

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

11 maggio 2005\*

Nelle cause riunite da T-160/02 a T-162/02,

**Naipes Heraclio Fournier, SA**, con sede in Vitoria (Spagna), rappresentata dall'avv.  
E. Armijo Chávarri,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)  
(UAMI)**, rappresentato inizialmente dal sig. J. Crespo Carrillo, successivamente dai  
sigg. O. Montalto e I. de Medrano Caballero, in qualità di agenti,

convenuto,

\* Lingua processuale: lo spagnolo.

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI  
e interveniente dinanzi al Tribunale:

**France Cartes SAS**, con sede in Saint Max (Francia), rappresentata  
dall'avv. C. de Haas,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro tre decisioni della seconda  
commissione di ricorso dell'UAMI 28 febbraio 2002 (procedimenti R 771/2000-2,  
R 770/2000-2 e R 766/2000-2), relative ai procedimenti di annullamento tra la  
Naipes Heraclio Fournier, SA, e la France Cartes SAS,

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

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz,  
giudici,

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore

visti i ricorsi e la replica depositati presso la cancelleria del Tribunale,  
rispettivamente, il 17 maggio 2002 e il 16 giugno 2003,

visti i controricorsi e la controreplica dell'UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 novembre 2002 e il 5 agosto 2003,

visti i controricorsi e la controreplica dell'interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 novembre 2002 e il 7 novembre 2003,

vista la riunione dei presenti procedimenti ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento e della sentenza, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale,

in seguito alla trattazione orale del 30 novembre 2004,

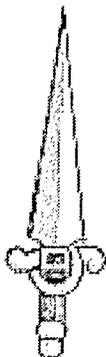
ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

### **Fatti all'origine della controversia**

- <sup>1</sup> Il 1° aprile 1996 la ricorrente presentava tre domande di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

- 2 Nella causa T-160/02, il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo riprodotto di seguito, che, secondo la descrizione contenuta nella domanda, è di colore blu, azzurro, giallo e rosso e rappresenta una «spada».



- 3 Nella causa T-161/02, il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo riprodotto di seguito, che, secondo la descrizione contenuta nella domanda, è di colore rosso, giallo, verde, ocra, marrone, blu e azzurro.



- 4 Nella causa T-162/02, il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo riprodotto di seguito, che, secondo la descrizione contenuta nella domanda, è di colore giallo, ocra, bianco, rosso, blu e verde.



- 5 I prodotti per cui è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 16 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «carte da gioco».
- 6 I marchi richiesti venivano registrati il 15 aprile 1998.
- 7 Dal fascicolo risulta che la ricorrente otteneva nel 1998 la registrazione quale marchio comunitario di 23 marchi figurativi riproducenti carte da gioco spagnole o simboli rappresentati su tali carte, tra cui i tre marchi sopra descritti.

- 8 Dal fascicolo risulta, inoltre, che la ricorrente era titolare di diritti d'autore sulla rappresentazione di tutte le 48 carte da gioco di carte spagnolo fino al 10 febbraio 2000.
- 9 Il 7 aprile 1999 l'interveniente chiedeva che fosse dichiarata la nullità di tali registrazioni ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94, per il fatto che, da un lato, le registrazioni rientravano negli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b)-e), sub iii), di tale regolamento e che, dall'altro, al momento del deposito delle domande di marchio la ricorrente aveva agito in malafede.
- 10 Il 15 giugno 2000 la divisione di annullamento respingeva le domande di nullità dei marchi in questione, in quanto le registrazioni erano fondate in diritto, e condannava l'interveniente alle spese.
- 11 Il 19 luglio 2000 l'interveniente proponeva tre ricorsi presso l'UAMI, ai sensi degli artt. 59-62 del regolamento n. 40/94.
- 12 Con decisioni 28 febbraio 2002 (procedimenti R 771/2000-2, R 770/2000-2 e R 766/2000-2) (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), notificate alla ricorrente il 9 marzo 2002, la seconda commissione di ricorso accoglieva i ricorsi dell'interveniente e annullava le decisioni della divisione di annullamento 15 giugno 2000. La commissione di ricorso riteneva che i segni in questione fossero contemporaneamente privi di carattere distintivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e descrittivi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento, in quanto essi sarebbero percepiti dall'utilizzatore medio di carte da gioco come rappresentativi di caratteristiche delle carte da gioco spagnole.

## **Conclusioni delle parti**

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni impugnate;
- condannare l'UAMI alle spese.

14 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere i ricorsi;
- condannare la ricorrente alle spese.

15 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- confermare le decisioni impugnate;
- dichiarare nulli i marchi comunitari in questione;

- condannare la ricorrente a pagare le spese sostenute dall'interveniente nei procedimenti di annullamento e di ricorso.

### **Sulla ricevibilità delle conclusioni e dei motivi dell'interveniente**

- 16 La ricorrente fa valere che le conclusioni e i motivi dell'interveniente non possono essere presi in considerazione dal Tribunale in quanto non riguardano l'annullamento o la riforma delle decisioni impugnate. Secondo la ricorrente, il Tribunale non potrebbe allo stesso tempo confermare le decisioni impugnate e accogliere le conclusioni dirette ad ottenere che il Tribunale dichiari la nullità dei marchi in questione a causa di impedimenti alla registrazione diversi da quelli rilevati nelle decisioni impugnate.
  
- 17 A tale proposito il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 134, n. 2, del regolamento di procedura, gli intervenienti godono degli stessi diritti procedurali di cui godono le parti principali. Essi possono aderire alle conclusioni di una parte principale e possono formulare conclusioni e motivi autonomi rispetto a quelli delle parti principali. Ai sensi dello stesso art. 134, n. 3, un interveniente può, nel suo controricorso, formulare conclusioni dirette all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso e presentare motivi non adottati nel ricorso.
  
- 18 Pertanto, l'interveniente era legittimata a presentare conclusioni e motivi distinti da quelli delle parti principali. L'interveniente ha concluso il suo controricorso nei termini seguenti: «Pertanto, si chiede al Tribunale di confermare [le decisioni impugnate] nella parte in cui esse [hanno] annullato l[e] decision[i] della prima divisione di annullamento; di dichiarare null[i] [i] march[i] in questione e di condannare la [ricorrente] a sopportare le spese dei procedimenti di annullamento e di ricorso del[l'interveniente]». Secondo la ricorrente, dalle conclusioni dell'inter-

veniente non risulta esplicitamente che essa chiedesse al Tribunale di riformare o di modificare le decisioni impugnate ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, n. 1, lett. a), d) ed e), sub iii), del regolamento n. 40/94 e, in subordine, dell'art. 51, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.

19 Le conclusioni dell'interveniente, riportate al punto 62 del suo controricorso, vanno lette congiuntamente ai punti 8 e 9. Ai sensi del punto 8, «si chiede al Tribunale di confermare [le decisioni impugnate] nella parte in cui esse [hanno] dichiarato che [i] segn[i] era[no] privatizzazione[i] di carattere distintivo per designare carte da gioco nell'insieme della Comunità in virtù dell'art. 7, [n.] 2, e [dell'art. 7, n.] 1, [lett.] b) e c), [del regolamento n. 40/94], e di dichiarare che [i] marchi [sono] null[i] ai sensi dell'art. 7, [n.] 1, [lett.] a), d) ed e), sub iii), del [regolamento n. 40/94] e, in subordine, in virtù dell'art. 51, [n.] 1, [lett.] b), del [regolamento n. 40/94]». Ai sensi del punto 9, «tuttavia, si chiede al Tribunale di riformare [le] decision[i] impugnate] nella parte in cui ess[e hanno] affermato che [i] segn[i] [erano] distintiv[i] in Spagna ed eventualmente in Italia».

20 Dagli atti dell'interveniente riportati supra al punto 19 risulta chiaramente che quest'ultima si limita a contestare alcuni degli impedimenti accolti dalla commissione di ricorso e a proporre al Tribunale di accogliere impedimenti supplementari che, a suo parere, giustificano una dichiarazione di nullità dei marchi in questione. L'interveniente non contesta, invece, la portata delle decisioni impugnate, che hanno affermato la nullità di tali marchi. Pertanto, non si può ritenere che l'interveniente abbia chiesto la riforma delle decisioni impugnate ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94.

21 D'altra parte, l'interveniente chiede, sostanzialmente, che il Tribunale ingiunga all'UAMI di dichiarare la nullità dei marchi in questione.

- 22 Si deve a questo proposito ricordare che, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI. Incombe, infatti, a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12, e 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 22]. Le conclusioni dell'interveniente dirette a far sì che il Tribunale ingiunga all'UAMI di dichiarare la nullità dei marchi in questione sono pertanto irricevibili.
- 23 L'interveniente chiede, infine, che la ricorrente sia condannata alle spese dei procedimenti di annullamento e di ricorso.
- 24 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 136, n. 2, del regolamento di procedura, le «spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, nonché le spese sostenute per la produzione, di cui all'articolo 131, paragrafo 4, secondo comma, delle traduzioni delle memorie o degli altri atti nella lingua processuale sono considerate spese ripetibili». Ne risulta che le spese sostenute per il procedimento di annullamento non possono essere considerate spese ripetibili. Pertanto, le conclusioni dell'interveniente dirette ad ottenere la condanna della ricorrente alle spese devono essere dichiarate irricevibili per la parte relativa alle spese sostenute per il procedimento di annullamento.

## Nel merito

- 25 A sostegno dei suoi ricorsi di annullamento, la ricorrente solleva due motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento.

26 Occorre esaminare anzitutto il secondo motivo.

*Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94*

#### Argomenti delle parti

27 La ricorrente sostiene che il divieto previsto dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 riguarda le indicazioni abitualmente utilizzate per descrivere le caratteristiche principali del prodotto o del servizio nonché le indicazioni ragionevolmente idonee ad assolvere la detta funzione di informazione. Tale divieto, pertanto, avrebbe il solo fine di evitare la registrazione come marchi di segni o indicazioni che, a causa della loro somiglianza con mezzi che servono abitualmente a designare prodotti, servizi o caratteristiche di questi ultimi, non consentirebbero di assolvere la funzione di identificazione delle imprese che li commercializzano.

28 Nel caso di specie, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente affermato che i marchi in questione sono composti esclusivamente dai segni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti che ne sono oggetto. La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso si è limitata ad esaminare i semi spade e bastoni del gioco di carte riguardo a quanto disposto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

29 Così facendo, la commissione di ricorso avrebbe omesso di formulare un iter logico autonomo e indipendente sull'asserita violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 da parte dei marchi in questione.

- 30 Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe esteso eccessivamente l'ambito di applicazione del divieto previsto da tale disposizione. I segni che rappresentano il cavallo di bastoni e il re di spade non sarebbero costituiti esclusivamente da elementi descrittivi.
- 31 Infatti, per quanto riguarda il cavallo di bastoni, il marchio conterrebbe un primo elemento asseritamente descrittivo, nella specie il bastone portato dal cavaliere, e un secondo elemento che non può assolutamente essere definito come tale, nella specie la figura del cavaliere, che acquista maggiore importanza e conferisce al marchio un carattere singolare e distintivo che supererebbe l'asserita dimensione descrittiva di ciascun elemento considerato isolatamente. Le stesse considerazioni varrebbero per la figura del re di spade, il cui elemento asseritamente descrittivo sarebbe costituito dalla spada portata dal re.
- 32 La commissione di ricorso avrebbe omissso di prendere in considerazione il fatto che i motivi che costituiscono i marchi in questione non sarebbero segni che servono a identificare un tipo particolare di prodotti, quali le carte del gioco spagnolo dei semi spade o bastoni, ma che si tratterebbe di motivi singolari e particolari, tra molti altri, che servono a designare una spada o una carta di tale gioco. La ricorrente sottolinea che esistono centinaia di rappresentazioni diverse per identificare le dieci o dodici carte dei semi spade o bastoni, facenti parte del gioco di carte spagnolo composto da 40 o 48 carte. Per quanto riguarda la spada, il disegno che costituisce il marchio in questione non corrisponderebbe a nessuna delle carte del gioco spagnolo, poiché si tratta di un motivo di fantasia. I documenti prodotti dinanzi all'UAMI dimostrerebbero che non esistono regole o restrizioni di nessun tipo relative alla forma, al colore o ai dettagli che caratterizzano le figure del gioco di carte spagnolo.
- 33 La ricorrente contesta la tesi della commissione di ricorso secondo cui il pubblico destinatario residente al di fuori del territorio spagnolo o italiano percepirà i marchi come uno dei semi del gioco di carte spagnolo. Infatti, sarebbe improbabile che il pubblico residente al di fuori dei territori menzionati sappia che il gioco di carte

spagnolo contiene quattro semi, tra cui le spade e i bastoni, e conosca le varie carte che lo compongono. Ad ogni modo, sarebbe improbabile che il consumatore riconosca l'aspetto del bastone del cavallo di bastoni o quello della spada del re di spade e stabilisca un nesso diretto e immediato tra il segno in questione e i vari semi del gioco di carte spagnolo.

34 Secondo la ricorrente, quando il potenziale utilizzatore di carte da gioco sarà in presenza delle rappresentazioni grafiche in questione, egli non percepirà tali segni come allusivi a uno dei semi del gioco di carte spagnolo (per quanto riguarda il motivo che rappresenta una piccola spada) o a una delle carte del gioco spagnolo (per i simboli che rappresentano il cavallo di bastoni e il re di spade), bensì come segni associati ad un determinato produttore di carte da gioco.

35 L'UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha applicato correttamente il regolamento n. 40/94, poiché non ha ritenuto assolutamente che i due impedimenti assoluti alla registrazione previsti all'art. 7, n. 1, rispettivamente lett. b) e c), di tale regolamento fossero interdipendenti e non ha negato che ciascuno di tali impedimenti avesse un proprio ambito di applicazione. Ciò non osta a che, partendo da uno stesso argomento, la commissione di ricorso sia giunta alla conclusione che i segni in questione ricadono in questi due impedimenti assoluti alla registrazione.

36 Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe correttamente rilevato che la mera spada e le semplici carte consistenti nella rappresentazione del cavallo di bastoni e del re di spade rinviavano immediatamente e direttamente ai prodotti che tali segni dovevano identificare ed avrebbe correttamente affermato che i segni erano descrittivi, poiché sarebbero percepiti dal consumatore medio come rappresentativi di caratteristiche delle carte da gioco spagnole.

37 L'interveniente fa valere che i marchi in questione sono costituiti esclusivamente da segni che descrivono le caratteristiche dei prodotti in questione, vale a dire: carta da

gioco di tipo spagnolo di seme spade e di valore uno; carta da gioco di tipo spagnolo di seme bastoni e di figura cavallo; carta da gioco di tipo spagnolo di seme spade e di figura re. Tali segni non potrebbero essere percepiti in nessun caso nel senso che designino un'altra carta da gioco. Pertanto, il pubblico destinatario sarebbe immediatamente informato della specie del prodotto (carta da gioco), della destinazione di tale prodotto (elemento di un insieme di carte destinate al gioco) nonché della qualità, della quantità e del valore del prodotto stesso.

### Giudizio del Tribunale

- 38 Occorre ricordare che, 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, dello stesso regolamento dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 39 L'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni oggetto dello stesso siano riservati ad una sola impresa per effetto 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, sentenze della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 25; 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-3161, punto 73; 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punto 52; 12 febbraio 2004, causa C-265/00, Campina Melkunie, Racc. pag. I-1699, punto 35, e causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 95).

40 I segni e le indicazioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono quindi quelli che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto od un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione (sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 39).

41 Il carattere descrittivo di un marchio deve essere valutato, da una parte, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali la registrazione del segno è richiesta e, dall'altra, in relazione alla percezione da parte del pubblico cui ci si rivolge, costituito dai consumatori di tali prodotti e servizi (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD), Racc. pag. II-1963, punto 25).

42 Nel caso di specie occorre rilevare, anzitutto, che i prodotti designati dai marchi in questione sono carte da gioco. È pacifico che si tratta, in particolare, delle carte da gioco dette spagnole, correntemente utilizzate in Spagna, sebbene la ricorrente sostenga di utilizzare i marchi in questione anche per altri tipi di carte da gioco.

43 Dal fascicolo risulta che il gioco di carte spagnolo («la baraja española») è costituito da 40 o 48 carte, dall'asso al sette o al nove, seguito dal fante («sota»), dal cavallo («caballo») e dal re («rey»). I quattro semi sono i denari («oros»), le coppe («copas»), i bastoni («bastos») e le spade («espadas»).

44 È quindi pacifico che due dei tre marchi in questione rappresentano due delle carte spagnole: il cavallo di bastoni (causa T-161/02) e il re di spade (causa T-160/02). Per quanto riguarda la rappresentazione della spada (causa T-160/02), essa non corrisponde, in quanto tale, alla rappresentazione di una di queste carte, ma

consiste in un elemento, in un simbolo utilizzato come rappresentativo del seme per le carte del seme spade. Essa non riproduce il valore uno o «asso» delle carte di seme spade, contrariamente a quanto afferma l'interveniente. Infatti, dagli atti di causa risulta che la carta che rappresenta l'asso del seme spade è diversa dal simbolo riprodotto supra al punto 2.

- 45 Per quanto riguarda il pubblico destinatario, occorre rilevare che si tratta di tutti i consumatori potenziali, in particolare spagnoli, di carte da gioco. I prodotti in questione sono destinati al consumo generale e non solo ai professionisti o agli amatori di giochi di carte, dato che qualsiasi soggetto, prima o poi, può acquistare siffatti prodotti in modo regolare od occasionale. Pertanto, il pubblico destinatario è costituito dal consumatore medio normalmente avveduto e informato, in particolare in Spagna.
- 46 Occorre pertanto verificare in primo luogo, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, se esista, dal punto di vista del pubblico destinatario, un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra i marchi figurativi che rappresentano il cavallo di bastoni e il re di spade e le categorie di prodotti per i quali è stata concessa la registrazione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 28].
- 47 A tale proposito occorre rilevare che le figure del cavallo di bastoni e del re di spade evocano direttamente carte da gioco per il pubblico destinatario, anche se una parte di tale pubblico non conosce necessariamente le carte da gioco spagnole. Infatti, tutti coloro che hanno giocato con qualsiasi tipo di carte identificano in tali figure la rappresentazione di una carta da gioco, dato che il re e il cavallo sono simboli correntemente utilizzati nelle carte da gioco. Tale affermazione non è inficiata dal fatto che la parte di pubblico che non conosce le carte da gioco spagnole non sia necessariamente in grado di stabilire un nesso diretto fra tali figure e il seme e il valore specifici di ciascuna di queste due carte.

48 In ogni caso, nella mente del pubblico spagnolo, le figure in questione designano direttamente il seme e il valore precisi di due carte da gioco spagnole. Infatti, il potenziale consumatore spagnolo di carte da gioco percepirà ciascuno dei segni in questione come allusivo ad una carta specifica.

49 A tale proposito occorre rilevare che, sebbene esistano molte rappresentazioni diverse che consentono di identificare le carte di un determinato seme, come sostiene la ricorrente, tutte le imprese che fabbricano e commercializzano carte da gioco spagnole utilizzano necessariamente i simboli del cavallo e del bastone per identificare la carta corrispondente al valore undici del seme bastoni o quelli del re e della spada per identificare la carta corrispondente al valore dodici del seme spade. Pertanto, l'argomento della ricorrente secondo cui non esiste alcuna regola o restrizione relativa alla forma, al seme o ai dettagli che caratterizzano le figure del gioco di carte spagnolo non può essere accolto.

50 Va inoltre ricordato che, se l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 dispone che, per rientrare nell'impedimento assoluto alla registrazione ivi enunciato, il marchio deve essere composto «esclusivamente» da segni o indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, esso non esige, per contro, che i detti segni o le dette indicazioni siano l'unico modo per designare tali caratteristiche (v., per analogia, citate sentenze *Campina Melkunie*, punto 42, e *Koninklijke KPN Nederland*, punto 57). Pertanto, la possibilità di disegnare un cavaliere, un re, una spada e un bastone in modo leggermente diverso non pregiudica il fatto che i marchi in questione siano descrittivi di caratteristiche delle carte da gioco.

51 Pertanto, in particolare per il pubblico spagnolo, esiste un collegamento diretto e concreto tra i marchi in questione e le carte da gioco.

- 52 In secondo luogo, occorre verificare se esista, dal punto di vista del pubblico destinatario, un collegamento sufficientemente diretto e concreto tra il marchio figurativo consistente nella rappresentazione della spada e le categorie di prodotti per i quali è stata concessa la registrazione.
- 53 Va rilevato che il consumatore potenziale, utilizzatore di carte da gioco, almeno in Spagna, percepirà il segno in questione come allusivo ad uno dei semi del gioco di carte spagnolo. Pertanto, almeno per il pubblico spagnolo, esiste un collegamento diretto e concreto tra il marchio in questione e i prodotti di cui trattasi, vale a dire le carte da gioco.
- 54 Inoltre, tutte le imprese che fabbricano e commercializzano carte da gioco spagnole utilizzano necessariamente il simbolo della spada per identificare le carte del seme spade.
- 55 Dato che è sufficiente l'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione in una parte della Comunità per giustificare il rifiuto di registrazione di un marchio, è sufficiente che il marchio figurativo consistente nella rappresentazione di una spada sia descrittivo in Spagna.
- 56 In terzo luogo, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, la registrazione dei segni in questione potrebbe avere l'effetto di impedire la registrazione o l'utilizzazione di altri disegni del seme spade o di carte da gioco corrispondenti al cavallo di bastoni e al re di spade delle carte da gioco spagnole.

57 Ciò premesso, occorre rilevare che i marchi in questione sono descrittivi delle caratteristiche dei prodotti designati.

58 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe omesso di formulare un qualsiasi iter logico autonomo e indipendente sull'asserita violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, occorre rilevare che i singoli impedimenti alla registrazione elencati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i detti impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione in sede di esame di ciascun impedimento alla registrazione può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda dell'impedimento in questione (sentenze della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punti 45 e 46, e 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punto 25).

59 Tuttavia, sussiste un'evidente intersecazione degli ambiti di applicazione dei diversi impedimenti elencati all'art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento n. 40/94. In particolare, un marchio che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), di tale regolamento, è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito dal medesimo art. 7, n. 1, lett. b). Un marchio può nondimeno essere privo di carattere distintivo in relazione a determinati prodotti o servizi per ragioni diverse dal suo eventuale carattere descrittivo (v., per analogia, citate sentenze Campina Melkunie, punti 18 e 19, e Koninklijke KPN Nederland, punti 85 e 86).

60 Nel caso di specie, il fatto che la commissione di ricorso abbia affermato che i segni in questione erano contemporaneamente privi di carattere distintivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e descrittivi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento, in quanto sarebbero percepiti dall'utilizzatore medio di carte da gioco come rappresentativi di caratteristiche delle carte da gioco spagnole, non può costituire una violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento

n. 40/94. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente in udienza, l'iter logico su cui si basano le decisioni impugnate non è contrario ai principi sanciti nella citata sentenza SAT.1/UAMI, dato che la condizione di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 è soddisfatta.

- 61 Di conseguenza, il secondo motivo della ricorrente dev'essere respinto.
- 62 Alla luce di ciò e dato che è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati affinché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario (sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 29; citata sentenza Giroform, punto 30, e sentenza del Tribunale 27 novembre 2003, causa T-348/02, Quick/UAMI (Quick), Racc. pag. II-5071, punto 37), non è più necessario esaminare il primo motivo della ricorrente.
- 63 Di conseguenza, da tutte le considerazioni esposte sopra risulta che il ricorso dev'essere respinto.

### Sulle spese

- 64 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché ne è stata fatta domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese sostenute dall'UAMI e dall'interveniente, ad eccezione delle spese sostenute da quest'ultima dinanzi alla divisione di annullamento, ai sensi delle conclusioni degli stessi.

Per questi motivi,

**IL TRIBUNALE (Terza Sezione)**

dichiara e statuisce:

- 1) I ricorsi sono respinti.**
  
- 2) Le conclusioni dell'interveniente dirette ad ottenere la condanna della ricorrente alle spese sono dichiarate irricevibili, per quanto riguarda le spese sostenute dinanzi alla divisione di annullamento.**
  
- 3) La ricorrente è condannata alla spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e al resto delle spese dell'interveniente.**
  
- 4) Le restanti conclusioni dell'interveniente sono respinte.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 maggio 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger