

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 gennaio 2000 *

Nella causa T-19/99,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. S. von Petersdorff-Campen, del foro di Mannheim e di Karlsruhe, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai signori A. von Mühlendahl, vicepresidente incaricato degli affari giuridici, e D. Schennen, capo del servizio «Legislazione e affari giuridici internazionali», in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 18 novembre 1998 (procedimento R72/1998-1) della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), notificata alla ricorrente il 19 novembre 1998,

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

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

cancelliere: A. Mair, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 1999,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 aprile 1999,

viste le misure di organizzazione della procedura del 15 giugno 1999,

in seguito alla trattazione orale del 9 luglio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della causa

- 1 Il 23 luglio 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 comunitario. Tale domanda è pervenuta all'Ufficio il 24 luglio 1996.
- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il vocabolo Companyline.
- 3 I servizi per i quali si chiede la registrazione sono «assicurazioni e affari finanziari», rientranti nella classe 36 dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.
- 4 Con decisione 17 aprile 1998, l'esaminatore che si è occupato della domanda l'ha respinta ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 83; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).

- 5 Il 13 maggio 1998 la ricorrente ha presentato all'Ufficio, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso contro la decisione dell'esaminatore. La memoria scritta con i motivi del ricorso è stata depositata il 3 giugno 1998.
- 6 Il ricorso è stato sottoposto all'esaminatore per la revisione pregiudiziale ai sensi dell'art. 60 del regolamento n. 40/94.
- 7 Il 2 luglio 1998 il ricorso è stato deferito alle commissioni di ricorso.
- 8 Il ricorso è stato respinto con decisione 18 novembre 1998 della prima commissione di ricorso (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 19 novembre 1998.

Conclusioni delle parti

- 9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— in via principale, modificare la decisione impugnata, ordinando all'Ufficio di registrare Companyline come marchio comunitario per i servizi della classe 36 (assicurazioni e affari finanziari) con la dichiarazione della ricorrente secondo cui quest'ultima non rivendicherà alcun diritto di esclusiva sugli elementi «company» o «line»;

— in subordine, annullare la decisione impugnata.

10 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere come irricevibile la domanda principale;

— per il resto, respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

11 Nell'ambito della misura di organizzazione del procedimento 15 giugno 1999, la ricorrente ha dichiarato di volere correggere la sua domanda in via principale e ha chiesto al Tribunale di modificare la decisione impugnata, ordinando all'Ufficio di pubblicare il segno Companyline nel bollettino dei marchi comunitari come marchio comunitario per i servizi della classe 36 (assicurazioni e affari finanziari) con la dichiarazione secondo cui essa non rivendicherà alcun diritto di esclusiva sugli elementi «company» o «line». La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna del convenuto alle spese.

12 All'udienza la ricorrente ha rinunciato alla sua domanda in via principale, cosa di cui il Tribunale ha preso atto.

Sulla domanda di annullamento

- 13 La ricorrente invoca, in sostanza, tre motivi a sostegno del suo ricorso, il primo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il secondo relativo all'applicazione non corretta dell'art. 7, n. 1, lett. c), di tale regolamento, interpretato alla luce delle disposizioni del suo art. 12, lett. b), e il terzo relativo a uno sviamento di potere.

Sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 14 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, concludendo che il vocabolo Companyline non consentiva di distinguere i servizi «assicurazioni e affari finanziari» da essa offerti da quelli di altre imprese, ha commesso un errore di diritto e di fatto omettendo di fare la distinzione tra caratteristica «priva di carattere distintivo» e carattere distintivo di grado minimo.
- 15 Infatti, dai termini «privi di carattere distintivo», che figurano all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, deriva che anche un carattere distintivo minimo è sufficiente a escludere tale impedimento alla registrazione.
- 16 Inoltre, il segno va sempre esaminato nel suo insieme, e non separando i suoi diversi elementi. Il segno depositato, Companyline, è un termine composto da due parole: «company» e «line». Per valutarne il carattere distintivo, va considerata solo l'impressione d'insieme che produce.

- 17 Dalla motivazione della decisione impugnata risulta altresì che il vocabolo Companyline non si riscontra nel settore dei servizi «assicurazioni e affari finanziari». Di conseguenza, si tratta di una parola che è stata inventata dalla stessa ricorrente per tale settore e che, anche per i destinatari anglofoni, comporta solamente un contenuto semantico diffuso.
- 18 Ancora, l'economia del regolamento n. 40/94 non consente di esaminare il carattere distintivo di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), ricorrendo a criteri riguardanti solo il carattere descrittivo di un segno ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c).
- 19 La ricorrente sostiene inoltre che la valutazione del carattere distintivo di un marchio non può essere effettuata solo nella zona linguistica anglofona. L'Ufficio ha peraltro trascurato il fatto che marchi contenenti i termini «company» o «line» sono registrati in numerosi Stati membri della Comunità ed è così venuto meno all'obbligo di armonizzare il diritto comunitario dei marchi.
- 20 L'Ufficio fa valere che, per sua natura, un segno privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), non può costituire un marchio in quanto il pubblico non lo percepirebbe come tale (salvo il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso che del marchio è stato fatto). Pertanto, esso non può assolvere la sua funzione di segno nel senso di simbolo che associa il prodotto o il servizio all'impresa responsabile della sua fabbricazione o della sua distribuzione.
- 21 L'Ufficio ammette che un carattere distintivo minimo è sufficiente a rendere inapplicabile tale impedimento alla registrazione. Tuttavia, nella fattispecie tale grado minimo non è raggiunto.

- 22 L'Ufficio ricorda che, secondo il disposto dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, per l'applicazione degli impedimenti alla registrazione previsti dallo stesso articolo è sufficiente che essi esistano in una sola parte della Comunità.

Giudizio del Tribunale

- 23 Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, l'elemento determinante perché un segno che può essere riprodotto graficamente possa costituire un marchio comunitario consiste nella sua idoneità a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra impresa [v. sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punto 20].
- 24 Ne consegue, in particolare, che il carattere distintivo può essere valutato solo in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno.
- 25 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, è rifiutata la registrazione dei «marchi privi di carattere distintivo».
- 26 Nella fattispecie, il segno è composto esclusivamente dai termini «company» e «line», entrambi usuali nei paesi anglofoni. Il termine «company» consente di capire che si è in presenza di un prodotto o di un servizio destinato alle società o alle imprese. La parola «line» ha vari significati. Nel settore dei servizi assicurativi e finanziari indica, in particolare, una branca delle assicurazioni, una gamma o un gruppo di prodotti. Trattasi pertanto di due parole generiche che

non fanno altro se non designare una gamma di prodotti o di servizi destinati alle imprese. Il fatto di giustapporle, senza nessuna modifica grafica o semantica, non presenta alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese. La circostanza che il vocabolo Companyline non sia citato nei dizionari — né come un'unica parola né scritto in due parole — non può certo valere a cambiare tale valutazione.

- 27 Ne consegue che il segno Companyline è privo di carattere distintivo.
- 28 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui l'Ufficio sarebbe venuto meno all'obbligo di armonizzare il diritto comunitario dei marchi, occorre rilevare che, secondo quanto prevede l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, per l'applicazione degli impedimenti alla registrazione previsti dallo stesso articolo è sufficiente che essi esistano in una sola parte della Comunità. Ne consegue che nella fattispecie il rifiuto di registrazione era giustificato perché il vocabolo Companyline non può essere protetto nella zona linguistica anglofona.
- 29 Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente confermato che, sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il vocabolo Companyline non può costituire un marchio comunitario.
- 30 Come risulta dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione enumerati sia applicabile perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario (v. sentenza BABY-DRY, citata, punto 29).
- 31 Di conseguenza, non si deve statuire sul secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

Sullo sviamento di potere

- 32 La ricorrente afferma che la decisione impugnata è frutto di uno sviamento di potere. All'udienza ha sostenuto che nel caso Companyline il convenuto usa criteri molto più rigorosi che nella prassi.
- 33 Il Tribunale rileva che in ogni caso non esiste nessun indizio obiettivo e preciso da cui risulti che la decisione impugnata sia stata adottata allo scopo esclusivo o, quantomeno, determinante di conseguire fini diversi da quelli dichiarati. Tale motivo deve dunque essere respinto.
- 34 Ne consegue che il ricorso va respinto come infondato.

Sulle spese

- 35 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo risultata soccombente, verrà condannata alle spese sostenute dal convenuto, conformemente alla domanda di quest'ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Moura Ramos

Tiili

Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 gennaio 2000.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

V. Tiili