

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

14 giugno 2001 \*

Nelle cause riunite T-357/99 e T-358/99,

Telefon & Buch VerlagsgmbH, con sede in Salzburg (Austria), rappresentata dagli avv.ti H. G. Zeiner e B. Heaman-Dunn, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra S. Bonne e dai sigg. A. von Mühlendahl e E. Joly, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento di due decisioni adottate il 21 novembre 1999 (pratiche R 351/1999-3 e R 352/1999-3) dalla terza

\* Lingua processuale: il tedesco.

commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), con le quali è stata rifiutata la registrazione dei vocaboli UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATION-SVERZEICHNIS come marchi comunitari,

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

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

visti i ricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale in data 22 dicembre 1999,

visti i controricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale in data 24 marzo 2000,

vista la riunione dei presenti procedimenti disposta, a norma dell'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale, ai fini della trattazione orale e della sentenza,

in seguito alla trattazione orale dell'8 marzo 2001,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

### Fatti all'origine della controversia

- 1 Il 28 gennaio 1997 la ricorrente presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») due domande di registrazione di marchio denominativo comunitario, 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 I marchi dei quali è stata richiesta la registrazione sono costituiti dai vocaboli UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS.
- 3 I prodotti e i servizi per i quali sono state presentate le due domande di registrazione suddette rientrano nelle classi 9, 16, 41 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, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione che segue:

«Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica e unità di memoria registrate per impianti ed

apparecchi di elaborazione di dati, in particolare nastri, dischi, CD-ROM; dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori.

Classe 16: Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati, opere di consultazione, elenchi per categorie, articoli per rilegature; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (esclusi gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); carte da gioco; caratteri tipografici; cliché.

Classe 41: Servizi editoriali, in particolare pubblicazione di testi, libri, riviste, giornali.

Classe 42: Uffici di redazione.»

- 4 Con comunicazioni in data 2 marzo 1998 l'esaminatore informava la ricorrente che i vocaboli in questione apparivano non registrabili in quanto aventi natura meramente descrittiva, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, e perché privi di carattere distintivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, in relazione ai seguenti prodotti e servizi: «unità di memoria registrate per impianti ed apparecchi di elaborazione di dati, in particolare CD-ROM (classe 9); stampati, opere di consultazione, elenchi per categorie (classe 16); servizi editoriali, in particolare pubblicazione di testi, libri, riviste, giornali (classe 41); uffici di redazione (classe 42)».

- 5 Con decisioni in data 23 aprile 1999 l'esaminatore, per i motivi indicati nelle sue comunicazioni del 2 marzo 1998, rigettava le domande di registrazione nella parte relativa ai prodotti e ai servizi di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94.
  
- 6 Il 23 giugno 1999 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all'Ufficio, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso entrambe le decisioni dell'esaminatore recanti rigetto parziale delle domande di registrazione.
  
- 7 I ricorsi venivano respinti con due decisioni della terza commissione di ricorso in data 21 ottobre 1999 (in prosieguito: le «decisioni impugnate»), notificate alla ricorrente il 26 ottobre 1999.
  
- 8 In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che i vocaboli di cui trattasi, relativamente ai prodotti ed ai servizi in questione, avessero natura descrittiva nella parte germanofona della Comunità e fossero privi di carattere distintivo.

### Conclusioni delle parti

- 9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
  - modificare le decisioni impugnate, dichiarando che nessun impedimento ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 osta alla registrazione dei vocaboli UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS come marchi comunitari;

— in subordine, annullare le decisioni impugnate;

— condannare l'Ufficio alle spese.

10 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

### **In diritto**

11 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. Nella fattispecie, è opportuno procedere all'esame della violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del detto regolamento.

### *Argomenti delle parti*

12 La ricorrente si richiama al disposto dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sostenendo che i vocaboli in questione possono essere registrati in

quanto non presentano il carattere esclusivamente descrittivo contemplato da tale norma.

- 13 La ricorrente fa valere che il consumatore deve costringersi ad un certo sforzo intellettuale per trasformare il messaggio contenuto nei vocaboli controversi in una espressione munita di senso logico, tenuto conto, in particolare, della lunghezza dei vocaboli medesimi.
- 14 La ricorrente sostiene che ciascuno dei vocaboli in questione è formato da una combinazione di parole, costituente una parola nuova priva di significato evidente. Essa afferma che, tenuto conto delle molteplici possibilità di interpretazione di ciascuno di tali vocaboli, i termini costitutivi dei medesimi non sono atti a conferire loro un carattere esclusivamente descrittivo.
- 15 Inoltre, non vi sarebbe nella fattispecie alcuna necessità di salvaguardare la libera disponibilità dei segni in questione, dato che nessun concorrente deve utilizzare le combinazioni di parole UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS. Eventuali concorrenti non verrebbero privati del diritto di utilizzare analoghi termini a carattere descrittivo atti ad evocare in modo originale il tipo o le caratteristiche dei loro prodotti e servizi, senza dover fare ricorso ai vocaboli in questione, tenuto conto della lunghezza e del suono piuttosto difficoltoso di questi ultimi.
- 16 La ricorrente sottolinea altresì come l'Ufficio riconosca che tali vocaboli sono neologismi. Pertanto, essi non potrebbero essere considerati segni generici poiché, in quanto neologismi, sono sconosciuti ai consumatori. Inoltre, ad avviso della ricorrente, non sussiste alcun elemento che consenta di ritenere che, in futuro, i segni in questione verranno utilizzati come indicazioni a carattere descrittivo.
- 17 La ricorrente conclude che le decisioni impugnate sono infondate in diritto e non sono conformi alla prassi decisionale dell'Ufficio.

- 18 L'Ufficio fa valere che la ratio legis dell'impedimento alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 non consiste nella necessità di preservare taluni termini ai fini della libera concorrenza. Esso sostiene che il legislatore, in forza della detta norma, ha precluso la registrazione dei segni a carattere esclusivamente descrittivo in quanto ha voluto che questi fossero, per loro stessa natura, reputati inadeguati a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- 19 L'Ufficio ritiene che l'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 effettuata dalla commissione di ricorso sia conforme tanto allo spirito quanto alla lettera della norma e che sia stata fatta corretta applicazione dei principi disciplinanti l'esame del carattere distintivo dei vocaboli in questione.
- 20 L'Ufficio afferma che la parola «UNIVERSAL» significa universale, vasto ed esteso, e che, relativamente ai prodotti ed ai servizi in questione, essa precisa e rafforza i termini «TELEFONBUCH» (elenco telefonico) e «KOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS» (annuario delle comunicazioni), contenuti rispettivamente nei due vocaboli di cui trattasi. Inoltre, ad avviso dell'Ufficio, la ricorrente non suffraga la tesi da essa avanzata secondo cui tali vocaboli sarebbero suscettibili di diverse interpretazioni, posto che la medesima ricorrente non fornisce esempi di possibili significati dei detti vocaboli diversi da quelli indicati dall'Ufficio.
- 21 L'Ufficio sostiene che le combinazioni di parole realizzate non risultano effettuate in maniera inusuale o contraria alle regole grammaticali della lingua tedesca. Inoltre, la presunta lunghezza e le difficoltà di pronuncia dei vocaboli in questione, asserite dalla ricorrente, non costituirebbero un ostacolo all'immediata percezione del senso dei medesimi, posto che il consumatore germanofono è abituato all'uso di parole di tale lunghezza. L'Ufficio conclude che i vocaboli di cui trattasi sono stati correttamente ritenuti dotati di carattere esclusivamente descrittivo. Per giunta, l'Ufficio contesta l'affermazione della ricorrente secondo cui le decisioni impugnate non sarebbero conformi alla propria prassi decisionale.



*Giudizio del Tribunale*

- 22 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». L'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 stabilisce che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 23 I segni contemplati dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono segni che definiscono o designano esclusivamente il prodotto o il servizio in questione in relazione alla natura, alle caratteristiche, alle qualità od alla destinazione del medesimo e che sono reputati idonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, permettendo così al consumatore che abbia acquistato quest'ultimo di ripetere l'esperienza, ove questa si dimostri positiva, ovvero di evitarla, nel caso contrario, in occasione di successivi acquisti.
- 24 L'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 deve essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI, BABY-DRY, Racc. pag. II-2383, punti 20 e 21).
- 25 Nella fattispecie, occorre verificare l'eventuale carattere descrittivo dei vocaboli UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS in relazione ai seguenti prodotti e servizi: «unità di memoria registrate per impianti ed apparecchi di elaborazione di dati, in particolare CD-ROM (classe 9)», «stampati, opere di consultazione, elenchi per categorie (classe

- 16)», «servizi editoriali, in particolare pubblicazione di testi, libri, riviste, giornali (classe 41)» e «uffici di redazione (classe 42)».
- 26 Nelle classificazioni «unità di memoria registrate per impianti ed apparecchi di elaborazione di dati, in particolare CD-ROM» e «stampati, opere di consultazione, elenchi per categorie» sono compresi diversi tipi di prodotti atti a contenere, su supporto sia elettronico che cartaceo, elenchi telefonici od annuari delle comunicazioni. Quanto ai «servizi editoriali, in particolare pubblicazione di testi, libri, riviste, giornali» ed agli «uffici di redazione», questi concernono la creazione e l'elaborazione dei prodotti sopra citati e, in particolare, dei prodotti su supporto cartaceo rientranti nella classe 16 dell'accordo di Nizza.
- 27 Nella lingua tedesca, i vocaboli UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS significano, rispettivamente, elenco telefonico universale ed annuario universale delle comunicazioni. Tali due vocaboli sono composti correttamente, in conformità delle regole grammaticali della lingua tedesca, e risultano formati da parole tedesche di uso corrente.
- 28 Le combinazioni di parole «Telefonbuch» e «Kommunikationsverzeichnis» possono essere considerate descrittive dei prodotti e dei servizi in questione, dato che esse designano il tipo di tali prodotti e la destinazione di tali servizi. Occorre a questo punto stabilire se, con l'aggiunta dell'aggettivo «universal», i vocaboli in questione debbano essere considerati come meramente descrittivi di elenchi telefonici od annuari delle comunicazioni a vocazione universale ovvero se, al contrario, tale aggettivo apporti un elemento ulteriore atto a rendere inapplicabile l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 29 Come statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779, punti 30 e 31), a proposito di indicazioni atte a designare la provenienza geografica di

determinati prodotti, occorre valutare se un segno descrittivo presenti attualmente, agli occhi degli ambienti commerciali interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta o se sia ragionevole presumere che, in futuro, un nesso del genere possa stabilirsi.

- 30 Benché attualmente non siano presenti sul mercato elenchi telefonici od annuari delle comunicazioni a vocazione universale nei quali figurino tutti i dati su scala mondiale, è del tutto possibile che ne esisteranno in un prossimo futuro, sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico. Ad ogni modo, i vocaboli UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS possono, già allo stato attuale, designare elenchi che coprono od hanno la pretesa di coprire in maniera universale, vale a dire esaustiva, sia un intero territorio (regionale, nazionale o sovranazionale) sia un intero settore (professionale, sociale).
- 31 Pertanto, dalle considerazioni che precedono risulta che i vocaboli UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS consentono 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 i prodotti e i servizi contemplati nelle domande di registrazione dei marchi controversi. Inoltre, il fatto che tali vocaboli siano neologismi non vale in alcun modo a modificare tale conclusione.
- 32 Quanto all'allegazione della ricorrente secondo cui le decisioni impugnate non sarebbero conformi alla prassi decisionale dell'Ufficio, è sufficiente constatare come la ricorrente non abbia dimostrato che la prassi alla quale essa fa riferimento riguardi segni o situazioni comparabili a quelli della presente fattispecie.
- 33 Da quanto sopra esposto consegue che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che i vocaboli UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS avessero, nella parte germanofona della

Comunità, un carattere meramente descrittivo quanto ai prodotti ed ai servizi in relazione ai quali erano state respinte le domande di registrazione ai sensi dell'art. 7, nn. 1, lett. c), e 2, del regolamento n. 40/94.

- 34 Pertanto, la domande dirette ad ottenere, in via principale, la modificazione e, in subordine, l'annullamento delle decisioni impugnate devono essere respinte, in applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 35 Va ricordato come dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 risulti che è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione sia applicabile perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario (sentenza BABY-DRY, citata, punto 29). Avendo il Tribunale giudicato, ai punti che precedono, che l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 è applicabile nella presente fattispecie, non è necessario statuire sul motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.
- 36 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre concludere che i due ricorsi devono essere respinti.

### Sulle spese

- 37 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dall'Ufficio, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 giugno 2001.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

P. Mengozzi