SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

16 marzo 2006 *

Nel procedimento T-322/03,

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, con sede in Salisburgo (Austria), rappresentata dagli avv.ti H. Zeiner e M. Baldares del Barco,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

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

* Lingua processuale: il tedesco.

Herold Business Data GmbH & Co. KG, già Herold Business Data AG, con sede in Mödling (Austria), rappresentata dagli avv.ti A. Lensing-Kramer, C. von Nussbaum e U. Reese,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 19 giugno 2003 (pratiche riunite R 580/2001-1 e R 592/2001-1), relativa ad un procedimento di annullamento fra la Herold Business Data AG e la Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH,

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. J. Plingers, amministratore,

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2003,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2004,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2004,

in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della lite

1 Il 2 ottobre 1996, la ricorrente presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») una domanda di marchio 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 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo WEISSE SEITEN. I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 16, 41 e 42 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 rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

— 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 memorie informatiche con registrazioni per impianti ed apparecchi di trattamento elettronico dei dati, in particolare

nastri magnetici, dischi e 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».

3 Il marchio richiesto è stato registrato il 28 settembre 1999.

4 Il 14 febbraio 2000, la Herold Business Data GmbH & Co. KG, già Herold Business Data AG, ha chiesto che sia dichiarata la nullità di detta registrazione ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, in quanto la registrazione era in contrasto con gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b)-d) e g) del detto regolamento. L'interveniente si è riferito a una decisione della divisione di annullamento del Patentamt (Ufficio dei brevetti austriaco) del 6 novembre 1998, che dichiarava nullo il marchio austriaco WEISSE SEITEN, e a una

decisione dell'Oberste Patent- und Markensenat (Sezione Suprema dei marchi e dei brevetti austriaci) del 22 settembre 1999, che conferma la decisione del Patentamt quanto ai seguenti prodotti: «carta e stampati». Inoltre, a sostegno della sua domanda di nullità, essa ha prodotto dinanzi alla divisione di annullamento, in particolare, i seguenti documenti:

— la «comunicazione 22 settembre 1995 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo futuro del mercato degli elenchi e di altri servizi di informazione sulle telecomunicazioni in un regime di concorrenza (in prosieguo: la «comunicazione della Commissione»);

— varie informazioni della posta austriaca concernenti elenchi telefonici;

— copia di ordinazioni di elenchi telefonici austriaci concernenti gli anni 1993/1994 e 1994/1995;

— direttive per l'edizione degli elenchi ufficiali, la quale costituiva oggetto di un contratto risalente al 1992 e stipulato fra l'interveniente e l'amministrazione austriaca delle poste e dei telegrafi;

— copia di scambio di lettere fra l'interveniente e varie direzioni dell'amministrazione austriaca delle poste e dei telegrafi concernenti l'edizione delle «Weiße Seiten» (pagine bianche);

— il risultato di ricerche su Internet.

5 Il 5 aprile 2001, la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità parziale del marchio WEISSE SEITEN in base all'art. 7, n. 1, lett. d), e n. 2, del regolamento n. 40/94, in quanto essa riguardava elenchi telefonici che riproducevano i nomi degli abbonati sotto forma stampata o sotto forma di memorie elettroniche (classi 9 e 16), nonché la pubblicazione, da parte di una casa editrice, di tale elenchi telefonici che riprendevano i nomi degli abbonati (classe 41). Essa ha quindi limitato l'elenco dei prodotti e dei servizi aggiungendo, quanto alla classe 9, l'indicazione «da detti prodotti sono esclusi quelli che riguardano o comportano elenchi telefonici che riprendono i nomi degli abbonati», quanto alla classe 16, l'indicazione «da tali prodotti sono esclusi gli elenchi telefonici che riprendono i nomi degli abbonati» e, quanto alla classe 41, l'indicazione «da detti servizi è esclusa la pubblicazione di elenchi telefonici che riprendono i nomi degli abbonati». La domanda di nullità è stata respinta per il resto.

6 Tanto l'interveniente, per quanto concerne il rigetto parziale della domanda di nullità, quanto la ricorrente, per quanto riguarda la dichiarazione di nullità parziale del suo marchio, hanno proposto ricorso presso l'UAMI, in forza degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di annullamento.

7 Pronunciandosi su entrambi i ricorsi, riuniti in forza dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, sul regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'UAMI (GU L 28, pag. 11), la prima commissione di ricorso, con decisione 19 giugno 2003 (pratiche riunite R 580/2001-1 e R 592/2001-1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha parzialmente ammesso il ricorso dell'interveniente e respinto quello della ricorrente. Essa ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato la nullità del marchio WEISSE SEITEN, per i seguenti prodotti e servizi:

— classe 9: «Supporti di registrazione magnetica e memorie informatiche con registrazioni per impianti e apparecchi di trattamento elettronico dei dati, in particolare nastri magnetici, dischi e CD-ROM»;

— classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati, opere di consultazione, elementi per categorie; materiale per artisti; articoli per ufficio (esclusi i mobili), materiale per istruzione o d'insegnamento (esclusi gli apparecchi)»;

— classe 41: «Servizi editoriali, in particolare pubblicazione di testi, di libri, riveste e giornali»;

— classe 42: «Uffici di redazione».

8 La commissione di ricorso ha considerato, anzitutto, che, quanto ai prodotti appartenenti alla classe 9, menzionati al punto precedente, e a stampati, elenchi e a opere di consultazione, appartenenti alla classe 16, il marchio WEISSE SEITEN era stato registrato in violazione dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94. Inoltre, essa ha considerato che, quanto a tutti i prodotti e servizi menzionati al punto precedente (in prosieguo: i «prodotti e servizi di cui trattasi»), l'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del detto regolamento doveva del pari applicarsi.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— riformare la decisione impugnata, di modo che la domanda di nullità sia integralmente respinta;

— in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui la domanda di nullità è stata accolta, e intimare all'UAMI di adottare una nuova decisione, se del caso dopo un procedimento supplementare, e di respingere integralmente la domanda di nullità;

— condannare l'UAMI alle spese.

10 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

11 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

Sulla ricevibilità del ricorso

12 Ai termini dell'art. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94, il ricorso contro la decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI deve essere inoltrato entro due mesi a decorrere dalla notifica della detta decisione. Ai sensi dell'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

13 Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente il 1° luglio 2003. Il termine per la proposizione del ricorso è quindi scaduto l'11 settembre 2003, incluso il termine in ragione della distanza.

14 È vero che il ricorso è pervenuto con telecopia nella cancelleria del Tribunale l'8 settembre 2003, vale a dire prima della scadenza del termine di ricorso.

15 Tuttavia, ai sensi dell'art. 43, n. 6, del regolamento di procedura, la data in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria del Tribunale mediante telecopia è presa in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali solo se l'originale firmato dell'atto sia depositato presso questa cancelleria entro i dieci giorni successivi alla ricezione della telecopia.

16 Orbene, nel caso di specie, l'originale del ricorso è pervenuto nella cancelleria del Tribunale soltanto il 19 settembre 2003, vale a dire oltre il termine di 10 giorni di cui sopra. Quindi, ai sensi dell'art. 43, n. 6, del regolamento di procedura, soltanto la data del deposito dell'originale firmato, vale a dire il 19 settembre 2003, deve essere presa in considerazione ai fini dell'osservanza del termine di ricorso. Pertanto, si deve constatare che il ricorso è stato depositato dopo la scadenza di detto termine.

17 Tuttavia, la ricorrente fa valere che si trova in presenza di un caso tipico di forza maggiore o, quanto meno, di un caso fortuito.

18 Si deve rilevare che le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anomale ed estranee all'interessato, e un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anomalo, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l'interessato deve seguire attentamente lo

svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini impartiti (v., in questo senso, sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619, punto 32). Pertanto, le nozioni di forza maggiore e di caso fortuito non si applicano a una situazione in cui una persona diligente e accorta sarebbe stata oggettivamente in grado di evitare la scadenza di un termine di ricorso (v., in questo senso, sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 209/83, Ferriera Valsabbia/Commissione, Racc. pag. 3089, punto 22, e ordinanza della Corte 18 gennaio 2005, causa C-325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, Racc. pag. I-403, punto 25).

19 Nel caso di specie, la ricorrente ha affidato direttamente la spedizione dell'originale del suo ricorso alla posta austriaca il 9 settembre 2003, vale a dire sin dal giorno dopo l'invio della telecopia. In seguito, la spedizione è stata affidata dalla posta austriaca alla posta lussemburghese l'11 settembre 2003 e affidata da questa all'impresa Michel Greco il 12 settembre 2003. Orbene, questa ha impiegato sette giorni per il deposito presso la cancelleria del Tribunale.

20 Pertanto, la causa principale, se non esclusiva, del ritardo può essere individuata nel fatto che il Tribunale è entrato in possesso del ricorso soltanto sette giorni dopo l'arrivo di quest'ultimo a Lussemburgo (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 marzo 1967, cause riunite 25/65 e 26/65, Simet e Feram/Alta Autorità, Racc. pag. 39). Tale fatto deve essere considerato come un caso fortuito nei confronti della ricorrente, e non può essere rimproverato a quest'ultima, la quale ha dato prova della diligenza che si richiede a un ricorrente normalmente accorto al fine di rispettare i termini, di aver contribuito al ritardo col proprio comportamento.

21 Il ricorso è pertanto ricevibile.

Sulla ricevibilità del secondo capo della domanda

22 Con la seconda parte del secondo capo della domanda la ricorrente chiede al Tribunale, in sostanza, di intimare all'UAMI di adottare una nuova decisione e di respingere completamente la domanda di nullità.

23 A tal riguardo si deve rammentare che, a termini dell'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 l'adozione di provvedimenti ingiuntivi a carico dell'UAMI. Incombe infatti a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice comunitario [v. 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].

24 La seconda parte del secondo capo della domanda della ricorrente è quindi irricevibile.

Nel merito

25 La ricorrente fa valere, in sostanza, quattro motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo attiene a una discordanza della decisione impugnata con la decisione austriaca, e i motivi secondo, terzo e quarto riguardano, rispettivamente, violazioni dell'art. 7, n. 1, lett. d), c) e b), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, attinente a una discordanza della decisione impugnata con la decisione austriaca

Argomenti delle parti

26 La ricorrente fa valere che nella decisione impugnata figura un'incoerenza, in quanto essa si basa su una valutazione del pubblico austriaco diversa da quella delle autorità nazionali austriache nella decisione 22 settembre 1999 dell'Oberste Patent- und Markensenat.

27 L'UAMI ricorda che non è giuridicamente tenuto a garantire la coerenza delle sue decisioni con le decisioni nazionali. Inoltre, i fatti da valutare non sarebbero stati identici, poiché le autorità nazionali avrebbero basato la loro decisione sugli usi linguistici in Austria, mentre l'UAMI avrebbe dovuto prendere in considerazione gli usi linguistici in tutto il mercato interno e, pertanto, anche in Germania.

28 Inoltre, l'UAMI sottolinea che la decisione dell'Oberste Patent- und Markensenat ha confermato la nullità del marchio austriaco WEISSE SEITEN in quanto esso riguardava i prodotti «carta e stampati» a causa del suo carattere descrittivo (nel senso di «pagine di colore bianco») e che, pertanto, vi era una coerenza fra le decisioni al riguardo.

29 L'interveniente ricorda che non vi è alcun obbligo per l'UAMI di conformarsi alla valutazione di un'autorità nazionale, di modo che la decisione 22 settembre 1999 è irrilevante per determinare la percezione del marchio di cui trattasi da parte del pubblico austriaco.

Giudizio del Tribunale

30 Si deve rilevare che l'UAMI non è tenuto a basare su una decisione nazionale la sua valutazione della percezione che il pubblico pertinente ha del marchio di cui trattasi. Il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme ed obiettivi specifici da perseguire, la cui applicazione risulta indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (elctronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Pertanto, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato solo sul fondamento della normativa comunitaria pertinente. L'UAMI e, nel caso di specie, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro o di uno Stato terzo che riconosca il carattere registrabile di detto segno in quanto marchio nazionale. Ciò vale anche se una siffatta decisione è stata adottata in applicazione di una legislazione nazionale armonizzata in forza 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), o ancora in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno denominativo controverso [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 47, e 22 giugno 2005, causa T-19/04, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), Racc. pag. II-2383, punto 37].

31 Pertanto, l'esistenza di un'eventuale discordanza della decisione impugnata con la decisione austriaca non può costituire una violazione della pertinente normativa comunitaria. Il Tribunale esaminerà nell'ambito degli altri motivi se l'UAMI abbia correttamente valutato la percezione del pubblico pertinente nel caso di specie.

32 Di conseguenza, si deve respingere il primo motivo.

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

33 La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso, secondo la quale il sintagma «weiße Seiten» è entrato nella lingua tedesca come sinonimo di «alphabetisches Teilnehmerverzeichnis» (elenco alfabetico degli abbonati), al più tardi al momento della pubblicazione della comunicazione della Commissione nel 1995 e che esso era già usato precedentemente come elenco telefonico alfabetico in Austria. Essa sostiene che soltanto una denominazione oggettiva comprensibile per la maggior parte dei settori interessati e abitualmente utilizzata può costituire un impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94. Orbene, l'uso sporadico di un segno come denominazione generica da parte degli ambienti interessati non sarebbe sufficiente a costituire tale denominazione.

34 Secondo la ricorrente, è possibile che, nello spazio anglofono, le nozioni di «Yellow Pages» (pagine gialle) e di «White Pages» (pagine bianche) siano usuali per designare la parte professionale e la parte amministrativa di un elenco o di un elenco telefonico. Nel linguaggio corrente tedesco, a causa dell'uso notevole della denominazione «gelbe Seiten» (pagine gialle), tale segno sarebbe divenuto un'indicazione generale usuale per designare un elenco professionale. Tuttavia, il sintagma «weiße Seiten» non sarebbe mai divenuto usuale, nello spazio germanofono, per designare, genericamente, parti amministrative di elenchi o di elenchi telefonici. Inoltre, nella comunicazione della Commissione si tratterebbe piuttosto della traduzione della denominazione inglese «White Pages» che della creazione di una nuova denominazione oggettiva nella lingua tedesca.

35 La ricorrente fa valere che il fatto che qualcun altro, che ha omesso di far registrare a suo favore un diritto esclusivo, abbia già usato una volta, o forse persino sporadicamente, tale sintagma originale che annuncia, tortuosamente, alcuni

prodotti non può giustificare che si impedisca la registrazione della denominazione oggettiva, poiché, a suo avviso, manca l'elemento dell'utilizzazione usuale da parte del pubblico e dell'uso nel linguaggio corrente. Soltanto quando tale denominazione è del pari ripresa da altri concorrenti ed è generalmente utilizzata si potrebbe sviluppare una consuetudine leale e il segno considerato potrebbe divenire un elemento del linguaggio corrente. Orbene, nel fascicolo si constaterebbe soltanto che l'interveniente ha già usato, in taluni casi eccezionali, tale denominazione, accompagnandola con spiegazioni corrispondenti per migliorarne la comprensione. Il fascicolo non conterrebbe la minima prova del fatto che tale denominazione originale per una pubblicazione sia divenuta un elemento del linguaggio corrente tedesco. Tale sviluppo di un segno non potrebbe essere affermato e dedotto ipoteticamente, ma dovrebbe essere dimostrato. Lo stesso UAMI avrebbe autorizzato senza restrizione, malgrado le obiezioni dell'esaminatore, il marchio WEISSE SEITEN, poiché avrebbe ritenuto che la denominazione non fosse divenuta usuale per il pubblico e che la stessa non facesse neanche parte del vocabolario generale della lingua tedesca. In tal caso, toccherebbe a chi ha presentato la domanda di nullità, vale a dire all'interveniente, fornire la prova che durante il procedimento di notifica l'UAMI ha disconosciuto un aspetto essenziale relativo all'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione.

36 Anche se si dovesse ammettere che la Commissione e l'amministrazione austriaca delle poste e dei telegrafi abbiano creato, mediante la pubblicazione e l'uso sporadico del sintagma «weiße Seiten» accompagnato da spiegazioni, una denominazione oggettiva, la commissione di ricorso non avrebbe indicato le ragioni per le quali tale denominazione si applicava anche a prodotti e servizi diversi dagli elenchi telefonici sotto forma di libro. La decisione impugnata non conterrebbe alcuna motivazione che spieghi perché un elenco elettronico o un sito Internet che si chiamasse «WEISSE SEITEN» e che non fosse né bianco né costituito da pagine non dovrebbe chiamarsi «WEISSE SEITEN», e perché si tratterebbe di una denominazione oggettiva.

37 L'UAMI sottolinea, innanzi tutto, che in nessun momento la commissione di ricorso o la divisione di annullamento hanno affermato che l'uso unico del sintagma «weiße Seiten» da parte della Commissione fosse sufficiente per rifiutare la registrazione. Tale uso sarebbe stato considerato come l'uso corrispondente al momento in cui, nello sviluppo della lingua, tale sintagma sarebbe stato presentato come generico

persino a livello europeo, almeno negli ambienti specializzati, come è stato constatato nella decisione della divisione di annullamento, o come l'uso che riflette il momento in cui, al più tardi, esso sarebbe entrato nella lingua tedesca come sinonimo di elenco alfabetico degli abbonati, com'è stato affermato nella decisione impugnata.

38 La conclusione della commissione di ricorso, secondo la quale il sintagma di cui trattasi sarebbe divenuto un'espressione generica già prima della data della domanda di registrazione, sarebbe il risultato di un'analisi di documenti voluminosi provenienti dagli spazi linguistici austriaco e tedesco e della comunicazione della Commissione. Inoltre, quest'ultima si baserebbe su documenti e studi che già utilizzerebbero il sintagma «weiße Seiten» come nozione generica. Infatti, le note a pié di pagina nonché le indicazioni delle fonti nelle tabelle farebbero riferimento ad uno studio realizzato nel 1992, da parte della Coopers & Lybrand, Deloitte, che già avrebbe impiegato tale nozione. Pertanto, la comunicazione della Commissione non può essere qualificata come uso unico, ma come prova adeguata per comprovare che tale sintagma era divenuto, almeno negli ambienti specializzati, un'indicazione generica per designare un elenco alfabetico degli abbonati.

39 Inoltre, tale nozione non sarebbe soltanto limitata nel suo uso alla Germania e all'Austria, perché la si utilizzerebbe anche, da molto tempo, a Lussemburgo.

40 Pertanto, secondo l'UAMI, non vi è alcun dubbio sul fatto che la nozione di «weiße Seiten» era già una nozione generica in tedesco alla data della domanda di registrazione. Per «consuetudini leali e costanti del commercio» occorrerebbe intendere l'uso commerciale, l'usanza commerciale. Pertanto, l'impiego usuale in un gruppo più limitato del pubblico generale sarebbe sufficiente per costituire un impedimento. In ogni caso, al più tardi alla data della comunicazione della Commissione, che si sarebbe indirizzata ad un ampio pubblico, il sintagma di cui trattasi sarebbe del pari divenuto usuale nel linguaggio corrente.

41 L'UAMI osserva che, quanto alle memorie elettroniche, la ricorrente comprende male la nozione di «weiße Seiten», equiparandola a quella di «weißfarbige Seiten» (pagine di colore bianco), e sostenendo che una memoria elettronica non è bianca e non ha pagine. Giustamente la commissione di ricorso avrebbe considerato che, siccome gli elenchi telefonici sono del pari presentati in forma elettronica, tale supporto informativo poteva del pari essere descritto con maggiore precisione con la nozione di «weiße Seiten».

42 L'interveniente sostiene che la commissione di ricorso ha giustamente constatato che il sintagma «weiße Seiten» era un'indicazione divenuta corrente per designare repertori di numeri di abbonati del telefono classificati alfabeticamente.

43 I documenti dell'amministrazione austriaca delle poste e dei telegrafi dimostrerebbero che tale sintagma era già in uso in Austria negli anni 1992/1993. Poiché soltanto la nozione di «weiße Seiten», priva di altre indicazioni, sarebbe stata usata nei moduli di ordinazione, l'interveniente ne conclude che il cliente austriaco delle poste poteva ottenere un elenco soltanto se aveva avuto conoscenza del significato di tale nozione. Pertanto, l'indicazione illustrativa «repertorio degli abbonati» non sarebbe stata necessaria per la comprensione della nozione di cui trattasi da parte del cliente delle poste. La sola menzione del tipo di prodotto («repertorio degli abbonati») accanto alla denominazione del prodotto («weiße Seiten»), così come l'uso parallelo dei termini «elenco professionale» e «gelbe Seiten», non osterebbe quindi alla supposizione che si trattasse di una denominazione divenuta usuale del prodotto.

44 Secondo l'interveniente tale uso non era isolato o sporadico. Il punto decisivo sarebbe non il numero di documenti presentati, ma il significato e il contenuto di tali documenti. La scheda informativa sarebbe stata inviata a tutte le case austriache, che ne avrebbero preso conoscenza. Inoltre, l'uso della denominazione di cui trattasi da parte di tutti i concorrenti o da parte di un gran numero di essi non sarebbe affatto necessario per stabilire che la denominazione del prodotto era divenuta usuale. Ciò che rileverebbe sarebbe di stabilire se la denominazione fosse in genere considerata dal pubblico come usuale. Il motivo principale dell'evoluzione di un marchio che

comprende una denominazione generica sarebbe, in genere, il fatto che, durante un periodo relativamente lungo, un unico fornitore esiste sul mercato per un particolare prodotto e il fatto che il pubblico, per tale motivo, utilizza il marchio e la denominazione del prodotto come sinonimi. A causa della posizione di monopolio dello Stato, nessun altro fornitore di elenchi ufficiali oltre alle poste austriache sarebbe esistito, durante gli anni 1992/1993, nel settore dei repertori telefonici ufficiali.

45 La comunicazione della Commissione, dal canto suo, dimostrerebbe che il sintagma di cui trattasi sarebbe stato utilizzato anche in altri paesi come denominazione usuale per designare repertori di abbonati. La Commissione avrebbe utilizzato nella sua presentazione dello stato del mercato termini e denominazioni che avrebbe incontrato nell'ambito dell'analisi preliminare. La denominazione «weiße Seiten» non sarebbe quindi una nuova creazione arbitraria della Commissione, ma una denominazione già comune sul mercato dei repertori telefonici.

46 Riferendosi alle ricerche effettuate su Internet in occasione del ricorso in esame, l'interveniente dichiara di constatare che la nozione di «weiße Seiten» è usata, in particolare, per il Belgio («pages blanches»), la Francia («pages blanches»), l'Italia («pagine bianche»), la Romania («white pages»), San Marino («pagine bianche»), la Svizzera («pagine bianche») il Marocco («pages blanches»), il Messico («páginas blancas»), nonché per l'Australia e la Nuova Zelanda («white pages»). L'interveniente sottolinea che l'uso di tale nozione in altre lingue dell'Unione europea è pertinente, poiché è possibile un'azione fondata sull'esistenza di un marchio registrato nello spazio germanofono dell'Unione europea contro una denominazione usata in un'altra lingua ma identica.

47 Inoltre, l'interveniente sostiene che, poiché l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 era già presente nel momento del deposito del marchio nel 1996, nonché al momento della sua registrazione nel 1999, l'eventuale esistenza di un'azione di opposizione non è decisiva.

48 Infine, l'interveniente fa valere che la denominazione «weiße Seiten» è una denominazione generale per i repertori di abbonati, di modo che questa non comprende soltanto i repertori stampati, ma qualsiasi forma di repertorio di abbonati, indipendentemente dalla natura del supporto.

Giudizio del Tribunale

49 Si deve ricordare che l'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 va interpretato nel senso che osta alla registrazione di un marchio soltanto quando i segni o le indicazioni da cui tale marchio è esclusivamente composto siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi per cui detto marchio è presentato alla registrazione [v., per analogia, sentenza della Corte 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I-6959, punto 31; e sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II-411, punto 37]. In tal modo, occorre rilevare che l'uso comune di un marchio può essere valutato soltanto rispetto, da un lato, ai prodotti o ai servizi oggetto del marchio, anche se la disposizione in questione non fa alcun riferimento esplicito a questi ultimi e, dall'altro, alla percezione che di esso abbia il pubblico destinatario (sentenza BSS, cit., punto 37).

50 Per quanto riguarda il pubblico destinatario, occorre rilevare che l'uso comune di un segno viene valutato tenuto conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio del tipo di prodotto in questione, che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza BSS, cit., punto 38).

51 Inoltre, benché sussista un'evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), e dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94, l'esclusione dalla registrazione dei marchi considerati da quest'ultima

disposizione non si fonda sulla natura descrittiva di tali marchi, ma sull'uso vigente negli ambienti cui fa capo lo scambio dei prodotti e dei servizi per cui detti marchi sono stati presentati alla registrazione (v. per analogia, sentenza Merz & Krell, cit., punto 35, e sentenza BSS, cit., punto 39).

52 Infine, segni o indicazioni costitutivi di un marchio che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi oggetto di tale marchio non sono adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e non soddisfano quindi la funzione essenziale di detto marchio (v., per analogia, sentenze Merz & Krell, cit., punto 37, e BSS, cit., punto 40).

53 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato che la registrazione del marchio WEISSE SEITEN doveva essere annullata in base all'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 per quanto concerne i «supporti di registrazione magnetici e memorie informatiche con registrazioni per impianti e apparecchi di trattamento elettronico dei dati, in particolare nastri magnetici, dischi e CD-ROM» appartenenti alla classe 9, e gli «stampati, elenchi, opere di consultazione», appartenenti alla classe 16. Pertanto, il carattere usuale del sintagma «weiße Seiten» deve essere analizzato rispetto a detti prodotti.

54 Essendo destinati detti prodotti al consumatore in generale, si tratta di analizzare la percezione del consumatore medio. Inoltre, poiché il marchio di cui trattasi è composto da parole in lingua tedesca, tale consumatore medio è germanofono.

55 Si deve rilevare che gli elementi presentati dall'interveniente dinanzi all'UAMI, elencati sopra al punto 4, concernenti il carattere usuale del sintagma «weiße Seiten» per il pubblico destinatario, dimostrano che tale sintagma è divenuto la denominazione generica corrente per l'elenco telefonico dei privati.

56 Dalla comunicazione della Commissione emerge che questa ha usato più volte la nozione di «weiße Seiten», referendosi a un «alphabetisches Teilnehmerverzeichnis». Tale nozione è usata talvolta da sola, talvolta accompagnata da quest'ultima descrizione. Il sintagma «gelbe Seiten» è anche usato in tale comunicazione, nel senso di elenco telefonico dei professionisti. Questa comunicazione, recante la data del mese di settembre 1995, dimostra che la nozione di «weiße Seiten» è entrata nella lingua tedesca al più tardi in detta epoca. Inoltre, come giustamente ha constatato l'UAMI, la stessa comunicazione fa riferimento ad uno studio effettuato nel 1992 dalla Coopers & Lybrand, Deloitte, che già menzionava tale nozione.

57 Non può essere accolto l'argomento della ricorrente secondo il quale si tratterebbe della traduzione della denominazione inglese «White Pages», piuttosto che della creazione di una nuova denominazione oggettiva nella lingua tedesca. Infatti, poiché i documenti delle istituzioni sono tradotti da traduttori verso la loro lingua materna, tali persone usano, nella misura del possibile, termini e espressioni idiomatici o sanciti dall'uso.

58 In ogni caso, i vari documenti informativi provenienti dalla posta austriaca concernenti gli elenchi telefonici dimostrano che il sintagma «weiße Seiten» era già usato in Austria, nel senso di elenco telefonico dei privati, al più tardi a partire dall'anno 1992. Tali documenti sono stati creati dalla posta austriaca e taluni di essi sono stati indirizzati a tutti gli abbonati, mentre altri erano destinati al grande pubblico. Tutti tali documenti riguardano il periodo precedente alla data del deposito del marchio WEISSE SEITEN. Da tali documenti risulta che l'uso del sintagma «weiße Seiten» non è stato sporadico, come sostiene la ricorrente, ma che la posta austriaca ha considerato che il grande pubblico ne conosceva il significato, altrimenti essa non l'avrebbe utilizzato nelle sue schede informative.

59 Quanto alle ordinazioni di elenchi telefonici austriaci, si deve rilevare che essi sono stati emanati dall'interveniente. Essi riguardano gli anni 1993/1994 e 1994/1995 e

contengono tanto i sintagmi «weiße Seiten» quanto «gelbe Seiten», senz'alcuna ulteriore spiegazione. Pertanto, si ritiene che coloro che hanno ricevuto tali ordinazioni conoscano il significato del sintagma «weiße Seiten».

60 Risulta anche dalle istruzioni per l'edizione degli elenchi ufficiali, oggetto di un contratto del 1992 stipulato fra interveniente e l'amministrazione austriaca delle poste e dei telegrafi, e dallo scambio di lettere fra l'interveniente e varie direzioni dell'amministrazione austriaca delle poste e dei telegrafi concernenti l'edizione delle «Weiße Seiten» che l'interveniente e l'amministrazione usavano, sin dal 1992, nella loro corrispondenza, il sintagma «weiße Seiten», senz'altra spiegazione quanto al suo significato.

61 Inoltre, dalla ricerca effettuata su Internet l'8 agosto 2000 risulta che tanto i termini «weiße Seiten» quanti i termini «weisse Seiten» fanno riferimento agli elenchi telefonici, in particolare sotto forma elettronica o di CD-ROM.

62 Anche se tali ultimi documenti sono stati ricevuti quattro anni dopo il deposito del marchio WEISSE SEITEN, essi confermano l'evoluzione linguistica intervenuta e le conclusioni risultanti dai documenti concernenti il periodo precedente a tale deposito.

63 Per di più, discende, effettivamente, dalla decisione dell'Oberste Patent- und Markensenat che il marchio austriaco WEISSE SEITEN è stato dichiarato nullo per i seguenti prodotti: «carta e stampati».

64 Peraltro, l'interveniente si riferisce alle ricerche effettuate su Internet in occasione del ricorso in esame, allegate alla sua risposta, per dimostrare che la nozione di «weiße Seiten» è presente in più paesi. Del pari, l'UAMI si riferisce ad una ricerca effettuata su Internet, allegata alla sua risposta.

65 Si deve constatare che tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione. Infatti, il ricorso dinanzi al Tribunale riguarda il sindacato della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94, di modo che la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso. Si devono quindi respingere i summenzionati documenti senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [sentenze del Tribunale 18 febbraio 2001, causa T-10/03, Koubi/UAMI — Flabesa (CONFORFLEX), Racc. pag. II-719, punto 52; 29 aprile 2004, causa T-399/02, Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia di birra), Racc. pag. II-1391, punto 52, e 21 aprile 2005, causa T-164/03, Ampafrance/UAMI — Johnson & Johnson (mon Bebé), Racc. pag. II-1401, punto 29].

66 Da quanto precede emerge che la commissione di ricorso ha giustamente considerato che i documenti prodotti dall'interveniente dinanzi all'UAMI erano sufficienti per dimostrare che, per il pubblico destinatario, «weiße Seiten» costituiva un sintagma divenuto usuale, alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio WEISSE SEITEN da parte della ricorrente, come denominazione generica per l'elenco telefonico dei privati. Peraltro, va rilevato che la ricorrente non ha prodotto dinanzi all'UAMI prove tali da dimostrare che il marchio WEISSE SEITEN non rientrasse nell'ambito di applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94.

67 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe indicato i motivi per i quali l'impedimento assoluto alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 si applicava anche a prodotti e a servizi diversi dagli elenchi telefonici sotto forma di libro, esso non dev'essere accolto. Infatti, la commissione di ricorso ha esposto, al punto 40 della decisione impugnata, quanto segue: «Gli elenchi telefonici non sono soltanto proposti su supporto cartaceo, ma anche sotto forma elettronica. La richiedente la declaratoria di nullità vende, già sin dalla fine degli anni '80, vari elenchi telefonici su supporto elettronico. Inoltre, gli elenchi telefonici non sono soltanto presentati su CD-ROM, oggi, vale a dire su memorie informatiche registrate, ma sono anche direttamente accessibili via Internet». Essa ha ripetuto, al punto 53 della decisione impugnata, esaminando tale

impedimento assoluto di registrazione, che gli «elenchi telefonici [non erano] soltanto presentati su supporto cartaceo, ma anche sotto forma elettronica» e che era del «pari possibile accedervi direttamente via Internet».

68 Inoltre, essa ha constatato, al punto 41 della decisione impugnata, che, «anche quando un termine non [era] di regola utilizzato per la presentazione, nel commercio, di tutti i prodotti cui si riferiva la domanda di registrazione, [era] il termine generico menzionato che occorr[eva] considerare per stabilire l'esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione». La commissione di ricorso ha ritenuto di non potere «distinguere fra i vari prodotti cui si riferiva il detto termine, vale a dire, ad esempio, fra romanzi (divertenti) ed elenchi telefonici» e di dovere «valutare la mancanza di carattere distintivo con riguardo all'insieme dei prodotti riprodotti nell'elenco che accompagnava la domanda».

69 Da tali brani risulta che la commissione di ricorso ha indicato i motivi per i quali essa considerava che tale impedimento assoluto alla registrazione doveva applicarsi anche ai «supporti di registrazione magnetici e memorie informatiche con registrazioni per impianti e apparecchi di trattamento elettronico dei dati, in particolari nastri magnetici, dischi e CD-ROM» appartenenti alla classe 9, e agli «stampati, elenchi», appartenenti alla classe 16, e, così, ha soddisfatto l'obbligo di motivazione di cui all'art. 73 del regolamento n. 40/94.

70 Si deve esaminare inoltre la fondatezza di tale motivazione.

71 È assodato che gli elenchi telefonici dei privati sono disponibili non solamente in versione cartacea, ma anche sotto forma elettronica, su Internet o su CD-ROM. Il Tribunale ha già dovuto sottolineare, quanto alle «memorie informatiche con registrazioni per impianti ed apparecchi di trattamento elettronico dei dati, in particolare CD-ROM» e agli «stampati, elenchi, opere di consultazione» che tali

prodotti riguardavano vari tipi di prodotti idonei a contenere, sia su supporto elettronico, sia su supporto cartaceo, elenchi telefonici o di comunicazione [sentenza del Tribunale 14 giugno 2001, cause riunite T-357/99 e T-358/99, Telefon & Buch/UAMI (UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), Racc. pag. II-1705, punto 26].

72 Pertanto, il sintagma «weiße Seiten» deve essere considerato come anche una denominazione usuale per gli elenchi elettronici, come risulta anche dalle ricerche effettuate su Internet dall'interveniente durante il procedimento amministrativo svoltosi dinanzi all'UAMI.

73 Per quanto concerne i «supporti di registrazione magnetici e le memorie informatiche con registrazioni per impianti e apparecchi di trattamento elettronico dei dati, in particolare nastri magnetici, dischi o CD-ROM», appartenenti alla classe 9, va rilevato che la ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio di cui trattasi per tale categoria di prodotti complessivamente, senza distinzioni.

74 Di conseguenza, si deve confermare la valutazione della commissione di ricorso nella parte riguardante tale categoria complessivamente intesa [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 33; STREAMSERVE, già cit., punto 46; 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimelerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 34; causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD), Racc. pag. II-1963, punti 33 e 36, e causa T-358/00, DaimlerChrysler/UAMI (TRUCKCARD), Racc. pag. II-1993, punti 34 e 37].

75 Per quanto concerne i «prodotti stampati, elenchi, opere di consultazione» appartenenti alla classe 16, di cui gli elenchi telefonici su supporto cartaceo fanno parte, non avendo la ricorrente effettuato una distinzione nell'ambito di tale categoria generica, si deve confermare il giudizio della commissione di ricorso nella parte in cui riguarda tale categoria complessivamente intesa.

76 In tali circostanze, va considerato che a buon diritto la commissione di ricorso ha annullato la registrazione del marchio WEISSE SEITEN riferendosi all'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94, per quanto concerne i «supporti di registrazione magnetici e le memorie informatiche con registrazioni per impianti e apparecchi di trattamento elettronico dei dati, in particolare nastri magnetici, dischi e CD-ROM», appartenenti alla classe 9, e gli «stampati, elenchi, opere di consultazione», appartenenti alla classe 16.

77 Di conseguenza, si deve respingere il secondo motivo della ricorrente.

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

Argomenti delle parti

78 La ricorrente constata che il segno WEISSE SEITEN è stato formato nel rispetto delle regole della grammatica tedesca. Non potrebbe sfuggire a nessuno che il marchio è costituito dalla designazione del colore «weiß» (bianco) e dalla parola «Seiten» (pagine, lati), cui sarebbe possibile attribuire vari significati. Tuttavia, soltanto quando il segno consente di dare un'informazione pertinente sui prodotti e servizi di cui trattasi sussisterebbe eventualmente un impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

79 La ricorrente sottolinea che una pubblicazione non è costituita da pagine bianche, poiché quasi tutte le pubblicazioni sono stampate con inchiostro nero su carta bianca. La parola «Seiten» non potrebbe disegnare un libro, poiché le pagine non sarebbero che uno degli elementi che compongono il libro e in quanto tale termine

non sarebbe quindi sufficiente per indicare al consumatore che riceverà un libro se egli chiede «weiße Seiten». Quanto alla carta bianca, la ricorrente sottolinea che la carta vergine non è mai designata con la parola «Seiten» (pagine), poiché queste ultime costituiscono soltanto un elemento di una pubblicazione.

80 Secondo la ricorrente, nessuno, confrontato con il segno WEISSE SEITEN, penserebbe a un servizio di redazione, d'edizione o di pubblicazione. La parola «Seite» (pagina, lato) non potrebbe mai designare un servizio e l'indicazione del colore «weiß» non potrebbe neanche far pensare a servizi.

81 La ricorrente ne conclude che, poiché la nozione di «weiße Seiten» non può descrivere adeguatamente e in una forma agevolmente comprensibile una caratteristica essenziale di ciascuno dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, esclusa la carta, per la quale essa non è neanche descrittiva, il marchio «Weiße Seiten» non può essere considerato come descrittivo per nessuno dei detti prodotti e servizi.

82 L'UAMI osserva che la ricorrente interpreta erroneamente la decisione impugnata. Quanto agli «stampati, elenchi, opere di consultazione» e ai «supporti di registrazione magnetici e memorie informatiche con registrazioni per impianti e apparecchi di trattamento elettronico dei dati, in particolare nastri magnetici, dischi e CD-ROM», il segno WEISSE SEITEN sarebbe descrittivo dei prodotti designati nella sua qualità di sinonimo di elenco telefonico dei privati e non a causa del colore bianco delle pagine dei libri. Inoltre, una designazione divenuta usuale nel linguaggio corrente sarebbe, in generale, del pari descrittiva.

83 L'UAMI sottolinea che, anche se un segno è descrittivo soltanto per una parte dei prodotti rientranti in una determinata categoria, esso non può essere registrato per

tale categoria. Essendo il segno WEISSE SEITEN descrittivo dell'elenco telefonico dei privati, esso non potrebbe neanche essere registrato per prodotti di tipografia (stampati), a meno che il richiedente o il titolare del marchio non proceda ad un'adeguata limitazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi, di modo che gli elenchi telefonici ne siano esclusi.

84 Per quanto concerne il collegamento effettuato dalla commissione di ricorso con il significato «weißfarbige Seiten», esso varrebbe soltanto per i seguenti prodotti: «carta, cartone e prodotti in queste materie non compresi in altre classi; materiale per artisti, articoli per ufficio (esclusi i mobili), materiale per l'istruzione o d'insegnamento, esclusi gli apparecchi». Secondo l'UAMI, la nozione di «weiße Seiten» può essere usata come sinonimo di «weißfarbige Blätter» (fogli di colore bianco). Pertanto, il segno WEISSE SEITEN sarebbe descrittivo di tutti tali prodotti. L'UAMI osserva tuttavia che la questione se il consumatore percepirà anche tale segno come sinonimo descrittivo del «materiale per l'istruzione o l'insegnamento (esclusi gli apparecchi)» resta in sospeso, poiché la ricorrente non ha espressamente contestato tale valutazione rispetto a tali prodotti.

85 L'interveniente sostiene che il segno WEISSE SEITEN costituisce un'indicazione diretta e concreta di una caratteristica e di una qualità o della destinazione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

86 Secondo l'interveniente, i termini «Seite» e «Blätter» sono usati come sinonimi, come sarebbe dimostrato da un articolo apparso in *GEO*, nonché dagli altri documenti da essa presentati nel corso del procedimento svoltosi dinanzi all'UAMI.

87 Poiché l'indicazione «weiß» servirebbe a designare pagine e fogli che non sarebbero stampati e che sarebbero venduti così, essa descriverebbe in tal modo una qualità di pagine disponibili in commercio, di modo che la nozione di «weiße Seiten» servirebbe a designare il tipo e la qualità di tale prodotto.

Giudizio del Tribunale

88 A norma dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del medesimo regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

89 La disposizione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o 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 marchi [sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 31, e sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punto 27].

90 Sotto tale profilo, i segni e le indicazioni di cui alla detta disposizione sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico destinatario, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione (sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 39). Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata, da un lato, solamente in relazione ai prodotti o ai servizi interessati e, dall'altro, in relazione alla comprensione da parte di un determinato pubblico destinatario (sentenza CARCARD, cit., punto 25).

91 Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, si deve verificare, sulla base di un dato significato dei segni denominativi in questione, se esista, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un collegamento sufficientemente concreto e diretto fra tali segni e le categorie di prodotti o di servizi per i quali è stata chiesta la registrazione [v., in tal senso, sentenza CARCARD, cit., punto 28].

92 Si deve rammentare, a tal riguardo, che, perché l'UAMI possa opporre il diniego di registrazione di un marchio ex art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio e 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. È 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 designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza UAMI/Wrigley, cit. supra, punto 32).

93 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato che l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 si applicava ai seguenti prodotti e servizi:

— classe 9: «supporti di registrazione magnetici e memorie informatiche con registrazioni per impianti e apparecchi di trattamento elettronico dei dati, in particolare nastri magnetici, dischi e CD-ROM»;

— classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati, elenchi, opere di consultazione; materiale per artisti; articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (esclusi gli apparecchi)»;

— classe 41: «Servizi editoriali, in particolare pubblicazione di testi, libri, riviste, giornali»;

— classe 42: «Uffici di redazione».

94 Anche se è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 si applichi perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario, va esaminata la fondatezza dell'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, quanto anche ai prodotti menzionati sopra al punto 76, per i quali si è considerato che l'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 era stato correttamente applicato.

95 Il sintagma «weiße Seiten» è costruito correttamente, secondo le regole grammaticali della lingua tedesca, come constata del resto la ricorrente, ed è composto da termini tedeschi correnti.

96 Come si è rilevato esaminando il motivo precedente, tale sintagma è divenuto sinonimo, nella lingua tedesca, di elenco telefonico dei privati. Pertanto, questo sintagma può anche essere considerato come descrittivo per i prodotti per i quali è considerato che esso comprende una denominazione usuale, vale a dire i «supporti di registrazione magnetici e memorie informatiche con registrazioni per impianti e apparecchi di trattamento elettronico dei dati, in particolare nastri magnetici, dischi e CD-ROM» e gli «stampati, elenchi, opere di consultazione», poiché esso designa la specie di tali prodotti (v., in tal senso, sentenza UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, cit. supra, punto 28).

97 Pertanto, non sono pertinenti gli argomenti della ricorrente secondo i quali una pubblicazione non è costituita da pagine bianche, poiché quasi tutte le pubblicazioni sono stampate con inchiostro nero su carta bianca, e secondo le quali la parola «Seiten» non potrebbe designare un libro, poiché le pagine non sarebbero che uno degli elementi che compongono il libro e tale termine non sarebbe quindi sufficiente per indicare al consumatore che riceverà un libro se gli chiede delle «weiße Seiten», poiché la commissione di ricorso ha constatato che il marchio WEISSE SEITEN era descrittivo di tali prodotti nella sua qualità di sinonimo di elenco telefonico dei privati, e non in ragione del colore bianco delle pagine di tale elenco.

98 Per quanto concerne i «servizi editoriali, in particolare pubblicazione di testi, libri, riviste, giornali», appartenenti alla classe 41, e gli «uffici di redazione» appartenenti alla classe 42, essi riguardano la creazione e l'elaborazione dei prodotti citati supra al punto 96 e, in particolare, dei prodotti su supporto cartaceo appartenenti alla classe 16. Pertanto, il sintagma «weiße Seiten» può anch'esso essere considerato come descrittivo di tale servizi, poiché designa la loro destinazione (v., in tal senso, sentenza UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, cit. supra, punti 26 e 28).

99 In tali circostanze, non può essere accolto l'argomento della ricorrente, secondo il quale nessuno, confrontato con il segno WEISSE SEITEN, penserebbe ad un servizio di redazione, d'edizione o di pubblicazione, poiché la commissione di ricorso ha stabilito l'esistenza di un nesso sufficiente fra tali servizi e i prodotti per i quali il sintagma «weiße Seiten» significa «elenco telefonico dei privati».

100 Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha commesso un errore di valutazione quanto ai prodotti e ai servizi di cui sopra.

101 Occorre inoltre esaminare l'eventuale carattere descrittivo del marchio WEISSE SEITEN nei confronti dei seguenti prodotti: «carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; materiale per artisti; articoli per ufficio (esclusi i mobili), materiale per l'istruzione o l'insegnamento (esclusi gli apparecchi)», appartenenti alla classe 16.

102 La commissione di ricorso ha constatato al riguardo, al punto 81 della decisione impugnata, quanto segue:

«La "carta" consiste in fogli. Orbene, una volta che essi non sono più isolati, ma collegati, spillati o riuniti in un altro modo, indipendentemente dal fatto che essi siano stampati o meno, gli stessi sono chiamati "Seiten" (...). Non è neanche escluso che il termine "Seite" (...) divenga o sia già divenuto un sinonimo della parola "Blatt" (foglio). La precisazione che si tratta di pagine bianche costituisce un'indicazione concreta e diretta di una caratteristica della carta, di cui i consumatori terranno conto all'atto della loro decisione di acquisto, contrariamente al punto di vista della divisione di annullamento. Quanto al termine generico "articoli per ufficio", esso comprende anche la carta, di modo che il sintagma «weiße Seiten» (...) costituisce un'indicazione descrittiva anche nei loro confronti. La stessa constatazione vale per il "materiale per l'istruzione o l'insegnamento", consistendo tale materiale soprattutto in libri. Infatti, precisare che la materia insegnata viene stampata su pagine bianche costituisce un'indicazione essenziale delle caratteristiche del prodotto. Il "materiale per artisti" costituisce un altro termine generico, che, dal canto suo, comprende del pari fogli da disegno, come si è già constatato, e che, di conseguenza, è per essi del pari descrittivo».

103 Occorre rilevare che la valutazione della commissione di ricorso è esatta. Infatti, il sintagma di cui trattasi può facilmente essere compreso nel senso di «weißfarbige Seiten» e può essere utilizzato, come hanno fatto valere l'UAMI e l'interveniente, come sinonimo di «weißfarbige Blätter». Pertanto, esso può essere considerato come descrittivo almeno per la carta e, poiché la ricorrente non ha effettuato distinzioni nell'ambito della categoria generica «carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in queste classi», per tutti questi prodotti.

104 Per quanto concerne il «materiale per artisti», si deve rilevare che esso può includere tutti i mezzi utilizzati dagli artisti. Esso può del pari includere la carta e, poiché la ricorrente non ha disposto una limitazione nell'ambito di tale categoria escludendone la carta, il sintagma «weiße Seiten» deve essere considerato come descrittivo per la categoria «materiale per artisti».

105 Quanto agli «articoli per ufficio, esclusi i mobili», tale categoria può includere, ad esempio, i bloc notes e la carta da stampare e, poiché la ricorrente non ha effettuato una limitazione nell'ambito di tale categoria, il sintagma di cui trattasi può essere del pari considerato come descrittivo di tali prodotti.

106 Infine, quanto al «materiale per l'istruzione o l'insegnamento (esclusi gli apparecchi)», vale lo stesso ragionamento utilizzato per i prodotti precedentemente citati. Poiché la ricorrente non ha escluso da tale materiale i fogli o le pagine bianche, va rilevato che il marchio può essere considerato come descrittivo di tali prodotti.

107 Pertanto, siccome la ricorrente non ha effettuato né una distinzione né una limitazione nell'ambito di dette categorie generiche, si deve confermare la valutazione della commissione di ricorso per tutti i prodotti menzionati sopra al punto 101.

108 Da tali rilievi discende che il nesso tra il marchio WEISSE SEITEN e le caratteristiche di tutti i prodotti e servizi in questione è sufficientemente stretto per ricadere nel divieto di cui all'art. 7, n 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

109 Di conseguenza, va respinto il terzo motivo della ricorrente.

110 Per quanto concerne il quarto motivo, relativo ad una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, occorre ricordare che, come risulta dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti alla registrazione perché il segno di cui trattasi 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).

111 Del resto, secondo la giurisprudenza, un marchio denominativo che sia descrittivo delle caratteristiche di determinati prodotti o servizi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, è, per tale motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi stessi prodotti o servizi, secondo quanto stabilito dalla lett. b) del medesimo art. 7, n. 1, (v., per analogia, sentenze della Corte 12 febbraio 2004, causa C-265/00, Campina Melkunie, Racc. pag. I-1699, punto 19, e causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 86).

112 Stando così le cose, il quarto motivo della ricorrente non può essere accolto.

113 Di conseguenza, si deve respingere interamente il ricorso.

Sulle spese

114 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 la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dall'UAMI, conformemente alle conclusioni di quest'ultima. Poiché l'interveniente non ha proposto tale domanda, essa sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dall'interveniente.

3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Jaeger Tiili Czúcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 marzo 2006.

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

M. Jaeger