.

*Sul secondo motivo*

Argomenti delle parti

68 Secondo l'UAMI, risulta dal punto 98 della citata sentenza Koninklijke KPN Nederland che un marchio denominativo costituito dalla semplice combinazione di elementi ciascuno dei quali è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione è esso stesso presunto descrittivo di tali caratteristiche, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, e che tale presunzione può essere vinta soltanto se la detta combinazione introduce una modifica insolita, in particolare di ordine sintattico o semantico.

- 69 Il Tribunale sarebbe dunque stato tenuto a verificare se i termini «cell» e «tech», presi individualmente, fossero intrinsecamente descrittivi dei prodotti e dei servizi in esame e, in caso di risposta affermativa, avrebbe dovuto chiarire in che modo la combinazione di tali due termini descrittivi introducesse una modifica insolita relativamente alla sintassi o al senso del termine «celltech», consentendo a quest'ultimo di non essere a sua volta descrittivo dei detti prodotti e servizi. Esso avrebbe pertanto violato, non compiendo tale verifica, l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 70 L'UAMI aggiunge che l'esame del Tribunale non può essere giustificato sulla base della sentenza della Corte 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI (Racc. pag. I-8317), richiamata al punto 43 della sentenza impugnata. Ad essere in questione nella citata sentenza SAT.1/UAMI sarebbe infatti il carattere distintivo di un marchio costituito dalla combinazione di un elemento descrittivo e di un elemento non distintivo e non, come nel presente caso, il carattere descrittivo di un marchio costituito dalla combinazione di due elementi entrambi potenzialmente descrittivi. Inoltre, tale sentenza riguarderebbe l'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e non quella del medesimo n. 1, lett. c).
- 71 La Celltech nega che la Corte abbia affermato una presunzione di assenza di carattere distintivo per un marchio costituito dalla combinazione di due elementi non distintivi. Nella citata sentenza Koninklijke KPN Nederland la Corte avrebbe semplicemente affermato che, «generalmente», la semplice combinazione di elementi ciascuno dei quali è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti resta a sua volta descrittiva di tali caratteristiche. Tuttavia, risulterebbe dalla costante giurisprudenza della Corte, e in particolare dalla citata sentenza SAT.1/UAMI, che il marchio dev'essere valutato nel suo insieme, poiché il consumatore medio non lo scompone nelle varie parti che lo costituiscono.

72 Il Tribunale avrebbe dunque correttamente valutato il marchio CELLTECH nel suo insieme.

### Giudizio della Corte

73 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 degli stessi.

74 I singoli impedimenti alla registrazione indicati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi (sentenza 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I-7975, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

75 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue una finalità d'interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni che possono servire nel commercio per designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi di cui sia chiesta la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione vieta, quindi, che tali segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della

loro registrazione come marchi (sentenza 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I-551, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

- 76 Affinché un marchio costituito da una parola formata da una combinazione di elementi, come il marchio richiesto, sia considerato descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non basta che venga accertato un eventuale carattere descrittivo per ciascuno dei suoi elementi. Tale carattere dev'essere accertato per la parola nel suo complesso [v., con riferimento all'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), disposizione sostanzialmente identica all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sentenze Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 96, e 12 febbraio 2004, causa C-265/00, Campina Melkunie, Racc. pag. I-1699, punto 37].
- 77 Come ha ricordato l'UAMI, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, generalmente, la semplice combinazione di elementi ciascuno dei quali è descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per cui è chiesta la registrazione resta a sua volta descrittiva di tali caratteristiche, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (citate sentenze Koninklijke KPN Nederland, punto 98, e Campina Melkunie, punto 39).
- 78 Tuttavia, la Corte ha precisato che una simile combinazione può non essere descrittiva ai sensi della medesima disposizione, purché produca un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione di tali elementi (citate sentenze Koninklijke KPN Nederland, punto 99, e Campina Melkunie, punto 40).

- 79 Pertanto, sebbene, per quanto riguarda un marchio composto di parole, un eventuale carattere descrittivo possa essere esaminato, in parte, per ciascuno dei suoi elementi, preso separatamente, esso deve comunque dipendere da un esame dell'insieme che questi costituiscono [v., per analogia, in relazione all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, citate sentenze SAT.1/UAMI, punto 28, e BioID/UAMI, punto 29].
- 80 Emerge dalle considerazioni svolte che, contrariamente a quanto sostiene l'UAMI, non risulta dalla giurisprudenza della Corte che l'esame preliminare di ciascuno degli elementi di cui è composto un marchio costituisca una tappa obbligatoria. Per contro, le commissioni di ricorso dell'UAMI e, in caso di ricorso, il Tribunale devono valutare il carattere descrittivo del marchio, considerato nel suo insieme.
- 81 Nel presente caso, si deve osservare che il Tribunale ha correttamente effettuato la valutazione del carattere descrittivo del marchio CELLTECH considerato nel suo insieme ed ha dichiarato che non era dimostrato che tale marchio, anche inteso nel significato di «cell technology», fosse descrittivo dei prodotti e dei servizi di cui alla domanda di registrazione. Esso non ha pertanto violato l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 82 Anche il secondo motivo deve dunque essere respinto, e con esso l'intera impugnazione dell'UAMI.

## **Sulle spese**

<sup>83</sup> Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Celltech ne ha fatto domanda, l'UAMI, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso di impugnazione è respinto.**
  
- 2) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese.**

Firme

