

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

7 giugno 2005 *

Nella causa T-316/03,

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. D. Schennen e G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto il ricorso avverso la decisione 26 giugno 2003 della quarta commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 337/2002-4), concernente la domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo MunichFinancialServices,

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

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.re M.E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2003,

visto il controricorso presentato presso la cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2004,

in seguito all'udienza del 13 gennaio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 15 giugno 2000 la ricorrente presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (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 costituito dal segno denominativo MunichFinancialServices.
- 3 I servizi per i quali veniva richiesta la registrazione ricadono nella classe 36 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. I servizi di cui trattasi corrispondono alla descrizione seguente: «servizi finanziari».
- 4 Con decisione 18 febbraio 2002 l'esaminatore respingeva la domanda di registrazione sulla base del rilievo che il marchio richiesto era descrittivo dei relativi servizi e privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

- 5 Avverso la decisione dell'esaminatore la ricorrente proponeva, in data 18 aprile 2002, ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.
- 6 Con decisione 26 giugno 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 14 luglio 2003, la quarta commissione di ricorso respingeva il ricorso in base al rilievo che il marchio richiesto era descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

- 7 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l'UAMI alle spese.

- 8 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- 9 La ricorrente deduce, sostanzialmente, un unico motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

- 10 La ricorrente deduce, in primo luogo, che un consumatore medio normalmente informato, attento ed avveduto non potrebbe comprendere, senza procedere ad ulteriore analisi, il contenuto semantico del segno denominativo che costituisce il marchio richiesto, ragion per cui non vi sarebbe motivo per escludere la tutelabilità del marchio medesimo.
- 11 A tal riguardo la ricorrente deduce che il segno denominativo MunichFinancial-Services non è descrittivo dei servizi oggetto della domanda di registrazione, atteso che la combinazione delle singole parole che lo compongono presenterebbe un'originalità caratteristica, non usuale. Il carattere inusuale risiederebbe nel fatto che il segno denominativo controverso non sarebbe costruito secondo le regole della grammatica inglese. Il segno denominativo controverso lascerebbe d'altronde il consumatore nell'incertezza totale quanto alla natura del rapporto intercorrente tra la denominazione del luogo «Munich» e la locuzione «FinancialServices».
- 12 Al fine di dimostrare che il segno denominativo controverso non ricade nella sfera di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, la ricorrente si richiama, in secondo luogo, allo schema di analisi suggerito dall'avvocato generale Jacobs ai paragrafi 61-64 delle conclusioni relative alla sentenza 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley (Racc. pag. I-12447, in particolare pag. I-12449).

- 13 La ricorrente rammenta, a tal riguardo, che, secondo l'avvocato generale Jacobs, per valutare il carattere descrittivo di un marchio, occorre esaminare, in primo luogo, il rapporto con cui il termine si pone rispetto al prodotto o al servizio di cui trattasi ovvero ad una delle relative caratteristiche, in secondo luogo, come il termine viene percepito e, in terzo luogo, la rilevanza della caratteristica designata dal marchio medesimo rispetto al prodotto o servizio, con particolare riguardo alla mente del consumatore.
- 14 Anzitutto, per quanto riguarda attiene al rapporto con cui il termine si pone rispetto al prodotto o servizio o ad una delle relative caratteristiche, la ricorrente deduce che la combinazione dei vocaboli che costituiscono il segno denominativo MunichFinancialServices, in considerazione della sua struttura grammaticale inusuale — in quanto linguisticamente errata — e della sua conseguente ambiguità, non consentirebbe di stabilire un nesso inequivocabile con i servizi di cui trattasi. In tal modo, il pubblico interessato, a fronte dei molteplici sensi ricavabili dal contenuto del marchio richiesto, non potrebbe percepire il preteso carattere descrittivo del marchio stesso, rilevato dalla commissione di ricorso, se non a seguito di un'ulteriore attività interpretativa.
- 15 Inoltre, quanto al modo con cui il termine de quo viene percepito, la ricorrente sostiene che, in considerazione della combinazione grammaticalmente inusuale del termine, il preteso carattere descrittivo del marchio richiesto non risulterebbe ipso facto e de plano.
- 16 Infine, quanto alla rilevanza della caratteristica designata dal marchio rispetto al prodotto o servizio, con particolare riferimento alla mente del consumatore, la ricorrente ritiene che i clienti potenziali interessati non attribuiscono certo importanza capitale alla questione se i servizi finanziari proposti provengano proprio da un prestatore stabilito a Monaco di Baviera, atteso che, in materia di servizi finanziari, la sede del prestatore resterebbe del tutto indifferente.

- 17 Richiamandosi al paragrafo 30 delle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs relative alla menzionata causa UAMI/Wrigley, la ricorrente osserva, in terzo luogo, che la necessità di mantenere la libera disponibilità di termini descrittivi, sancita dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, si presenta solamente qualora sussista per i concorrenti un'esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile di utilizzare proprio il medesimo termine al fine di descrivere i rispettivi prodotti o servizi. Orbene, a parere della ricorrente, tale esigenza non sussisterebbe nella specie, in quanto la concorrenza disporrebbe di locuzioni grammaticalmente corrette (quali, ad esempio, le espressioni «financial services coming from Munich» o «financial services being offered from Munich») e, pertanto, di combinazioni concettuali effettivamente munite di carattere chiaramente descrittivo. Quanto al resto, la ricorrente si richiama, per relationem, a tutti gli argomenti già dedotti dinanzi all'UAMI.
- 18 L'UAMI contesta in toto gli argomenti dedotti ex adverso. In tal senso, a parere del detto ufficio, correttamente la commissione di ricorso avrebbe respinto il marchio richiesto dalla ricorrente, in quanto munito di carattere puramente descrittivo.
- 19 In particolare, secondo l'UAMI, il consumatore non percepirà il segno denominativo MunichFinancialServices quale riferimento ad una determinata impresa, bensì piuttosto quale indicazione puramente descrittiva ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 20 Da un lato, quanto all'elemento «FinancialServices», esso rappresenterebbe direttamente i servizi oggetto della domanda di registrazione.
- 21 Dall'altro, quanto all'elemento «Munich», l'UAMI sostiene che, rispetto ai servizi finanziari in generale, ma anche nel contesto bancario ed assicurativo in particolare, l'indicazione del luogo viene abitualmente utilizzata e intesa quale riferimento alla sede dell'impresa fornitrice dei servizi di cui trattasi.

- 22 L'UAMI pone parimenti l'accento sul fatto che Monaco di Baviera è ampiamente conosciuta quale piazza finanziaria.

Giudizio del Tribunale

- 23 Si deve rilevare, in limine, che, laddove sia stato operato un rinvio generico agli argomenti contenuti nelle memorie depositate nell'ambito del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI, il ricorso non soddisfa i requisiti di cui all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale e non può essere quindi preso in considerazione [v., in tal senso, le sentenze del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081, punto 33, e 31 marzo 2004, causa T-20/02, Interquell/UAMI — SCA Nutrition (HAPPY DOG), Racc. pag. II-1001, punto 20].
- 24 A termini dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni 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, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del medesimo regolamento, il «paragrafo 1 si applica anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 25 Secondo la giurisprudenza, l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni da esso contemplati siano riservati ad una sola impresa a seguito della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue quindi una finalità di interesse generale, la quale impone che siffatti segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti [v. sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punto 27, ed i riferimenti di giurisprudenza ivi richiamati, nonché 27 novembre 2003, causa T-348/02, Quick/UAMI (Quick), Racc. pag. II-5071, punto 27].

- 26 Inoltre, i segni e le indicazioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono solo 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, il prodotto o il servizio per il quale viene chiesta la registrazione (v. sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 39). Pertanto, il carattere distintivo 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 [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 38].
- 27 Nella specie, i servizi oggetto della domanda di marchio sono costituiti da servizi finanziari, senza ulteriori precisazioni. Se è pur vero che il marchio richiesto è composto da termini di lingua inglese, il nome della città (Munich, cioè Monaco di Baviera), posto all'inizio del marchio, designa una città tedesca. Inoltre, gli altri termini componenti il marchio de quo, «financial» e «services», costituiscono vocaboli di lingua inglese di uso molto corrente che ricorrono, con analoga ortografia, in varie altre lingue comunitarie. Ciò premesso, si deve ritenere che il pubblico interessato sia composto dal consumatore anglofono medio della Comunità nonché dal consumatore medio di altre aree linguistiche della Comunità — e, in particolare, dal consumatore tedesco — che disponga quantomeno di una conoscenza di base della lingua inglese.
- 28 Ciò premesso, occorre accertare se, nell'ambito dell'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sussista per il pubblico medesimo un rapporto diretto e concreto tra il segno denominativo MunichFinancialServices ed i servizi con riguardo ai quali la domanda di registrazione è stata respinta, vale a dire i servizi finanziari ricompresi nella classe 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza.
- 29 In proposito si deve rilevare che il pubblico interessato non avrà difficoltà alcuna a percepire l'elemento costitutivo «FinancialServices» del marchio richiesto quale perfetta descrizione in lingua inglese dei servizi finanziari oggetto della domanda di marchio.

30 Sorge tuttavia la questione se, nell'ambito di una valutazione globale del marchio richiesto, il carattere puramente descrittivo dell'elemento «FinancialServices» risulti neutralizzato per effetto, in primo luogo, dell'aggiunta del termine «Munich», in secondo luogo, della pretesa errata struttura grammaticale e, in terzo luogo, della particolare ortografia.

31 Per quanto attiene, in primo luogo, all'utilizzazione nel segno del nome, in lingua inglese, della città di Monaco di Baviera, il Tribunale rileva che ciò non impedirà che il pubblico interessato percepisca immediatamente, e senza necessità di ulteriore riflessioni, che si tratti della detta città tedesca.

32 Inoltre, secondo la giurisprudenza, per quanto attiene ai segni o alle indicazioni atti a designare la provenienza geografica delle categorie di prodotti per i quali si chiede la registrazione del marchio, in particolare i nomi geografici, vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità [sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 26, e sentenza del Tribunale 15 ottobre 2003, causa T-295/01, Nordmilch/UAMI (OLDENBURGER), Racc. pag. II-4365, punto 30]. Tale giurisprudenza è parimenti applicabile ai servizi.

33 Ciò vale a maggior ragione nel settore dei servizi finanziari, in cui l'indicazione di un luogo viene, di regola, utilizzata ed intesa quale riferimento alla sede dell'impresa prestatrice dei servizi di cui trattasi e, conseguentemente, del luogo dal quale i servizi medesimi vengono, in linea di principio, forniti. Altri eventuali significati di tale indicazione geografica restano irrilevanti, atteso che, secondo la giurisprudenza, è sufficiente che il segno in questione designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (v. sentenza UAMI/Wrigley, citata supra, punto 32).

34 Nella specie, si deve rilevare che la città di Monaco di Baviera è ampiamente conosciuta quale importante piazza finanziaria e tale è considerata dal pubblico

interessato, come rilevato sia dall'esaminatore dell'UAMI nella propria decisione 18 febbraio 2002, sia dallo stesso UAMI nel proprio controricorso. Invitata ad esprimersi in merito all'udienza, la ricorrente non ha d'altronde contestato il ruolo che la città di Monaco di Baviera riveste nel settore dei servizi finanziari.

- 35 Ne consegue che legittimamente la commissione di ricorso ha ritenuto che il nome della città di Monaco di Baviera, seguita dall'espressione «FinancialServices», verrà essenzialmente percepito dal pubblico interessato quale indicazione geografica del luogo di origine dei servizi o dell'area dalla quale vengono offerti. Conseguentemente, l'aggiunta del vocabolo «Munich» alla locuzione «FinancialServices» non è idonea ad attenuare il carattere descrittivo che tale locuzione riveste. Al contrario, essa lo rafforza, per effetto del ruolo determinante di tale città nel settore dei servizi finanziari.
- 36 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla pretesa errata struttura grammaticale del segno di cui trattasi, si deve rilevare che tale circostanza, anche ammesso che sia vera, non è idonea a rimettere in discussione la valutazione del segno controverso esposta supra [v., in tal senso, le sentenze del Tribunale 12 gennaio 2000, causa T-19/99, DKV/UAMI (COMPANYLINE), Racc. pag. II-1, punto 26, e 26 ottobre 2000, causa T-360/99, Community Concepts/UAMI (Investorworld), Racc. pag. II-3545, punto 23].
- 37 Per quanto attiene, in terzo luogo, alla particolare ortografia del segno controverso, derivante, da un lato, dalla giustapposizione senza spazi dei tre vocaboli che lo compongono e, dall'altro, dal fatto che ognuno dei tre vocaboli giustapposti inizi con una lettera maiuscola, si deve necessariamente rilevare che ciò non costituisce un elemento di ordine creativo tale da rendere il segno complessivamente idoneo a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese [v., in tal senso, le sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 25]. Peraltro, l'eventuale effetto di una giustapposizione senza spazi risulta completamente neutralizzata dal fatto che i tre vocaboli costituenti il segno denominativo controverso cominciano con una lettera maiuscola. Correttamente, quindi, la commissione di ricorso ha ritenuto che

il segno denominativo MunichFinancialServices verrà letto, inteso e compreso dal pubblico interessato come «Munich Financial Services» (punto 9 della decisione impugnata).

38 In conclusione, nulla consente di affermare che l'aggiunta del vocabolo «Munich» alla locuzione «FinancialServices» conferisca al segno denominativo MunichFinancialServices un elemento ulteriore particolare, in virtù del quale il segno medesimo perderebbe il suo carattere meramente descrittivo dei servizi finanziari provenienti da Monaco di Baviera [v., in tal senso, la sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 26].

39 Dalle suesposte considerazioni emerge che il segno denominativo controverso consente al pubblico interessato di stabilire, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, un nesso concreto e diretto con i servizi finanziari provenienti da Monaco di Baviera ricompresi nella categoria «servizi finanziari» di cui alla domanda di marchio.

40 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall'argomento della ricorrente secondo cui la necessità di mantenere la libera disponibilità di termini descrittivi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 si presenterebbe solamente qualora sussistesse per i concorrenti un'esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile di utilizzare proprio il medesimo termine al fine di descrivere i rispettivi prodotti o servizi.

41 Il Tribunale rammenta, 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, 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 (V. sentenza UAMI/Wrigley, citata supra, punto 32).

- 42 Nella specie, il segno denominativo controverso è idoneo, senz'alcun dubbio, ad essere utilizzato da altri operatori economici del settore finanziario che intendano indicare che i loro servizi provengono da Monaco di Baviera, che, come precedentemente rilevato, costituisce una delle più importanti piazze finanziarie in Germania. Va osservato, in proposito, che la provenienza geografica della prestazione del servizio costituisce una delle caratteristiche espressamente elencate dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. L'argomento della ricorrente dev'essere conseguentemente respinto.
- 43 Correttamente, quindi, la commissione di ricorso ha ritenuto il segno denominativo MunichFinancialServices descrittivo dei servizi finanziari in questione.
- 44 Pertanto, l'unico motivo di ricorso della ricorrente dev'essere respinto in quanto infondato, con conseguente reiezione in toto del ricorso.

Sulle spese

- 45 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La parte ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**

- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 giugno 2005.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

M. Vilaras