

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

8 maggio 2008^{*}

Nel procedimento C-304/06 P,

avente ad oggetto un'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 13 luglio 2006,

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

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

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

convenuto in primo grado,

^{*} Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet, M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 4 ottobre 2007,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con la sua impugnazione la società Eurohypo AG (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2006, causa T-439/04, Eurohypo/UAMI (EUROHYPO) (Racc. pag. II-1269; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il ricorso diretto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 agosto 2004 (pratica R 829/2002-4; in prosieguo: la «decisione controversa»).

- 2 Con la decisione controversa l'UAMI aveva rifiutato di registrare il segno denominativo EUROHYPO quale marchio comunitario per i servizi rientranti 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 (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»), classe corrispondente alla seguente descrizione: «[a]ttività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti (...)».

Contesto normativo

- 3 L'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288 (GU L 349, pag. 83; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), prevede quanto segue:

«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, 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;

- d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

(...)

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

(...)».

⁴ L'art. 38, n. 1, del regolamento n. 40/94 così recita:

«Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'articolo 7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio comunitario, quest'ultima è respinta per tali prodotti o servizi».

⁵ L'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 dispone quanto segue:

«1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti (...)».

Fatti

- 6 Il 30 aprile 2002 la ricorrente ha chiesto all'UAMI la registrazione del segno denominativo EUROHYPO per i servizi rientranti nella classe 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente:

«attività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti; analisi finanziarie; operazioni d'investimento; attività assicurative».
- 7 Poiché tale domanda è stata respinta con decisione 30 agosto 2002 dell'esaminatore dell'UAMI, in applicazione dell'art. 7, nn. 1, lett. b) e c), nonché 2, del regolamento n. 40/94, la ricorrente ha proposto un ricorso presso l'UAMI.
- 8 Con la decisione controversa l'UAMI ha parzialmente accolto il ricorso annullando la decisione dell'esaminatore per quanto riguardava i servizi «analisi finanziarie; operazioni d'investimento; attività assicurative».
- 9 Il ricorso è invece stato respinto per quanto riguardava gli altri servizi della classe 36, cioè «[a]ttività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti».
- 10 In sostanza l'UAMI ha ritenuto che gli elementi EURO e HYPO contenessero un'indicazione direttamente comprensibile delle caratteristiche dei cinque servizi suddetti e che la combinazione dei due elementi in una sola parola non rendesse il marchio meno descrittivo. Pertanto, essa ha ritenuto che il segno denominativo EUROHYPO

fosse descrittivo dei servizi «[a]ttività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti» e quindi privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, almeno nei paesi di lingua tedesca, e che, in applicazione dell'art. 7, n. 2, di tale regolamento, ciò fosse sufficiente per giustificare un diniego di protezione.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

- 11 Il 5 novembre 2004 la ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento contro la decisione controversa. A sostegno del suo ricorso essa ha invocato due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione degli artt. 74, n. 1, prima frase, e 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 12 Col suo primo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, la ricorrente ha sostenuto che nella decisione controversa l'UAMI non aveva esaminato in maniera esauriente la percezione da parte del pubblico del segno denominativo EUROHYPO.
- 13 Il Tribunale ha respinto tale motivo considerando, al punto 20 della sentenza impugnata, che «(...) 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».

14 Col secondo motivo la ricorrente ha fatto valere l'inosservanza dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nei limiti in cui la quarta commissione di ricorso dell'UAMI aveva ritenuto che il segno denominativo EUROHYPO fosse descrittivo dei servizi finanziari in questione.

15 Quanto al fondamento della decisione controversa, il Tribunale ha anzitutto rilevato, ai punti 41, 43 e 44 della sentenza impugnata, che:

«41 (...) 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.

(...)

43 Tuttavia, vi è un'evidente sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione dei motivi enunciati alle lett. b)-d) della suddetta norma (...).

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 (...)».

16 Il Tribunale ha quindi indicato, al punto 45 della sentenza impugnata, che «(...) 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 (...)».

17 Il Tribunale ha poi esaminato se il segno denominativo EUROHYPO fosse descrittivo dei servizi in questione.

18 In primo luogo, esso ha considerato, ai punti 51 e 52 della sentenza impugnata, che l'UAMI aveva correttamente concluso che gli elementi separati EURO e HYPO erano descrittivi dei servizi di cui trattasi.

19 In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato se il carattere descrittivo degli elementi che compongono il segno denominativo EUROHYPO esistesse anche per la parola composta in quanto tale. Al punto 55 della sentenza impugnata, esso ha concluso in senso affermativo per i seguenti motivi:

«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».

20 Inoltre, al punto 56 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la soluzione elaborata dalla Corte nella sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, cosiddetta «Baby-dry» (Racc. pag. I-6251), non poteva essere trasposta alla fattispecie dato che «(...) [i]l sintagma in esame nella detta causa era un'invenzione lessicale inconsueta nella sua struttura, il che non avviene nel caso del segno denominativo EUROHYPO».

21 Conseguentemente il Tribunale ha concluso, al punto 57 della sentenza impugnata:

«La commissione di ricorso ha (...) 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».

22 Infine, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato irricevibile la censura relativa all'uso interno del marchio per il motivo che quest'ultima è stata fatta valere per la prima volta dinanzi al Tribunale.

23 Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso.

Conclusioni delle parti

24 Nella sua impugnazione la ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione controversa;
- condannare l’UAMI alle spese.

25 L’UAMI chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

26 A sostegno della propria impugnazione la ricorrente adduce due motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione degli artt. 74, n. 1, prima frase, e 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

- ²⁷ Col suo primo motivo la ricorrente fa valere che l'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 impone all'UAMI di effettuare esami approfonditi al fine di determinare con certezza se sussistano motivi di diniego di registrazione. Orbene, nel caso di specie, l'UAMI si sarebbe limitato ad esaminare il carattere descrittivo degli elementi separati EURO e HYPO, senza presentare accertamenti di fatto relativi al marchio denominativo EUROHYPO considerato nel suo insieme.
- ²⁸ Inoltre la ricorrente addebita all'UAMI di aver effettuato ricerche su Internet relative al marchio EUROHYPO e di averne dissimulato scientemente i risultati in quanto essi non permettevano di dimostrare che tale marchio fosse utilizzato in maniera descrittiva. L'UAMI avrebbe in tal modo snaturato i fatti.
- ²⁹ Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto nel dichiarare che l'assenza di riferimenti a ricerche su Internet concernenti il carattere descrittivo del marchio EUROHYPO nella motivazione della decisione controversa non era contraria all'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94.
- ³⁰ L'UAMI ribatte di non essere vincolato a rigidi requisiti probatori. In particolare, in applicazione del principio della libera valutazione delle prove, esso può giudicare sulla base del proprio convincimento se considera un fatto accertato. Pertanto, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per prendere una decisione, esso non è obbligato a proseguire le sue indagini ed i suoi esami.

- 31 L'UAMI sottolinea inoltre che l'utilizzo descrittivo di un termine di nuova creazione non è un criterio pertinente per l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e non si potrebbe quindi addebitare alla commissione di ricorso di non averlo menzionato.

Giudizio della Corte

- 32 Occorre anzitutto dichiarare che con il primo motivo la ricorrente, pur facendo valere formalmente un errore di diritto, mira in sostanza a rimettere in discussione la valutazione dei fatti condotta dal Tribunale e, in particolare, a contestare il valore probatorio di taluni fatti che hanno indotto quest'ultimo a concludere che l'UAMI non era obbligato ad effettuare ricerche supplementari, avendo raggiunto un sufficiente grado di convinzione circa il carattere descrittivo degli elementi EURO e HYPO e del termine EUROHYPO.
- 33 Orbene, da una costante giurisprudenza risulta che la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento di tali fatti. Infatti, una volta che dette prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto nonché le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte (v., in tal senso, sentenze 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, *Baustahlgewebe/Commissione*, Racc. pag. I-8417, punto 24; 14 luglio 2005, causa C-40/03 P, *Rica Foods/Commissione*, Racc. pag. I-6811, punto 60, e 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, *General Motors/Commissione*, Racc. pag. I-3173, punto 52).

34 Si deve ricordare in proposito che uno snaturamento degli elementi di prova esiste allorché, senza che occorra ricorrere a nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova esistenti appare manifestamente erranea (sentenze 18 gennaio 2007, causa C-229/05 P, PKK e KNK/Consiglio, Racc. pag. I-439, punto 37, nonché 18 luglio 2007, causa C-326/05 P, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, Racc. pag. I-6557, punto 60).

35 È però necessario constatare che, nell'ambito del presente motivo, la ricorrente si è limitata a contestare l'esame dei fatti operato dall'UAMI nella decisione controversa e, segnatamente, il carattere assertivamente incompleto di un esame siffatto. Invece essa non ha dimostrato, né ha sostenuto, che il Tribunale avesse effettuato una valutazione manifestamente erranea degli elementi di prova.

36 Il primo motivo dev'essere quindi dichiarato irricevibile.

Sul secondo motivo

37 Con il secondo motivo la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tale motivo si articola in tre parti distinte.

38 Con la prima di tali parti la ricorrente addebita al Tribunale di non aver preso in considerazione l'impressione generale suscitata dal marchio EUROHYPO. Nell'ambito della seconda parte, essa fa valere che il Tribunale ha erroneamente interpretato

i criteri di diniego di registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94. Quanto alla terza parte, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha applicato in maniera non corretta i principi elaborati nella citata sentenza Baby-dry.

Sulla prima parte del secondo motivo

— Argomenti delle parti

³⁹ Secondo la ricorrente, il Tribunale ha esaminato unicamente il carattere descrittivo degli elementi EURO e HYPO separatamente presi, procedendo solo in via subordinata ad un esame dell'impressione generale suscitata dal marchio. Il Tribunale si sarebbe fondato, nella sentenza impugnata, sulla presunzione secondo cui, se gli elementi che compongono un marchio composto sono descrittivi, il marchio nel suo insieme è, in linea di principio, ugualmente descrittivo.

⁴⁰ L'UAMI confuta tale argomento facendo valere che il Tribunale ha consacrato una parte del suo ragionamento proprio alla valutazione diretta e specifica del carattere distintivo del marchio complesso nel suo insieme e non si è fondato unicamente su una presunzione.

— Giudizio della Corte

- ⁴¹ Trattandosi di un marchio complesso, come quello in questione nel caso di specie, la valutazione del suo carattere distintivo non può limitarsi ad un esame di ciascuno dei suoi termini o elementi, considerati separatamente, ma deve in ogni caso basarsi sulla percezione complessiva di tale marchio da parte del pubblico pertinente e non sulla presunzione che elementi privi isolatamente di carattere distintivo non possano, una volta combinati, presentare tale carattere (v., in tal senso, sentenza 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punto 35). Infatti il mero fatto che ciascuno di tali elementi, considerati separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare siffatto carattere (sentenza 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I-7975, punto 29).
- ⁴² Orbene, al punto 54 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fondatamente dichiarato che, al fine di valutare il carattere descrittivo di un marchio complesso, occorre esaminare non soltanto i diversi elementi che lo compongono, ma anche il marchio nel suo insieme.
- ⁴³ È vero che, al medesimo punto 54, il Tribunale ha affermato 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.
- ⁴⁴ Tuttavia, detta constatazione non ha invalidato l'analisi del Tribunale su tale punto, in quanto quest'ultimo non si è limitato ad esaminare in subordine l'impressione prodotta dall'insieme del marchio richiesto, ma ha dedicato una parte della sua motivazione a valutare, trattandosi di un marchio complesso, il carattere distintivo del segno nel suo insieme.

45 Infatti, al punto 55 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l'impressione creata dal marchio in questione non è sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione degli 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.

46 Inoltre, al punto 56 della suddetta sentenza, il Tribunale ha esaminato se il marchio in esame fosse un'invenzione lessicale inconsueta nella sua struttura, concludendo che ciò non ricorreva nel caso di specie.

47 Infine, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il marchio EUROHYPO, considerato nel suo insieme, è descrittivo dei servizi di cui trattasi.

48 Non può quindi addebitarsi al Tribunale di non aver verificato se il marchio, considerato nel suo insieme, presentasse o meno un carattere descrittivo o di averlo fatto solo in via subordinata.

49 Ne consegue che la prima parte del secondo motivo dev'essere dichiarata infondata.

Sulla seconda parte del secondo motivo

— Argomenti delle parti

50 La ricorrente fa valere che il Tribunale ha erroneamente applicato ad un esame condotto sul fondamento dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 un criterio

unicamente pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), di tale regolamento. Infatti, il Tribunale avrebbe considerato che un marchio composto di elementi descrittivi risponde alle condizioni di registrazione se la parola in questione è entrata nel linguaggio corrente e vi ha acquisito un significato proprio, mentre, secondo la ricorrente, tale criterio è pertinente solo nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del suddetto regolamento.

51 La ricorrente sottolinea inoltre che, se è vero che esiste una sovrapposizione dei rispettivi campi di applicazione enunciati all'art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento n. 40/94, ciò non dispensa tuttavia il Tribunale dall'interpretare in maniera autonoma i motivi di rifiuto alla luce dei diversi obiettivi di interesse generale perseguiti da ciascuna di tali norme.

52 L'UAMI risponde a tali argomenti ricordando che i campi di applicazione del disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 coincidono e, pertanto, un segno descrittivo rientra normalmente nel campo di applicazione di entrambe le norme.

53 Secondo l'UAMI, il fatto che le norme in questione perseguano interessi generali distinti non implica un'interpretazione diversa della nozione di carattere descrittivo ai sensi della norma in esame. Pertanto, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del suddetto regolamento.

Giudizio della Corte

54 Occorre anzitutto ricordare che, anche se la Corte ha avuto l'occasione di rilevare una certa sovrapposizione dei rispettivi ambiti di applicazione degli impedimenti

assoluti alla registrazione di un marchio enunciati all'art. 7, n. 1, lett. b)-d), del regolamento n. 40/94 [v., per analogia, quanto alle identiche disposizioni dell'art. 3, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), sentenze 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 67, e causa C-265/00, Campina Melkunie, Racc. pag. I-1699, punto 18], resta il fatto che, secondo una costante giurisprudenza, i singoli impedimenti alla registrazione indicati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato (v. sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 45; 21 ottobre 2004, causa C-64/02 P, UAMI/Erpo Möbelwerk, Racc. pag. I-10031, punto 39, nonché 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I-551, punto 59).

⁵⁵ La Corte ha avuto anche l'occasione di precisare che i vari motivi di impedimento alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale che è alla base di ciascuno di essi. L'interesse generale preso in considerazione in sede di esame di ciascuno di tali impedimenti può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda dell'impedimento di cui trattasi (citare sentenze Henkel/UAMI, punti 45 e 46; SAT.1/UAMI, punto 25, nonché BioID/UAMI, punto 59).

⁵⁶ Si deve rilevare in proposito che la nozione di interesse generale sottostante all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 si confonde palesemente con la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (citare sentenze SAT.1/UAMI, punti 23 e 27, nonché BioID/UAMI, punto 60).

⁵⁷ Orbene, nel caso di specie, il ragionamento seguito dal Tribunale procede da un'interpretazione non corretta dei principi ricordati ai punti 51-53 della presente sentenza.

- 58 Si deve infatti constatare che dai punti 45, 54, 55 e 57 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha valutato il carattere distintivo del marchio EUROHYPO effettuando solo un esame del suo carattere descrittivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Conseguentemente, tale sentenza non contiene alcun esame particolare dell'impedimento previsto all'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, sul cui fondamento il Tribunale ha tuttavia respinto il secondo motivo di ricorso sollevato in primo grado avverso la decisione controversa.
- 59 Così procedendo, il Tribunale ha esaminato il marchio EUROHYPO omettendo in particolare di prendere in considerazione l'interesse pubblico che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 intende specificamente tutelare, cioè la garanzia dell'identità di origine del prodotto o del servizio designato dal marchio.
- 60 Inoltre, nell'ambito di un esame siffatto, il Tribunale ha utilizzato un criterio errato al fine di stabilire se il marchio in questione potesse essere registrato.
- 61 Secondo tale criterio, un marchio composto di elementi descrittivi potrebbe riunire i presupposti per la registrazione se la parola è entrata nel linguaggio corrente e vi ha acquisito un significato proprio. Orbene, se tale criterio è pertinente nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non è quello secondo cui va interpretata la lett. b) della medesima disposizione.
- 62 Infatti, se è vero che il suddetto criterio permette di escludere l'utilizzo di un marchio per descrivere un prodotto o un servizio, tuttavia esso non permette di determinare se un marchio possa garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio da esso designato.

⁶³ Dati tali elementi, la ricorrente ha ragione nel sostenere che la sentenza impugnata è inficiata da un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

⁶⁴ Risulta da quanto precede, senza che sia necessario esaminare la terza parte del secondo motivo dell'impugnazione, che la sentenza impugnata dev'essere annullata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la quarta commissione di ricorso dell'UAMI non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 negando, con la decisione controversa, la registrazione come marchio comunitario del sintagma EUROHYPO per i servizi rientranti nella classe 36 ai sensi dell'Accordo di Nizza, «[a]ttività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti (...)».

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

⁶⁵ Ai sensi dell'art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest'ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Ciò si verifica nel caso di specie.

⁶⁶ Occorre preliminarmente rilevare che, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 significa che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (citata sentenza Henkel/UAMI, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

⁶⁷ Risulta in proposito da una costante giurisprudenza che questo carattere distintivo dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C-473/01 P e C-474/01 P, *Procter & Gamble/UAMI*, Racc. pag. I-5173, punto 33, nonché 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, *Storck/UAMI*, Racc. pag. I-5719, punto 25).

⁶⁸ Si deve constatare nel caso di specie che, come rilevato dalla commissione di ricorso nella decisione controversa, senza essere contestata dalla ricorrente, i servizi in questione sono destinati a tutti i consumatori. È inoltre assodato che l'impedimento assoluto alla registrazione è stato sollevato solo con riferimento a una delle lingue parlate nell'Unione europea, cioè il tedesco. Si deve quindi considerare che il pubblico pertinente in relazione al quale occorre valutare il carattere descrittivo del marchio è il consumatore medio germanofono, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.

⁶⁹ Orbene, come l'UAMI ha giustamente rilevato nella decisione controversa, il pubblico pertinente, nel settore di cui alla domanda di registrazione del marchio, comprende il segno denominativo EUROHYPO come riferentesi nel suo insieme ed in maniera generale a servizi finanziari necessitanti garanzie reali e, in particolare, a prestiti ipotecari pagati nella divisa dell'Unione economica e monetaria europea. Inoltre, nessun elemento addizionale permette di considerare che la combinazione formata dagli elementi correnti ed usuali EURO e HYPO sia inconsueta o abbia un significato proprio che distingue, nella percezione del pubblico in questione, i servizi della ricorrente da quelli aventi un'altra origine commerciale. Pertanto, il pubblico pertinente percepisce il marchio in questione nel senso che fornisce informazioni sulla natura dei servizi da esso designati e non nel senso che indica l'origine dei servizi in questione.

- 70 Ne consegue che il marchio di cui viene chiesta la registrazione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Stando così le cose, il ricorso della ricorrente avverso la decisione controversa deve essere respinto.

Sulle spese

- 71 Ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.
- 72 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, di questo stesso regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ha chiesto la condanna alle spese della ricorrente, che è rimasta soccombente, quest'ultima deve essere condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2006, causa T-439/04, Eurohypo/UAMI (EUROHYPO), è annullata nella**

parte in cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato che la quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, negando con la decisione 6 agosto 2004 (pratica R 829/2002-4) la registrazione come marchio comunitario del sintagma EUROHYPO per i servizi rientranti 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, classe corrispondente alla seguente descrizione: «[a]ttività finanziarie; operazioni finanziarie; operazioni immobiliari; servizi finanziari; finanziamenti (...)».

- 2) Il ricorso contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 6 agosto 2004 (pratica R 829/2002-4) è respinto.
- 3) La Eurohypo AG è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

Firme