SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
19 settembre 2002 *

Nel procedimento C-104/00 P,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, rappresentata dal sig. S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 12 gennaio 2000, nella causa T-19/99, DKV/UAMI (COMPANYLINE) (Racc. pag. II-1),

procedimento in cui l'altra parte è:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl e D. Schennen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, S. von Bahr, M. Wathelet, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 21 marzo 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 marzo 2000, la DKV Deutsche Krankenversicherung AG (in prosieguo: la «DKV») ha impugnato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza

pronunciata dal Tribunale di primo grado il 12 gennaio 2000, nella causa T-19/99, DKV/UAMI (COMPANYLINE) (Racc. pag. II-1; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso mirante all'annullamento della decisione 18 novembre 1998 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») (pratica R 72/1998-1), con cui è stato respinto il ricorso presentato dalla DKV contro il rifiuto di registrazione come marchio comunitario del vocabolo «Companyline» per i servizi relativi alle assicurazioni e agli affari finanziari.

Ambito normativo

2 Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1):

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, laqualità, 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;

(...)

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

(...)».

3 Sotto il titolo «Limitazione degli effetti del modo comunitario», l'art. 12 del regolamento n. 40/94 stabilisce:

«Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l'uso in commercio:

(...)

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(...)

purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».

I fatti all'origine della controversia

4 La DKV, con lettera 23 luglio 1996, ha chiesto all'UAMI la registrazione come marchio comunitario del vocabolo «Companyline» per i servizi relativi alle assicurazioni e agli affari finanziari (classe 36).

5 L'esaminatore dell'UAMI ha respinto questa domanda con decisione 17 aprile 1998 per assenza del carattere distintivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, di tale vocabolo. Con decisione 18 novembre 1998 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso che la DKV aveva presentato contro la decisione del 17 aprile 1998 per gli stessi motivi addotti dall'esaminatore.

La sentenza impugnata

6 Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 1999, la ricorrente ha presentato un ricorso mirante all'annullamento della decisione impugnata.

7 In primo luogo, al punto 26 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il segno la cui registrazione è stata rifiutata è composto esclusivamente dai termini «company» e «line», entrambi usuali nei paesi anglofoni. Il termine «company» consentirebbe di capire che si è in presenza di un prodotto o di un servizio destinato alle società o alle imprese. La parola «line» avrebbe vari significati. Nel settore dei servizi assicurativi e finanziari indicherebbe, in particolare, una branca delle assicurazioni, una gamma o un gruppo di prodotti. Si tratterebbe pertanto di due parole generiche che non farebbero altro che designare una gamma di prodotti o di servizi destinati alle imprese. Il fatto di giustapporle, senza nessuna modifica grafica o semantica, non presenterebbe alcuna caratteristica aggiuntiva tale da rendere il segno nel suo insieme idoneo a distinguere i servizi della ricorrente da quelli di altre imprese. Il segno «Companyline» sarebbe quindi privo di carattere distintivo.

8 In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato l'argomento della ricorrente secondo cui l'UAMI sarebbe venuto meno all'obbligo di armonizzare il diritto comunitario dei marchi, valutando il carattere distintivo del segno di cui trattasi solo in relazione alla zona linguistica anglofona. A tal riguardo, al punto 28 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, per l'applicazione degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 7 del regolamento n. 40/94, il n. 2 dello stesso articolo stabilisce che il fatto che essi esistano in una sola parte della Comunità è sufficiente a giustificare una tale esclusione.

9 In terzo luogo, ai punti 30 e 31 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non occorreva statuire sul motivo relativo alla violazione

dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione enumerati all'art. 7, n. 1, sia applicabile — nella fattispecie il n. 1, lett. b) — perché il segno non possa essere registrato come marchio comunitario.

10 In quarto luogo, al punto 33 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il motivo relativo ad uno sviamento di potere dell'UAMI, rilevando che 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 sui quali tale decisione è basata.

L'impugnazione

11 Nel suo ricorso, la DKV conclude implicitamente per l'annullamento della sentenza impugnata nonché per l'annullamento della decisione impugnata e di quella dell'esaminatore; essa chiede anche la condanna dell'UAMI alle spese.

12 L'UAMI conclude per il rigetto del ricorso e la condanna della DKV alle spese.

Sul primo motivo

13 Col primo motivo, la DKV addebita al Tribunale di aver violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Con la prima parte di questo motivo, essa

sostiene che il Tribunale non ha definito i criteri secondo cui l'impedimento alla registrazione dei marchi «privi di carattere distintivo», previsto da questa disposizione, deve essere determinato e delimitato in relazione all'esistenza di un «carattere distintivo minimo».

14 Secondo la DKV, il Tribunale ha effettuato una valutazione estremamente restrittiva delle condizioni di registrazione di un marchio. In realtà, l'impedimento alla registrazione dei marchi «privi di carattere distintivo» dovrebbe essere concepito solo con criteri minimi, il che deriverebbe sia dalla struttura dell'art. 7, n. 1, sia dalla missione di armonizzazione che spetta all'UAMI.

15 Con la seconda parte del primo motivo, la DKV fa valere che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, per valutare il carattere distintivo di un segno composto, sarebbe determinante solo l'impressione di insieme che questo produce. Il carattere distintivo di un segno non potrebbe quindi essergli negato per il motivo che gli elementi particolari di quest'ultimo, considerati in se stessi, non presentano un tale carattere.

16 Il segno «Companyline» avrebbe infatti un carattere distintivo sufficiente. La combinazione del suffisso «line» con l'indicazione materiale «company» deriverebbe dall'abbreviazione di indicazioni descrittive dirette e precise, il cui contenuto sarebbe occultato dall'abbreviazione. Negli Stati membri e anche nella prassi dell'UAMI, tali segni sarebbero normalmente registrati come marchi aventi un carattere distintivo. Il Tribunale non avrebbe tuttavia visto la moltitudine di significati possibili suggeriti per associazione.

17 Quanto a tale motivo, l'UAMI fa valere, in via principale, che gli argomenti dedotti dalla DKV costituiscono essenzialmente constatazioni di fatto che non sono assoggettate alla valutazione della Corte nell'ambito di un procedimento d'impugnazione. Il motivo dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile.

18 In subordine, l'UAMI sottolinea, per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, che il Tribunale — come del resto l'UAMI stesso nei due procedimenti dinanzi ad esso — è pervenuto alla conclusione secondo cui il segno di cui trattasi è interamente privo di carattere distintivo. In tale logica, non si porrebbe più la questione intesa ad accertare quale grado di carattere distintivo fosse necessario per oltrepassare la soglia del «minimo di carattere distintivo».

19 Quanto alla seconda parte del motivo, l'UAMI fa valere che il Tribunale non ha violato alcuna norma di diritto. Nella fattispecie, si tratterebbe di un marchio verbale composto di due termini descrittivi senza che la combinazione delle due espressioni racchiuda un elemento di fantasia che supera il contenuto descrittivo dell'espressione. Il significato descrittivo sarebbe in dubbio e s'imporrebbe immediatamente, senza che sia necessario alcun tentativo di analisi.

20 Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo è sufficiente constatare che la controversia sottoposta al Tribunale riguardava il rifiuto di registrazione del segno «Companyline» poiché quest'ultimo era privo di carattere distintivo. Il Tribunale ha quindi giustamente potuto limitarsi all'esame di tale questione e non era tenuto a pronunciarsi sull'eventuale delimitazione della nozione di assenza di carattere distintivo relativamente alla nozione di carattere distintivo minimo.

21 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, occorre constatare, in primo luogo, che, nel verificare se la combinazione di due termini generici presenti un carattere aggiuntivo che possa attribuire al segno nel suo insieme un carattere distintivo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nella sua interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

22 In secondo luogo, occorre rilevare che l'applicazione concreta di questo criterio al caso di specie da parte del Tribunale, come è contestata dalla DKV, comporta valutazioni di fatto. Ora, come l'avvocato generale ha messo in evidenza ai paragrafi 58 e segg. delle sue conclusioni, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che ad esso sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento degli elementi sottoposti al Tribunale (v., in particolare, sentenza 21 giugno 2001, cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. I-4717, punto 78, e ordinanza 25 aprile 2002, causa C-323/00 P, DSG/Commissione, Racc. pag. I-3919, punto 34).

23 Dalle constatazioni del Tribunale non risulta alcun elemento che faccia presumere uno snaturamento degli elementi che adesso sono stati sottoposti. In particolare, al punto 26 della sua sentenza impugnata, esso ha rilevato che il fatto di giustapporre i termini «company» e «line», entrambi usuali nei paesi anglofoni, 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 DKV da quelli di altre imprese. Questo ragionamento non contiene alcun indizio che faccia presumere uno snaturamento degli elementi sottoposti al Tribunale.

24 Per quanto riguarda la censura secondo cui il Tribunale si sarebbe astenuto dall'esaminare l'impressione d'insieme che produce un segno composto (v., per quanto riguarda l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 40), questa non è fondata. Infatti, come esposto al punto precedente, il Tribunale ha dedicato una parte rilevante del suo ragionamento ad esaminare, relativamente ad un segno composto di parole, il carattere distintivo dell'insieme del segno.

25 Il primo motivo deve quindi essere respinto nel suo insieme.

Sul secondo motivo

26 Col suo secondo motivo, la DKV addebita al Tribunale di essersi rifiutato di valutare il segno «Companyline» sulla base dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

27 A suo parere la necessità di mantenere disponibili taluni segni o talune indicazioni affinché possano essere utilizzati da tutti gli operatori («Freihaltebedürfnis»), di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), deve esistere concretamente e non solo in maniera astratta. Questa disposizione dovrebbe essere interpretata in senso stretto, in maniera ristrettiva e favorevole alla tutela. Secondo la DKV, risulta già dalla prassi dell'UAMI che marchi il cui contenuto semantico si trova nei confronti dei prodotti e dei servizi designati nella domanda solo in una certa relazione, che non può essere precisata ulteriormente o che è nascosta, e marchi che fanno allusione solo alle loro caratteristiche o che in definitiva si limitano a suggerire queste ultime non devono essere considerati descrittivi. L'UAMI non avrebbe quindi dovuto constatare nella fattispecie che il segno «Companyline» ha carattere descrittivo.

28 A tal riguardo, occorre ricordare che la decisione dell'esaminatore dell'UAMI del 17 aprile 1998 si basa unicamente sull'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per motivare il rifiuto di registrazione del segno «Companyline» come marchio comunitario. Di conseguenza, il Tribunale ha potuto limitarsi, nella sentenza impugnata, all'esame della controversia in relazione a questa sola disposizione, rilevando, ai punti 30 e 31 della sua sentenza, che non occorre

statuire su un motivo relativo dalla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), in quanto è sufficiente che uno degli impedimenti enumerati all'art. 7, n. 1, sia applicabile per rifiutare la registrazione.

29 È chiaro che questa motivazione non è viziata da alcun errore di diritto. Infatti, dalla formulazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 risulta molto chiaramente che è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti elencati in questa disposizione affinché il segno di cui trattasi non possa essere registrato come marchio comunitario.

30 Il secondo motivo è quindi infondato e dev'essere anch'esso respinto.

Sul terzo motivo

31 Col terzo motivo, la DKV addebita al Tribunale di non aver preso in considerazione l'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infatti, a suo parere, questa disposizione costituisce un correttivo all'interpretazione restrittiva dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), di tale regolamento.

32 L'art. 12, lett. b), del regolamento consentirebbe, in caso di dubbio, di non ostacolare la registrazione di un segno quale «Companyline». In quanto questa disposizione assicurerebbe che il marchio di cui trattasi non impedisce al pubblico

di descrivere concretamente servizi dei settori assicurativo e finanziario per imprese utilizzando gli elementi «company» e «line», l'obiezione sulla quale si basa il rifiuto di registrare il segno sarebbe infondata.

33 Su tale punto occorre constatare che dal fascicolo risulta che l'argomento relativo all'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 è stato dedotto dinanzi al Tribunale solo in connessione con l'art. 7, n. 1, lett. c), di tale regolamento, disposizione che, secondo la DKV, dovrebbe essere «interpretata alla luce dell'art. 12, lett. b)».

34 In quanto il Tribunale è pervenuto alla conclusione che il rifiuto di iscrizione potesse legittimamente essere basato sull'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e che non occorresse quindi statuire sul motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), esso non era di conseguenza tenuto a pronunciarsi sui rapporti tra quest'ultima disposizione e l'art. 12, lett. b), del regolamento. Il motivo relativo ad una mancata presa di posizione al riguardo da parte del Tribunale è quindi inoperante.

35 Laddove la DKV intende dedurre, in sede d'impugnazione, l'argomento secondo cui l'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 costituisce anche un correttivo all'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), tale argomento costituisce un motivo nuovo presentato per la prima volta in sede di impugnazione dinanzi alla Corte e che, per questo, deve essere considerato irricevibile (v., in particolare, ordinanza 13 settembre 2001, causa C-467/00 P, Comitato del personale della BCE e a./BCE, Racc. pag. I-6041, punto 22).

36 Il terzo motivo deve quindi essere respinto.

Sul quarto motivo

37 Con la prima parte del suo quarto motivo, la DKV addebita al Tribunale di avere applicato l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 al segno «Companyline» senza prendere in considerazione l'atteggiamento tenuto dalle amministrazioni nazionali nel caso di registrazioni analoghe in tutti gli Stati membri. La ricorrente avrebbe presentato, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, abbondanti documenti che dimostravano tale atteggiamento, in particolare quello dell'Ufficio britannico dei marchi. Sarebbe stata fornita la prova che esiste un gran numero di marchi, nel settore della classe 36, contenenti il suffisso «line». Il Tribunale avrebbe ingiustamente ignorato queste prove.

38 Con la seconda parte di tale motivo, la DKV sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che il pubblico ha familiarità con la lingua inglese in gran parte della Comunità e che gli uffici nazionali dei marchi riconoscono alla lingua inglese la stessa diffusione che essa ha nella zona linguistica anglofona della Comunità.

39 A tal riguardo, per quanto riguarda la prima parte del quarto motivo è sufficiente constatare, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 91 delle sue conclusioni, che non vi è nessuna disposizione del regolamento n. 40/94 che obbligherebbe l'UAMI a pervenire a risultati identici a quelli raggiunti dalle amministrazioni nazionali in una situazione analoga. Non si può quindi addebitare al Tribunale di aver commesso un errore di diritto a tal riguardo.

40 Per quanto riguarda la seconda parte del quarto motivo, l'UAMI ha sottolineato giustamente che risulta dalla formulazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 che la registrazione di un segno deve essere rifiutata allorché essa ha carattere descrittivo o non presenta carattere distintivo nella lingua di uno Stato membro, benché sia registrabile in un altro Stato membro. Poiché il Tribunale ha constatato che il segno di cui trattasi non rivestiva un carattere distintivo nella zona linguistica anglofona, non era ovviamente necessario chiedersi quale fosse la natura dell'impressione che il segno poteva produrre su coloro che parlano altre lingue comunitarie.

41 Ne deriva che entrambe le parti del quarto motivo sono prive di fondamento e che esso deve essere respinto nel suo insieme.

Sul quinto motivo

42 Col quinto motivo, la DKV fa valere che l'UAMI ha commesso uno sviamento di potere in quanto, in casi analoghi alla presente fattispecie, ha registrato altri segni con il suffisso «line», quali «Moneyline», «Cashline», «Immoline» e «Combiline». Pertanto l'UAMI, rifiutando la registrazione del segno «Companyline», sarebbe venuto meno ai suoi stessi principi di registrazione e alle sue direttive in materia di esame. A suo parere, i motivi per cui l'UAMI ha agito in tal modo risiedono probabilmente nel fatto che quest'ultimo intendeva impedire un cumulo di marchi contenenti il suffisso «line» nelle mani della ricorrente, il che costituirebbe uno sviamento di potere.

43 L'UAMI replica che si tratta di pure congetture di fatto, che sono già state presentate in maniera identica dinanzi al Tribunale. Quest'ultimo avrebbe constatato giustamente che non esisteva alcun indizio obiettivo e preciso da cui

risultasse che la decisione dell'Ufficio fosse stata adottata al fine esclusivo o, quanto meno, determinante di raggiungere fini diversi da quelli sui quali tale decisione era fondata.

44 A tal riguardo è sufficiente constatare che la DKV si limita a reiterare dinanzi alla Corte le stesse osservazioni di fatto dedotte dinanzi al Tribunale, senza formulare una censura concreta nei confronti della sentenza impugnata. Ora, un tale motivo costituisce in realtà una domanda intesa ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, sfugge alla competenza di quest'ultima (v., in particolare, ordinanza DSG/Commissione, citata, punto 54).

45 Il quinto motivo è quindi irricevibile e perciò deve essere respinto.

46 Dalle considerazioni che precedono risulta che i motivi dedotti dalla DKV a sostegno del suo ricorso sono irricevibili o infondati. Pertanto il ricorso deve essere respinto nel suo insieme.

Sulle spese

47 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la DKV, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **La DKV Deutsche Krankenversicherung AG è condannata alle spese.**

Jann von Bahr Wathelet

Timmermans Rosas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 settembre 2002.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quinta Sezione

P. Jann