

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

7 giugno 2001 *

Nella causa T-359/99,

Deutsche Krankenversicherung AG (DKV), con sede in Colonia (Germania),
rappresentata dall'avv. S. von Petersdorff-Campen, con domicilio eletto in
Lussemburgo,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI)**, rappresentato dal sig. D. Schennen e dalla sig.ra S. Bonne, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione
di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) del 15 ottobre 1999 (procedimento R 19/1999-1), riguardante la
registrazione del vocabolo EuroHealth come marchio comunitario,

* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 1999,

vista la memoria di risposta depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 marzo
2000,

in seguito all'udienza del 30 novembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della causa

- 1 Il 26 giugno 1996 la ricorrente ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una

domanda di marchio denominativo comunitario, in forza 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 per il quale è stata chiesta la registrazione è il vocabolo EuroHealth.
- 3 I servizi per i quali si chiede la registrazione rientrano nella classe 36 dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «assicurazioni e affari finanziari».
- 4 Con decisione 13 novembre 1998 l'esaminatore ha respinto la domanda ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, poiché il vocabolo di cui trattasi era privo di carattere distintivo.
- 5 Il 6 gennaio 1999 la ricorrente ha presentato all'Ufficio, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso contro la decisione dell'esaminatore.
- 6 Il ricorso è stato respinto con decisione 15 ottobre 1999 della prima commissione di ricorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 25 ottobre 1999.
- 7 La commissione di ricorso ha considerato che, sebbene la decisione dell'esaminatore si basi solo sull'art. 7, n. 1, lett. b), e n. 2, del regolamento n. 40/94, occorre applicare parimenti, nel caso di specie l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

- 8 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- in via principale, modificare la decisione impugnata ed ordinare all'Ufficio di pubblicare nel bollettino dei marchi comunitari il vocabolo EuroHealth come marchio comunitario per i servizi della classe 36 considerati nella domanda;
 - in subordine, annullare la decisione impugnata;
 - condannare l'Ufficio alle spese.
- 9 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
 - condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda diretta a che venga ordinato all'Ufficio di provvedere alla pubblicazione della domanda di marchio EuroHealth

- 10 La ricorrente chiede al Tribunale di rivolgere un'ingiunzione all'Ufficio diretta alla pubblicazione della domanda di marchio di cui al bollettino dei marchi comunitari, conformemente all'art. 40 del regolamento n. 40/94.

- 11 Conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Pertanto, non spetta al Tribunale rivolgere all'Ufficio un'ingiunzione. Tocca a quest'ultimo, infatti, trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della presente sentenza (sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/96, Procter & Gamble/UAMI, BABY-DRY, Racc. pag. II-2383, punto 53). Per tale motivo, la domanda in esame è quindi irricevibile.

Sulle domande, in via principale, dirette alla modifica e, in subordine, all'annullamento della decisione impugnata, basate sulla violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94

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

Argomenti delle parti

- 12 La ricorrente sostiene che sia le parole che compongono il vocabolo EuroHealth sia quest'ultimo in quanto tale possono dar luogo a numerose interpretazioni, e che queste ultime necessitano comunque di deduzioni intellettuali.

- 13 La ricorrente afferma inoltre che l'imperativo di disponibilità, che è sotteso, a suo avviso, all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, deve esistere concretamente. Orbene, la decisione impugnata si basa su una valutazione astratta dell'imperativo di disponibilità che accresce il rischio che le domande di marchi siano respinte per ragioni meramente speculative.
- 14 Inoltre, ad avviso della ricorrente, l'Ufficio non ha tenuto conto, nella decisione impugnata, dell'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94, che mira a garantire che un segno, consistente in una forma abbreviata o alterata di una indicazione descrittiva, possa essere registrato, senza che coloro che utilizzino l'indicazione di cui trattasi debbano temere di vedere tale uso contestato dal titolare del marchio comunitario.
- 15 La ricorrente sostiene inoltre che l'Ufficio non ha tenuto conto della prassi degli uffici nazionali di marchi degli Stati membri e, in particolare, di quella degli uffici nazionali della parte anglofona della Comunità, vale a dire dell'Irlanda e del Regno Unito, che hanno registrato numerosi marchi comprendenti il termine «Euro». Al tempo stesso, le relazioni di ricerca dell'Ufficio dimostrano che gli uffici nazionali registrano come marchi segni verbali nei quali, come per il segno di cui trattasi, l'elemento «Euro» è associato a indicazioni descrittive.
- 16 Da parte sua l'Ufficio sostiene che è sufficiente che una sola accezione del vocabolo EuroHealth sia descrittiva per il consumatore al quale è rivolto perché tale segno non possa costituire oggetto di una registrazione. A suo avviso, il vocabolo EuroHealth trasmette come messaggio solo il significato descrittivo che possiedono già i due elementi di cui esso è composto.
- 17 Per quanto riguarda l'imperativo di disponibilità, l'Ufficio sostiene che quest'ultimo non è affatto alla base dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94. I motivi di rifiuto considerati nel caso di specie sono piuttosto fondati sul fatto che il segno di cui trattasi non costituisce un marchio.

- 18 Quanto all'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94, l'Ufficio sostiene che esso riguarda la portata della tutela conferita dalla registrazione di un marchio comunitario ed è preso in considerazione solo nell'ambito di azioni per contraffazione.
- 19 Per quanto riguarda le registrazioni di altri marchi con il prefisso «Euro», l'Ufficio sottolinea che essi non costituiscono l'oggetto del presente procedimento e che le relazioni di ricerca non sono dirette a produrre elementi utili per l'esame di impedimenti assoluti alla registrazione.
- 20 L'Ufficio rammenta infine che nella decisione impugnata il rigetto del ricorso è stato motivato in base al significato del vocabolo EuroHealth in lingua inglese, avendo la prima commissione constatato in tal modo l'esistenza di un impedimento nella parte anglofona della Comunità.

Giudizio del Tribunale

- 21 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».
- 22 Così il legislatore ha voluto — con riserva dell'eventuale applicazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 — che tali segni siano, per la loro natura meramente descrittiva, ritenuti inadatti a distinguere i servizi di un'impresa da

quelli di un'altra impresa. Per contro, i segni o indicazioni il cui significato vada al di là del carattere meramente descrittivo possono essere registrati come marchi comunitari.

- 23 Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, l'impedimento assoluto alla registrazione stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 va valutato con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta la registrazione (v. sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI, Cine Action, Racc. pag. II-379, punto 25, e causa T-136/99, Taurus-Film/UAMI, Cine Comedy, Racc. pag. II-397, punto 25).
- 24 Peraltro, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 stabilisce che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 25 Orbene, nella fattispecie, la commissione di ricorso ha sostenuto che, quanto al vocabolo EuroHealth, il termine «Health» — «salute» in lingua inglese — può essere generalmente inteso, negli ambienti commerciali interessati, nel senso che esso designa, di per sé, un settore o un ramo assicurativo, vale a dire l'assicurazione malattia. Per quanto riguarda il termine «Euro» la commissione di ricorso ritiene che quest'ultimo equivalga all'aggettivo «europeo». Peraltro, il fatto di aggiungere il prefisso «Euro» al termine «Health» non presenta, secondo la stessa commissione di ricorso, alcuna caratteristica aggiuntiva che possa togliere al segno nel suo insieme il suo carattere meramente descrittivo dei servizi di assicurazione malattia.
- 26 Occorre anzitutto constatare che la commissione di ricorso ha considerato giustamente che il vocabolo EuroHealth può servire, nell'area linguistica anglofona della Comunità, a designare una determinata categoria di servizi di assicurazione, vale a dire i servizi di assicurazione malattia che possono essere offerti a livello europeo. Infatti, come ha considerato la commissione di ricorso, almeno in tale area, il termine «Health» è meramente descrittivo dei servizi di assicurazione malattia e il prefisso «Euro» indica soltanto il carattere europeo dei

servizi di cui trattasi. Inoltre, niente permette di affermare che la combinazione del prefisso «Euro» con il sostantivo «Health» conferisca al vocabolo EuroHealth un elemento aggiuntivo grazie al quale quest'ultimo non avrebbe più un carattere meramente descrittivo rispetto ai servizi di assicurazione malattia che possono essere offerti a livello europeo.

- 27 Ne consegue che il vocabolo EuroHealth consente al pubblico interessato di stabilire immediatamente e senza altra riflessione un rapporto concreto e diretto con i servizi di assicurazione malattia che sono inclusi nella categoria «assicurazioni» considerata dalla domanda di registrazione controversa. Nella fattispecie, il pubblico interessato si ritiene che sia il consumatore medio anglofono di servizi di assicurazione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26).
- 28 Peraltro, occorre rilevare che l'art. 12 del regolamento n. 40/94 riguarda le limitazioni del diritto conferito da un marchio comunitario al suo titolare nel settore commerciale. Malgrado l'apparente connessione tra l'art. 7, n. 1, lett. c), e l'art. 12, lett. b, quest'ultima disposizione non influenza in modo decisivo l'interpretazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 28). Di conseguenza, la portata dell'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 non consente di inficiare l'analisi di cui sopra, relativa all'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 29 Quanto all'argomento della ricorrente, relativo al fatto che gli uffici nazionali di marchi d'Irlanda e del Regno Unito hanno registrato numerosi marchi che comprendono il termine «Euro», si deve rammentare che il marchio comunitario mira, a tenore del primo 'considerando' del regolamento n. 40/94, a consentire alle imprese di «contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali», e che le registrazioni già effettuate in taluni Stati membri rappresentano un elemento che, pur non essendo determinante, può soltanto essere preso in considerazione ai fini della registra-

zione di un marchio comunitario (sentenze del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI, Forma di un sapone, Racc. pag. II-265, punti 60 e 61, e 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI, elettronica, Racc. pag. II-3829, punti 45 e 46).

- 30 Così, sebbene non sia escluso che l'Ufficio possa ispirarsi eventualmente a prassi nazionali, emerge tuttavia da quanto sopra che la commissione di ricorso non era obbligata a statuire, nel caso di specie, conformemente ad eventuali prassi nazionali, come quelle indicate dalla ricorrente.
- 31 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente concernente le relazioni di ricerca dell'Ufficio, va rammentato che tali relazioni, considerate all'art. 39 del regolamento n. 40/94, hanno come scopo soltanto quello di informare il richiedente di un marchio comunitario, in modo non esauriente, sull'esistenza di possibili divergenze in materia di impedimenti relativi alla registrazione. Come giustamente ha sostenuto l'Ufficio, tali relazioni non mirano, per contro, a produrre elementi utili per l'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione.
- 32 Di conseguenza, occorre concludere che la ricorrente non ha esposto alcun argomento che possa giustificare l'annullamento della decisione impugnata, in quanto quest'ultima ha confermato il rifiuto della registrazione del vocabolo EuroHealth, in ragione del suo carattere meramente descrittivo, per quanto riguarda i servizi di assicurazione malattia.
- 33 Poiché la ricorrente ha chiesto la registrazione del segno di cui trattasi per l'insieme dei servizi che rientrano nella categoria «assicurazioni», senza operare distinzioni tra loro, occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso per la parte in cui riguarda l'insieme di tali servizi.

34 Per quanto attiene ai servizi finanziari, la commissione di ricorso ha considerato, nella decisione impugnata, che il vocabolo EuroHealth poteva servire «nella parte anglofona della Comunità come indicazione direttamente descrittiva per prestazioni di servizi finanziari di costituzione di capitale, atti a completare prestazioni di assicurazione malattia o a sostituirli».

35 A tale proposito, non emerge dalla motivazione contenuta nella decisione impugnata che il pubblico interessato stabilirà immediatamente e senza altra riflessione un rapporto concreto e diretto tra i servizi finanziari e il vocabolo EuroHealth.

36 Infatti, per pervenire alla conclusione summenzionata la commissione di ricorso ha affermato, al punto 19 della decisione impugnata, che taluni servizi finanziari, specialmente le «misure di costituzione di capitale quali i programmi di risparmio e d'investimento» sono spesso offerti come copertura dei rischi di malattia e delle perdite di redditi dovute alla malattia. Essa si è richiamata, a sostegno di tale riflessione, alla «tendenza osservata su scala europea nel senso di un trasferimento della previdenza medica dal settore pubblico al settore privato». Orbene, tale ragionamento non dimostra che il vocabolo EuroHealth possa essere utilizzato per raffigurare nel consumatore medio anglofono le caratteristiche proprie di taluni servizi finanziari, ma costituisce piuttosto un'analisi approfondita delle ragioni per le quali taluni consumatori saranno indotti ad utilizzarli. Così, il nesso stabilito dalla commissione di ricorso tra il contenuto semantico del segno in parola, vale a dire «salute in Europa», da un lato, e i servizi di cui trattasi, dall'altro, non è sufficientemente concreto e diretto per dimostrare che tale segno consente ai consumatori cui è diretto un'identificazione immediata di tali servizi e che esso possiede così un carattere descrittivo di questi ultimi.

37 Di conseguenza, il richiamo ai servizi che rientrano nella categoria «affari finanziari» o in una delle loro caratteristiche, che il segno di cui trattasi potrebbe

comportare per il pubblico interessato, è tutt'al più indiretto. Ne consegue che il rapporto tra il vocabolo EuroHealth e i servizi finanziari considerati, come presentato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, è troppo vago e indeterminato per ricadere sotto il divieto sancito dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

- 38 Risulta dalle considerazioni che precedono che la commissione di ricorso ha considerato a torto che il vocabolo EuroHealth era esclusivamente composto dai segni descrittivi degli affari finanziari, e che occorre conseguentemente annullare, in tale misura, la decisione impugnata.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 39 La ricorrente rileva che la mancanza di carattere distintivo, impedimento alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, non può essere giustificata dal fatto che il motivo di rifiuto previsto dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento è provato. L'economia di tali disposizioni non consente, secondo la ricorrente, di valutare il carattere distintivo per mezzo di criteri che riguardano solo la descrittività.

- 40 La ricorrente osserva inoltre che il segno di cui trattasi presenta il contenuto supplementare necessario per costituire un segno distintivo, in ragione, in particolare, delle abbreviazioni che hanno subito i suoi elementi costitutivi e della combinazione di tali abbreviazioni. Infatti, secondo la ricorrente, il vocabolo EuroHealth è una parola costituita artificialmente, la quale, peraltro, non figura in alcun dizionario.
- 41 L'Ufficio, da parte sua, sostiene che la decisione impugnata si basa su motivi che si sovrappongono quanto ai loro effetti. Secondo l'Ufficio, un termine che descriva esclusivamente la specie o la destinazione di un prodotto non permette di distinguere quest'ultimo dai prodotti di altre imprese. Il fatto che il vocabolo EuroHealth non figuri in alcun dizionario non è determinante, dal momento che il criterio fondamentale è come esso viene inteso negli ambienti commerciali interessati.
- 42 L'Ufficio sostiene infine, per quanto riguarda la mancanza di carattere distintivo rispetto ai servizi finanziari, che nella decisione impugnata è segnalato che alcuni di questi servizi, come i programmi di risparmio, sono concepiti anche come copertura per i rischi di malattia. Inoltre, è stata constatata recentemente una penetrazione dei mercati delle assicurazioni con quelli dei servizi finanziari.

Giudizio del Tribunale

- 43 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

- 44 Occorre rammentare, inoltre, come dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 emerge che è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati si applichi perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario (sentenza BABY-DRY, già citata, punto 29).
- 45 Dato che il Tribunale ha affermato che la commissione di ricorso non aveva considerato erratamente che il vocabolo EuroHealth era meramente descrittivo nella parte anglofona della Comunità per quanto riguarda i servizi di assicurazione, occorre pertanto statuire, ai fini della controversia in esame, basandosi soltanto sull'impedimento assoluto alla registrazione relativo al fatto che il segno di cui trattasi è privo di carattere distintivo per quanto riguarda i servizi finanziari.
- 46 Si deve constatare che, anche se la decisione impugnata si riferisce formalmente all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, quest'ultima in realtà è unicamente motivata in relazione alla disposizione che figura alla lett. c). Infatti, al punto 18 della decisione impugnata, la mancanza di carattere distintivo del vocabolo EuroHealth viene dedotta soltanto dal carattere descrittivo di quest'ultimo. Infatti, secondo la commissione di ricorso, in ragione del carattere descrittivo del segno in relazione ai servizi oggetto della domanda di marchio, il segno sarebbe parimenti privo di qualsiasi carattere distintivo. Ne deriva che la commissione di ricorso non ha sviluppato il benché minimo ragionamento a parte relativo all'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 47 Orbene, si è sopra statuito che la commissione di ricorso ha considerato a torto che il vocabolo EuroHealth fosse esclusivamente composto da segni distintivi dei servizi finanziari considerati. Ne consegue che non occorre considerare che, per quanto riguarda detti servizi, tale vocabolo sia per questo inadatto a distinguere i servizi considerati di un'impresa da quelli di un'altra impresa.

- 48 Pur ammettendo che gli elementi che possono essere alla base dei due impedimenti assoluti di cui trattasi possano intersecarsi in una certa misura, è pur vero che tali impedimenti hanno ciascuno un settore proprio d'applicazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T-345/99, Harbinger Corporation/UAMI, TRUSTEDLINK, Racc. pag. II-3525, punto 31). Orbene, in mancanza di una qualsiasi analisi a parte relativa all'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 nella decisione impugnata, si deve annullare la decisione anche per violazione di quest'ultima disposizione, per quanto riguarda i servizi finanziari.
- 49 Di conseguenza, si deve non già riformare la decisione impugnata, ma pronunciare l'annullamento, perché l'Ufficio prenda i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94.
- 50 Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, occorre concludere che la decisione impugnata va annullata per quanto riguarda i servizi che rientrano nella categoria «affari finanziari» e che le domande di modifica e di annullamento devono essere per il resto respinte.

Sulle spese

- 51 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, si deve decidere nel senso che ciascuna delle parti supporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 ottobre 1999 (procedimento R 19/1999-1) è annullata per quanto riguarda i servizi che rientrano nella categoria «affari finanziari».
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Meij

Potocki

Pirrung

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 giugno 2001.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A.W.H. Meij