SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

3 maggio 2006 *

Nel procedimento T-439/04,

Eurohypo AG, con sede in Eschborn (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Kloth e C. Rohnke, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl e J. Weberndörfer, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 6 agosto 2004 (procedimento R 829/2002-4), relativo alla registrazione del segno denominativo EUROHYPO comme marchio comunitario,

* Lingua processuale: il tedesco.

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.ra C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 novembre 2004,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2005,

in seguito alla trattazione orale del 26 ottobre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1 Il 30 aprile 2002, la Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG, poi divenuta Eurohypo AG, ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) in virtù 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 EUROHYPO.

3 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano 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, e corrispondono alla seguente descrizione:

«Attività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti; analisi finanziarie; operazioni d'investimento; attività assicurative».

4 Con decisione 30 agosto 2002, l'esaminatrice ha respinto la domanda in applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), e dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94.

5 Il 30 settembre 2002 la ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione dell'esaminatrice, motivandolo in una memoria depositata il 30 dicembre 2002.

6 Con decisione 6 agosto 2004 (in prosieguo: «la decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso ha parzialmente accolto il ricorso annullando la decisione dell'esaminatrice per quanto riguardava i servizi «analisi finanziarie; operazioni d'investimento; attività assicurative». Il ricorso è invece stato respinto per quanto riguardava gli altri servizi della classe 36, cioè «attività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti». In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il segno denominativo EUROHYPO fosse descrittivo di questi ultimi servizi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, aggiungendo che ciò valeva in ogni caso nei paesi di lingua tedesca e, in applicazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, bastava per giustificare un

diniego di protezione. Essa ha inoltre considerato che gli elementi «euro» e «hypo» comportavano un'indicazione direttamente comprensibile delle caratteristiche dei cinque servizi suddetti e che la combinazione dei due elementi in una sola parola non rendeva il marchio meno descrittivo.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge il suo ricorso;

— condannare l'UAMI alle spese.

8 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

9 La ricorrente deduce due motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 e alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

10 Secondo la ricorrente, l'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale «l'[UAMI] procede d'ufficio all'esame dei fatti», implica che l'esame dei fatti debba essere sufficientemente approfondito perché l'UAMI possa determinare con certezza se gli impedimenti di cui all'art. 7 del regolamento n. 40/94 ostino alla registrazione del marchio. L'UAMI non disporrebbe in materia di alcun potere discrezionale e la decisione di registrazione sarebbe frutto dell'esercizio di una competenza vincolata. Pertanto, quando gli impedimenti alla registrazione sono inesistenti, il richiedente avrebbe diritto alla registrazione in quanto la proprietà intellettuale, di cui fa parte anche il diritto dei marchi, è un diritto fondamentale riconosciuto dall'art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1; in prosieguo: la «Carta»).

11 Nella fattispecie, la commissione di ricorso si sarebbe basata unicamente sulla sua concezione dei due elementi costitutivi del marchio richiesto, «euro» e «hypo», e tale esame non sarebbe stato esauriente, non consentendo così di valutare correttamente la percezione del segno denominativo EUROHYPO da parte del pubblico.

12 Inoltre, la decisione impugnata sarebbe limitata a constatazioni sugli elementi separati «euro» e «hypo», ma non comporterebbe alcuna constatazione di fatto sul carattere descrittivo della denominazione globale «eurohypo». Secondo la ricorrente, se la commissione di ricorso avesse effettuato una ricerca su Internet, avrebbe constatato che tale denominazione globale utilizzata come designazione descrittiva non ricorreva affatto e che tutti i risultati relativi a tale denominazione rinviavano alla sua impresa. In allegato all'atto introduttivo produce i primi 100

risultati relativi al termine «eurohypo» sui 10 000 trovati su Internet al fine di provare che quel segno non è utilizzato come descrizione dei servizi finanziari di cui si tratta.

13 Peraltro, l'UAMI non avrebbe neanche dimostrato che il pubblico interessato non vedrebbe nel marchio EUROHYPO un'indicazione di provenienza.

14 Secondo l'UAMI, l'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 non specifica affatto il modo in cui esso debba procedere all'esame dei fatti. Nel caso dei marchi denominativi, l'UAMI dovrebbe prendere in considerazione la comprensione abituale del termine da parte del pubblico o di una parte del pubblico a cui il marchio si rivolge, senza che sia necessario procedere ad un esame più approfondito se il carattere registrabile del marchio può essere escluso, tenuto conto della comprensione abituale del termine di cui si tratta. Così sarebbe manifestamente avvenuto nella fattispecie.

15 Inoltre, il diritto di proprietà intellettuale sancito dalla Carta non sarebbe un diritto assoluto e gli impedimenti alla registrazione enunciati all'art. 7 del regolamento n. 40/94 costituirebbero limitazioni apposte a tale diritto.

Giudizio del Tribunale

16 La ricorrente afferma, in sostanza, che la decisione impugnata viola l'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale «[n]el corso della procedura l'[UAMI] procede d'ufficio all'esame dei fatti», in quanto l'esame dei fatti ai quali la commissione di ricorso ha proceduto non sarebbe stato esauriente.

17 Secondo la giurisprudenza, l'esame effettuato dall'autorità competente in materia di marchi dev'essere severo e completo, al fine di evitare l'indebita registrazione di marchi. Occorre dunque, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, assicurarsi che i marchi il cui uso potrebbe venir contestato validamente in sede giudiziaria non vengano registrati [v., in relazione alla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), sentenza della Corte 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punto 59, e giurisprudenza ivi citata].

18 Tuttavia, l'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 non precisa in che modo l'UAMI debba procedere all'esame dei fatti.

19 Peraltro, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato solo sulla base della normativa comunitaria pertinente come interpretata dal giudice comunitario. Pertanto, è sufficiente che per prendere la propria decisione la commissione di ricorso abbia applicato il criterio del carattere descrittivo, come interpretato nella giurisprudenza, senza che debba giustificarsi mediante la produzione di elementi di prova [sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-289/02, Telepharmacy Solutions/UAMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), Racc. pag. II-2851, punto 54, e 22 giugno 2005, causa T-19/04, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), Racc. pag. II-2383, punto 34].

20 Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha analizzato il significato degli elementi «euro» e «hypo» per il consumatore tedesco e i possibili significati del termine composto «eurohypo» (punti 13-16 della decisione impugnata). La constatazione della mancanza di riferimenti a ricerche supplementari nella motivazione della decisione impugnata, come un resoconto dei risultati di una ricerca su siti Internet, non basta per dimostrare che la commissione di ricorso ha sostituito la propria interpretazione del termine in questione a quella del pubblico interessato. Il fatto che la commissione di ricorso, avendo raggiunto un sufficiente grado di convinzione sul carattere descrittivo degli elementi «euro» e «hypo» e del termine «eurohypo»

per concludere che la registrazione doveva essere rifiutata, abbia scelto di non effettuare ricerche supplementari non è in contrasto con l'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94.

21 Inoltre, quanto al carattere fondamentale del diritto di proprietà intellettuale, quale risulta, secondo la ricorrente, dall'art. 17, n. 2, della Carta che enuncia che «[l]a proprietà intellettuale è protetta», è sufficiente constatare che tale diritto non è assoluto e che il marchio comunitario esiste in particolare nei limiti posti dall'art. 4, in combinato disposto con gli artt. 7 e 8 del regolamento n. 40/94.

22 Peraltro, quanto ai risultati di una ricerca su Internet prodotti dalla ricorrente in allegato all'atto introduttivo, si deve ricordare che la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso. Infatti, gli elementi di fatto dedotti dinanzi al Tribunale senza essere stati presentati precedentemente dinanzi ad una delle istanze dell'UAMI devono essere respinti [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II-411, punti 61 e 62, confermata in seguito ad impugnazione con ordinanza della Corte 5 ottobre 2004, causa C-192/03 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-8993; sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandre), Racc. pag. II-701, punto 18; 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 67; 4 novembre 2003, causa T-85/02, Díaz/UAMI — Granjas Castelló (CASTILLO), Racc. pag. II-4835, punto 46, e 1° febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 20].

23 Infine, gli argomenti della ricorrente sul giudizio della commissione di ricorso in ordine all'opinione del pubblico interessato quanto al carattere descrittivo o distintivo del segno denominativo EUROHYPO contestano la fondatezza della motivazione della decisione impugnata. Occorre pertanto analizzarli nell'ambito dell'esame del secondo motivo.

24 Da quanto precede discende che il primo motivo dev'essere respinto.

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

Argomenti delle parti

25 In via preliminare la ricorrente fa osservare che la commissione di ricorso ha fondato la propria decisione di rigetto unicamente sull'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

26 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che gli elementi «euro» e «hypo» potevano suscitare associazioni con la moneta europea e con la parola «Hypothek» (ipoteca), ma ha trascurato gli altri possibili significati di questi due elementi. Così, «euro» non designerebbe solamente la moneta dell'Unione europea, ma sarebbe anche l'abbreviazione del termine «Europa», come nel nome dell'aereo «Euro-fighter» o nella ragione sociale di una delle società della ricorrente, «Eurohypo Europäische Hypothekenbank der Deutschen Bank AG». L'elemento «hypo» non sarebbe necessariamente collegato al termine «Hypothek», ma deriverebbe dal greco, come testimonierebbero i termini tedeschi «Hypothese» (ipotesi), «Hypotenuse» (ipotenusa), «Hypochonder» (ipocondriaco) o «Hypozentrum» (ipocentro). Peraltro, la forma più comune di onere reale gravante su un bene fondiario sarebbe il «Grundschuld» (debito fondiario). L'abbreviazione «hypo» non sarebbe consueta per il pubblico tedesco, contrariamente ad altre abbreviazioni come «Disco» per «Discothek» (discoteca) o «Auto» per «Automobil» (automobile).

27 La ricorrente afferma, inoltre, che il segno denominativo EUROHYPO, considerato complessivamente, non costituisce una descrizione dei servizi per cui la registrazione è stata rifiutata. Il segno denominativo EUROHYPO non sarebbe utilizzato correntemente nella lingua tedesca per descrivere servizi finanziari e la ricerca su Internet di cui al precedente punto 12 dimostrerebbe il carattere inconsueto dell'utilizzo di tale termine in un senso descrittivo.

28 I principi sviluppati nella sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251; in prosieguo: la «sentenza BABY-DRY»), sarebbero integralmente applicabili nel caso di specie, giacché il termine «eurohypo» costituirebbe un'«invenzione lessicale» e non una denominazione consueta per i servizi finanziari interessati. Inoltre, la mancanza di trattino fra gli elementi «euro» e «hypo» accentuerebbe la fusione grafica dei due elementi per formare una combinazione di parole molto particolare.

29 Il fatto che numerose altre banche utilizzino l'elemento «hypo» nella loro denominazione sociale sarebbe indice del fatto che le combinazioni di termini comprendenti l'elemento «hypo» hanno la funzione di designare l'origine commerciale, in particolare nel settore dei servizi finanziari di cui si tratta. Il segno denominativo EUROHYPO sarebbe dunque idoneo, come richiesto, ad essere compreso come indicazione della provenienza commerciale di tali servizi.

30 La ricorrente sottolinea ancora che, per stabilire se un marchio possieda carattere distintivo, si deve esaminare l'uso che ne è stato fatto. Stante l'utilizzo intensivo del segno EUROHYPO nel settore dei servizi di cui si tratta e della sua forte presenza sui mezzi di comunicazione, il pubblico interessato sarebbe abituato all'utilizzo di tale segno, il quale avrebbe quindi acquisito il carattere distintivo richiesto per la sua registrazione come marchio. Al fine di illustrare l'utilizzo intensivo del termine del termine «eurohypo», la ricorrente produce in allegato all'atto introduttivo, oltre ai documenti menzionati al precedente punto 12, la relazione sull'attività del suo gruppo per l'anno 2003, una relazione sulle banche ipotecarie ed alcune informazioni tratte dal suo sito Internet.

31 Inoltre, l'idoneità alla registrazione del segno denominativo EUROHYPO sarebbe confermata dalla registrazione del marchio denominativo svizzero n. 03932/2002 EUROHYPO e del marchio denominativo internazionale n. 638974 EUROHYPO, la cui protezione si estenderebbe alla Germania, all'Austria e alla Svizzera, il che corrisponderebbe alla totalità dell'area linguistica tedesca.

32 Secondo l'UAMI, la commissione di ricorso si è effettivamente fondata, per rigettare la domanda del marchio EUROHYPO per i servizi citati, sulle disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, poiché tali disposizioni sono espressamente menzionate nella decisione impugnata e la loro applicazione risulta altresì dal suo contenuto. Del resto, nell'atto introduttivo la ricorrente affronterebbe separatamente i due impedimenti alla registrazione.

33 L'UAMI sostiene che il pubblico percepisce l'elemento «euro» come moneta dell'Unione europea e che tale elemento resterebbe descrittivo, anche attribuendogli il senso di «Europa», giacché fornirebbe un'indicazione del territorio su cui sono forniti i servizi. Allo stesso modo, l'elemento «hypo» sarebbe percepito dal pubblico come abbreviazione della parola «ipoteca». Qualsiasi altro significato dell'elemento «hypo» addotto dalla ricorrente non sarebbe pertinente, in quanto privo di collegamento con i servizi finanziari interessati. L'ambiguità dei termini «euro» e «hypo», come denunciata dalla ricorrente, sarebbe parimenti irrilevante.

34 Per dimostrare che l'elemento «hypo» è un'abbreviazione consueta, in allegato al controricorso l'UAMI produce i risultati di una ricerca su Internet, che sarebbero ricevibili, in quanto la ricorrente disponeva già, date le considerazioni figuranti nella decisione impugnata, di tutte le indicazioni utili per comprendere la decisione e contestarne la legittimità dinanzi al Tribunale [sentenze del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-173/00, KWS Saat/UAMI (Tonalità arancio), Racc. pag. II-3843, punti 56 e segg., e 31 marzo 2004, causa T-216/02, Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), Racc. pag. II-1023, punto 41].

35 La commissione di ricorso avrebbe inoltre constatato giustamente che la combinazione dei due elementi «euro» e «hypo» non rendeva l'espressione nel suo complesso meno descrittiva. Essa descriverebbe, agli occhi del consumatore medio, in relazione ai servizi interessati, l'offerta relativa al finanziamento o alla gestione di mutui ipotecari pagati nella moneta dello spazio monetario europeo.

36 Peraltro, l'UAMI precisa che i fatti della sentenza BABY-DRY erano molto diversi dal caso di specie, in quanto, in quel caso, si trattava di una combinazione inconsueta di parole. Al contrario, la giurisprudenza sulle domande di registrazione di marchi composti dal prefisso «euro» sarebbe particolarmente pertinente e confermerebbe la prassi del l'UAMI che considera l'elemento «euro» dotato di carattere descrittivo e non distintivo [sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 27].

37 L'UAMI ricorda che 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 ciò stesso necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento (sentenza TELEPHARMACY SOLUTIONS, cit. punto 19 supra, punto 24).

38 Quanto al carattere distintivo del marchio, il segno EUROHYPO nel suo complesso non sarebbe idoneo a distinguere, agli occhi del pubblico interessato, i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese, in quanto costituirebbe una formazione ordinaria di parole, composta di due indicazioni descrittive e priva di un elemento aggiuntivo di fantasia.

39 Per quanto riguarda l'uso intensivo del marchio, l'UAMI fa osservare che, se in tal modo la ricorrente vuole invocare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, si deve rilevare che tale argomento non è stato sollevato in tempo utile, giacché nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI è stata solo menzionata in maniera generale la posizione della ricorrente sul mercato, senza che nessun elemento l'abbia dimostrata. I numerosi documenti presentati per la prima volta nell'ambito del ricorso al fine di dimostrare l'intensità dell'uso del marchio non potrebbero essere presi in considerazione dal Tribunale.

40 Infine, per quanto riguarda le registrazioni nazionali anteriori, la ricorrente non le avrebbe fatte valere dinanzi all'esaminatrice né dinanzi alla commissione di ricorso. Peraltro, l'UAMI ricorda che il diritto comunitario sui marchi costituisce una normativa autonoma e che le registrazioni nazionali costituiscono, tutt'al più, indizi del fatto che non sussistono impedimenti alla registrazione nei territori interessati.

Giudizio del Tribunale

41 Occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI, dai punti 12 e segg. della decisione impugnata risulta che la decisione di rigetto della domanda di registrazione del segno denominativo EUROHYPO per i servizi «attività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti» riguarda unicamente l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tuttavia, l'analisi effettuata ai punti 13-16 che è sottesa alla detta decisione di rigetto riguarda il carattere descrittivo del segno denominativo EUROHYPO.

42 Per giurisprudenza costante i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sono indipendenti ed esigono un esame separato. Inoltre i vari motivi d'impedimento alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni differenti, a seconda del motivo di rigetto (v. sentenza della Corte 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punto 25, e giurisprudenza ivi citata).

43 Tuttavia, vi è un'evidente sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione dei motivi enunciati alle lett. b)-d) della detta norma (v. sentenza TELEPHARMACY SOLUTIONS, cit. punto 19 supra, punto 23, e giurisprudenza ivi citata).

44 Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale che 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 ciò stesso necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti o servizi ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento (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; sentenza TELEPHARMACY SOLUTIONS, cit. punto 19 supra, punto 24).

45 Nella fattispecie, la valutazione della legittimità della decisione impugnata implica che si verifichi se la commissione di ricorso abbia dimostrato che il segno denominativo EUROHYPO era descrittivo dei servizi «attività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti» rientranti nella classe 36. Se così è, il rifiuto di registrazione deriva da una giusta applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nonché da una giusta applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento, e la decisione impugnata deve essere confermata. Se, al contrario, il segno in questione non è descrittivo dei servizi su cui verte la domanda di registrazione, occorre verificare se la commissione di ricorso abbia addotto altri motivi per considerare che il segno richiesto era privo di carattere distintivo.

46 Per costante giurisprudenza la valutazione del carattere descrittivo di un segno può solamente essere effettuata, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati e, dall'altro, in relazione alla comprensione da parte del pubblico destinatario [sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD), Racc. pag. II-1963, punto 25].

47 Nella fattispecie, i servizi per i quali la registrazione è stata rifiutata rientrano tutti nel settore finanziario e sono definiti come «attività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti».

48 Quanto al pubblico destinatario, la commissione di ricorso ha considerato che si trattava del consumatore medio. Poiché i servizi in questione erano servizi finanziari destinati a tutti i consumatori, occorre confermare tale analisi, che del resto la ricorrente non contesta. Poiché l'impedimento assoluto alla registrazione è stato sollevato solo con riferimento a una delle lingue parlate nell'Unione europea, il tedesco, si deve considerare che il pubblico pertinente in relazione al quale occorre valutare il carattere descrittivo del marchio è il consumatore medio germanofono.

49 La commissione di ricorso ha analizzato il significato degli elementi «euro» e «hypo» per il pubblico interessato al punto 13 della decisione impugnata, concludendo che ciascuno degli elementi era descrittivo dei servizi in questione.

50 A questo proposito si deve ricordare che un segno denominativo è descrittivo qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 32, e sentenza PAPERLAB, cit. punto 19 supra, punto 34).

51 In primo luogo, il Tribunale constata che a giusto titolo la commissione di ricorso ha rilevato che il pubblico interessato percepiva l'elemento «euro», nel settore finanziario, come la moneta avente corso legale all'interno dell'Unione europea e come descrittivo di tale spazio monetario. Tale elemento designa quindi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei servizi finanziari di cui trattasi. Il fatto che l'elemento «euro» come sostiene la ricorrente, possa essere inteso anche come abbreviazione della parola «Europa» non inficia questa conclusione.

52 Inoltre, la commissione di ricorso ha considerato legittimamente che, nell'ambito dei servizi finanziari, l'elemento «hypo» era inteso dal consumatore medio come abbreviazione del termine «ipoteca». Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che, come sostiene la ricorrente, il termine possa avere altri significati nel

settore medico o in greco antico. Poiché l'ipoteca è una garanzia classica nel settore finanziario, soprattutto nel settore immobiliare, la commissione di ricorso poteva legittimamente considerare che l'elemento «hypo» designava, in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei servizi finanziari di cui trattasi per il consumatore medio di lingua tedesca. A questo proposito, è inconferente l'argomento della ricorrente secondo cui la forma più comune di onere reale gravante su un bene fondiario è il «Grundschuld», giacché non esclude che l'elemento «hypo» richiami al consumatore medio di lingua tedesca un'ipoteca.

53 In tale contesto si devono tuttavia dichiarare irricevibili i documenti contenenti i risultati della ricerca su Internet prodotti dall'UAMI in allegato al controricorso. Come già rilevato al precedente punto 22 in relazione ai risultati di una ricerca su Internet prodotta dalla ricorrente in allegato all'atto introduttivo, gli elementi di fatto dedotti dinanzi al Tribunale senza essere stati presentati precedentemente dinanzi ad una delle istanze dell'UAMI devono essere disattesi. Sotto questo profilo dev'essere respinto l'argomento dell'UAMI secondo cui i detti elementi di prova sarebbero ricevibili in quanto la ricorrente disponeva già, date le considerazioni figuranti nella decisione impugnata, di tutte le indicazioni utili per comprendere la decisione impugnata e contestarne la legittimità dinanzi al Tribunale. Infatti, le sentenze Tonalità arancio e LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS citate dall'UAMI riguardavano il problema di stabilire se il fatto che una commissione di ricorso abbia omesso di comunicare ad una parte i risultati di una ricerca su Internet evocata nella sua decisione costituisca una violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94. La soluzione elaborata in tali sentenze non potrebbe quindi essere trasposta, poiché, nella fattispecie, l'UAMI produce dinanzi al Tribunale elementi probatori che non sono stati presi in considerazione dalla commissione di ricorso.

54 Dal momento che il segno denominativo EUROHYPO è una parola composta, occorre ancora valutare se il carattere descrittivo, constatato per gli elementi che lo compongono, esista anche per la parola composta stessa. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che un marchio costituito da una parola composta di elementi ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, a meno che non vi sia uno scarto percettibile tra la parola e la semplice somma degli elementi che la compongono, il che presuppone che, a causa del

carattere insolito della combinazione per detti prodotti o servizi, la parola produca un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che la compongono, così da prevalere sulla somma di tali elementi ovvero che la parola sia entrata nel linguaggio corrente e vi abbia acquisito un significato suo proprio, al punto da essere ormai autonoma rispetto agli elementi che la compongono. In quest'ultimo caso, si deve poi verificare se la parola che ha acquisito un significato proprio non sia essa stessa descrittiva (v., per analogia, sentenza Koninklijke KPN Nederland, cit. punto 44 supra, punto 104).

55 Nella fattispecie, il segno denominativo EUROHYPO è una semplice combinazione di due elementi descrittivi che non crea un'impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione dagli elementi che la compongono, così da prevalere sulla somma di tali elementi. Né la ricorrente ha dimostrato che tale parola composta sia entrata nel linguaggio corrente e vi abbia acquisito un significato proprio. Al contrario, afferma che il segno denominativo EUROHYPO non è entrato nell'uso corrente della lingua tedesca per la descrizione dei servizi finanziari.

56 Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la soluzione elaborata nella sentenza BABY-DRY non può essere trasposta nella fattispecie. Il sintagma in esame nella detta causa era un'invenzione lessicale inconsueta nella sua struttura, il che non avviene nel caso del segno denominativo EUROHYPO.

57 La commissione di ricorso ha pertanto legittimamente considerato che il segno denominativo EUROHYPO era descrittivo dei servizi «attività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti» rientranti nella classe 36 e pertanto, privo di carattere distintivo. Ne consegue che, conformemente a quanto enunciato al precedente punto 45, non occorre esaminare se la

commissione di ricorso abbia addotto altri motivi per considerare che il segno richiesto era privo di carattere distintivo.

58 La censura relativa all'uso intensivo del marchio, poi, avendo la ricorrente confermato in udienza che era stata dedotta per la prima volta dinanzi al Tribunale, dev'essere dichiarata irricevibile, assieme ai documenti prodotti a suo sostegno (v. precedente punto 30), in applicazione dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura secondo cui le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Gli argomenti relativi alle registrazioni nazionali del segno denominativo EUROHYPO in Germania, in Austria e in Svizzera, anch'essi fatti valere per la prima volta dinanzi al Tribunale, devono essere dichiarati irricevibili per gli stessi motivi. Inoltre, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme e di obiettivi ad esso propri, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47].

59 Da quanto sopra esposto risulta che il secondo motivo della ricorrente, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dev'essere respinto.

60 Conseguentemente, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Sulle spese

61 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'ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Jaeger Tiili Czúcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 maggio 2006.

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

M. Jaeger