SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
31 gennaio 2001 *

Nella causa T-135/99,

Taurus-Film GmbH & Co., con sede in Unterföhring (Germania), rappresentata dall'avv. R. Schneider, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 marzo 1999 (procedimento R 98/98-3), riguardante la registrazione del vocabolo Cine Action come marchio comunitario,

* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dai sigg.ri J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° giugno 1999,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 settembre 1999,

in seguito alla trattazione orale del 5 luglio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1 Il 10 ottobre 1996 la ricorrente ha presentato, a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, (GU 1994, L 11, pag. 1), e successive modifiche, una domanda di marchio comunitario presso il Deutsches Patentamt (Ufficio tedesco dei brevetti) che è giunta il

24 ottobre successivo all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»).

2 Il marchio di cui è stata domandata la registrazione è il vocabolo Cine Action.

3 I prodotti ed i servizi per i quali è stata domandata la registrazione rientrano nelle classi 9, 16, 38, 41 e 42 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

4 Con lettera notificata il 20 febbraio 1998 l'esaminatore ha formulato riserve sulla domanda della ricorrente. Con lettera 26 marzo 1998 quest'ultima ha presentato le sue deduzioni a tale riguardo.

5 Con decisione 7 maggio 1998 l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione nella sua integralità, invocando gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.

6 Il 22 giugno 1998 la ricorrente ha presentato all'Ufficio, a norma dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso contro la decisione dell'esaminatore.

7 Il ricorso è stato sottoposto all'esaminatore per la revisione pregiudiziale, a norma dell'art. 60 del regolamento n. 40/94. Successivamente, esso è stato deferito alle commissioni di ricorso.

8 Con decisione 19 marzo 1999 la terza commissione di ricorso ha deliberato sul ricorso (in prosieguo: la «decisione controversa»). In tale decisione la commissione di ricorso ha constatato, innanzitutto, che, in varie lingue comunitarie (inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco), il vocabolo Cine significa «cinematografico», «cinematografo», «film», «film per il cinema» o «cinematografia». Peraltro, essa ha constatato che in tedesco il vocabolo Action, in quanto vocabolo d'origine straniera, è usato correntemente nel linguaggio familiare moderno come abbreviazione di «film d'azione». Essa ne ha dedotto che «l'abbinamento dei vocaboli Cine Action — perlomeno nell'area linguistica tedesca — non solo non produce un'impressione indefinita e vaga o ambigua, ma serve a designare in modo chiaro ed inequivoco una determinata categoria di film, vale a dire i film d'azione» (punto 27 della decisione controversa).

9 In seguito, la commissione di ricorso ha esaminato, per ciascuno dei cinque gruppi di prodotti e servizi per i quali era stata depositata la domanda di registrazione del vocabolo Cine Action, se tale registrazione andava rifiutata ex art. 7, n. 1, lett. b) e/o c), del regolamento n. 40/94. Sulla base di tale esame essa ha annullato la decisione dell'esaminatore 7 maggio 1998 nella parte in cui quest'ultimo aveva rifiutato la registrazione del vocabolo Cine Action per i prodotti delle classi 9 e 16 e per taluni servizi delle classi 38, 41 e 42. Per quanto riguarda tali prodotti e servizi, essa ha rinviato la pratica all'esaminatore affinché deliberi nuovamente. Per il resto, essa ha respinto il ricorso. Essa ha infine respinto la domanda della ricorrente mirante al rimborso della tassa di ricorso.

10 Dalla decisione controversa risulta che la commissione di ricorso ha confermato la decisione dell'esaminatore per i seguenti servizi:

(classe 38)

— diffusione di trasmissioni/programmi radiotelevisivi tramite reti cablate e non; diffusione di programmi o trasmissioni per cinema, televisione, radio; mediazione e concessione di autorizzazioni di accesso, come utenti, a varie

reti di comunicazione; telecomunicazioni; trasmissione di suono e immagini via satellite; diffusione di servizi televisivi per abbonati (pay-tv), compresi video a richiesta, anche per conto terzi, su base digitale; servizi in materia di telecomunicazioni e di banche dati, in particolare trasmissione di informazioni contenute in banche dati mediante telecomunicazione; fornitura di informazioni a terzi, diffusione di informazioni per mezzo di reti con o senza fili; servizi e trasmissioni on line, ovvero trasmissione di informazioni e messaggi, compresa posta elettronica; trasmissione di informazioni, quali suono, immagini e dati;

(classe 41)

— produzione, riproduzione, presentazione e noleggio di film, programmi video e altri programmi televisivi; produzione e riproduzione di dati, voce, testi, suono e immagini su cassette, nastri e dischi video e/o audio (compresi CD-ROM e CD-I) e di videogiochi (giochi per computer); presentazione e noleggio di cassette, nastri e dischi video e/o audio (compresi CD-ROM e CD-I) e di viedeogiochi (giochi per computer); noleggio di apparecchi di ricezione televisiva e decodificatori; divertimento; attività culturali; organizzazione e realizzazione di show, trasmissioni a quiz e musicali, organizzazione di competizioni nel settore ricreativo, sia da registrare che da trasmettere in diretta alla radio o alla televisione; produzione di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive, comprese quelle relative a trasmissioni a premi; organizzazione di competizioni nel settore ricreativo; realizzazione di concerti, di spettacoli teatrali e di intrattenimento; produzione di programmi o trasmissioni per cinema, televisione, radio, videotel, intrattenimento radiotelevisivo; produzione di film, video e di altri programmi audio e video di carattere culturale e ricreativo, anche per bambini e ragazzi; realizzazione di trasmissioni/programmi radiotelevisivi tramite reti con o senza fili; registrazione, memorizzazione, elaborazione e riproduzione di informazioni, quali suono e immagini;

(classe 42)

— concessione, mediazione, affitto o altro sfruttamento di diritti su film, produzioni televisive, produzioni video e altri programmi audio e video; gestione e sfruttamento di diritti di autore e di proprietà industriali per conto terzi; sfruttamento di diritti secondari cinematografici e televisivi in materia di merchandising; sviluppo di software, in particolare per il settore multimediale, della televisione interattiva e delle pay-tv; consulenza tecnica in materia di multimedialità, televisione interattiva e pay-tv, compresa nella classe 42; programmazione per computer, compresa programmazione di videogiochi e di giochi per computer.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione controversa;

— condannare l'Ufficio ad autorizzare la registrazione del vocabolo Cine Action come marchio comunitario per i servizi delle classi 38, 41 e 42, per i quali la registrazione è stata rifiutata;

— condannare l'Ufficio a rimborsarle la tassa di ricorso;

— condannare l'Ufficio alle spese della presente causa, ivi comprese quelle relative al procedimento innanzi alla commissione di ricorso.

12 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— dichiarare irricevibile il secondo capo della domanda della ricorrente;

— per il resto, dichiarare il ricorso infondato;

— condannare la ricorrente alle spese.

13 In udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo capo della domanda, diretto alla condanna dell'Ufficio ad autorizzare la registrazione del vocabolo Cine Action per taluni servizi. Il Tribunale ne ha preso atto.

Sulla domanda di annullamento

Argomenti delle parti

14 La ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha ignorato, da un lato, l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall'altro, l'art. 7, n. 1, lett. c), di tale regolamento.

15 Per quanto riguarda l'impedimento assoluto alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, la ricorrente sottolinea che la stessa commissione di ricorso ha fatto osservare che tale motivo può trovare applicazione solo se il carattere descrittivo del segno in esame, che andrebbe preso in considerazione solo per l'impressione complessiva che esso suscita, è chiaro ed inequivocabile e che non basta che tale carattere sia solo accennato e possa emergere solo a seguito di un ragionamento.

16 Nel caso in esame, il vocabolo Cine Action sarebbe privo di chiaro contenuto semantico, specie nell'area linguistica tedesca, presa più particolarmente in considerazione dalla commissione di ricorso per fondare la sua decisione. Tale vocabolo — che non esisterebbe né in tedesco né in un'altra lingua comunitaria — non sarebbe in sé atto ad essere descrittivo, dato che il pubblico utilizzerebbe solo espressioni già esistenti per descrivere prodotti e servizi.

17 Per quanto riguarda l'impedimento assoluto alla registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la ricorrente fa notare che il pubblico interessato avrà una percezione del vocabolo Cine Action come di un termine inventato atto a distinguere prodotti e servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa, soprattutto se esso è usato come marchio. Essa sottolinea a tale riguardo che la stessa commissione di ricorso ha riconosciuto che «l'abbinamento delle due parole che formano il marchio depositato è inconsueto e che esso costituisce, così com'è composto, un neologismo di cui non si può dimostrare che sia in uso o che esista in un qualsiasi luogo» (punto 26 della decisione controversa).

18 L'Ufficio ribatte, per quanto riguarda l'impedimento assoluto di registrazione previsto dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, che importa poco che un segno non compaia in quanto tale nei dizionari. Esso fa osservare poi che si deve valutare un segno nel suo complesso, dato che l'elemento decisivo è il modo in cui in genere il pubblico cui è destinato lo intende. Nel caso in cui il segno, rispetto ai prodotti ed ai servizi per i quali è stata domandata la registrazione come marchio comunitario, fosse immediatamente e intuitivamente inteso dai vari tipi di pubblico interessato in un senso particolare, si tratterebbe di un segno che ha un carattere descrittivo. Per contro, tale segno non avrebbe tale carattere nel caso in cui fosse percepito come una nozione originale che evoca solo indirettamente talune proprietà dei detti prodotti e servizi.

19 Per quanto riguarda il vocabolo Cine, l'Ufficio rinvia ai dizionari, ai quotidiani ed ai programmi televisivi per dimostrare che in inglese, in francese, in italiano e in tedesco esso è intuitivamente interpretato come abbreviazione di «cinema». Per quanto riguarda il vocabolo Action, l'Ufficio fa valere che esso designa, da un lato, l'«azione» di film e di trasmissioni televisive di ogni tipo e, dall'altro, in particolare, una categoria o un genere cinematografico, vale a dire i film con molta azione e piuttosto violenti. In tale accezione, Action sarebbe usato sia isolatamente che in espressioni del tipo «film d'azione», come dimostrano programmi televisivi in tedesco, inglese, francese e spagnolo.

20 Alla luce di quanto esposto, un consumatore medio capirebbe immediatamente e intuitivamente l'abbinamento di Cine e Action come volto a indicare che si tratta — a seconda della lingua — di cinema d'azione, di film d'azione o dell'azione di un film, senza ulteriore analisi. Di conseguenza il segno in causa sarebbe descrittivo.

21 Quanto al carattere distintivo, l'Ufficio fa valere che, per gli stessi motivi qui sopra rilevati a proposito del carattere descrittivo del segno, la registrazione del vocabolo Cine Action come marchio comunitario deve essere rifiutata anche in base all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Giudizio del Tribunale

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

23 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), dello stesso regolamento, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

24 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.

25 Ne consegue, in particolare, che gli impedimenti assoluti alla registrazione enunciati dall'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 possono venir valutati solo con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno (confronta sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI, detta «BABY-DRY», Racc. pag. II-2383, punti 20 e 21).

26 Nel caso in esame la commissione di ricorso ha giustamente dichiarato che il vocabolo Cine Action può servire per designare talune caratteristiche — in particolare la specie e la qualità — d'una determinata categoria di film, ossia i film d'azione. Infatti, come ha fatto notare la commissione di ricorso, in più lingue comunitarie il vocabolo Cine significa «cinematografico», «cinematografo», «film», «film per il cinema», o «cinematografia». Perciò il vocabolo Cine Action, formato dalla sola giustapposizione di queste due parole, può servire per designare il prodotto conosciuto dal pubblico col nome di «film d'azione».

27 Per quanto riguarda, poi, i servizi per i quali la commissione di ricorso, nella decisione controversa, ha respinto il ricorso dinanzi ad essa presentato, si deve ammettere che il vocabolo Cine Action può consentire al pubblico interessato di stabilire immediatamente e senza bisogno di riflettere un rapporto concreto e diretto con la maggioranza dei servizi in causa, in particolare quelli che possono

riguardare concretamente e direttamente il prodotto «film d'azione» o la produzione o la trasmissione di quest'ultimo.

28 Questo non è tuttavia il caso per le seguenti categorie di servizi, che riguardano la prestazione di altri servizi, in particolare dei seguenti servizi tecnici, giuridici, gestionali od organizzativi:

— mediazione e concessione di autorizzazioni di accesso, come utenti, a varie reti di comunicazione, rientranti nella classe 38;

— attività culturali; organizzazione e realizzazione di show, trasmissioni a quiz e musicali, organizzazione di competizioni nel settore ricreativo, sia da registrare che da trasmettere in diretta alla radio o alla televisione; produzione di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive, comprese quelle relative a trasmissioni a premi; organizzazione di competizioni nel settore ricreativo; realizzazione di concerti, di spettacoli teatrali e di intrattenimento, tutte rientranti nella classe 41;

— gestione e sfruttamento di diritti di autore e di proprietà industriali per conto terzi; consulenza tecnica in materia di multimedialità, televisione interattiva e pay-tv, compresa nella classe 42; programmazione per computer, compresa programmazione di videogiochi e di giochi per computer, tutti rientranti nella classe 42.

29 Infatti, per quanto riguarda tali servizi, il vocabolo Cine Action non consente al pubblico interessato di individuare immediatamente e senza bisogno di riflettere la descrizione di una loro caratteristica, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. L'eventuale collegamento tra il vocabolo Cine Action e

detti servizi tecnici, giuridici, gestionali od organizzativi — ancorché fossero rivolti, in ipotesi, a film d'azione — è troppo vago e indefinito per conferire a detto vocabolo un carattere descrittivo rispetto a tali servizi.

30 Inoltre, la commissione di ricorso, per dichiarare il vocabolo Cine Action privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti e servizi per i quali essa l'aveva considerato descrittivo, si è limitata ad osservare che: «(...) Neppure l'abbinamento dei termini della domanda è in grado di apportare quel minimo tocco d'inventiva in più, atto a conferirgli un carattere distintivo». Nella decisione controversa l'assenza di carattere distintivo del segno di cui è chiesta la registrazione è quindi stata desunta dal fatto che lo stesso è descrittivo e che non presenta un minimo tocco d'inventiva.

31 Orbene, per i servizi di cui al punto 28 della presente sentenza, si è qui sopra dichiarato che la registrazione del vocabolo Cine Action non poteva venir rifiutata in applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Ciò posto, la mancanza di carattere distintivo non può risultare dalla mera constatazione, nella decisione controversa, dell'assenza di un «minimo tocco d'inventiva».

32 Ne consegue che la decisione controversa dev'essere annullata per quanto riguarda i servizi di cui al punto 28 supra e che, per il resto, la domanda di annullamento va respinta.

Sulla domanda di rimborso della tassa di ricorso

33 La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto accogliere la sua domanda di rimborso della tassa di ricorso, in applicazione della regola 51

del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1). Essa si riferisce a tale proposito a una decisione della seconda commissione di ricorso, con cui quest'ultima aveva annullato per vizio di motivazione una decisione dell'esaminatore analoga a quella 7 maggio 1998 e disposto il rimborso della tassa di ricorso.

34 Il Tribunale osserva che la regola 51 del regolamento n. 2868/95 è così formulata:

«Il rimborso della tassa di ricorso è disposto, in caso di revisione pregiudiziale o di accoglimento del ricorso, qualora risulti equo a seguito della violazione di forme sostanziali. In caso di revisione pregiudiziale il rimborso è disposto dall'organo la cui decisione è stata impugnata e, negli altri casi, dalla commissione di ricorso».

35 Nel caso in esame il Tribunale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, dichiara che quest'ultima ha giustamente affermato che l'esaminatore non aveva violato forme sostanziali. Infatti, benché la motivazione della decisione dell'esaminatore fosse succinta, essa consentiva alla ricorrente di conoscere i motivi del rigetto della sua domanda di registrazione, come marchio comunitario, del vocabolo Cine Action e di contestare efficacemente tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso, come la ricorrente ha fatto.

36 Ne consegue che la domanda di rimborso della tassa di ricorso va respinta.

Sulle spese

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

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 19 marzo 1999 (procedimento R 98/98-3) è annullata per quanto riguarda i seguenti servizi:**

— **mediazione e concessione di autorizzazioni di accesso, come utenti, a varie reti di comunicazione, rientranti nella classe 38;**

— **attività culturali; organizzazione e realizzazione di show, trasmissioni a quiz e musicali, organizzazione di competizioni nel settore ricreativo, sia da registrare che da trasmettere in diretta alla radio o alla televisione;**

produzione di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive, comprese quelle relative a trasmissioni a premi; organizzazione di competizioni nel settore ricreativo; realizzazione di concerti, di spettacoli teatrali e di intrattenimento, tutte rientranti nella classe 41;

— gestione e sfruttamento di diritti di autore e di proprietà industriali per conto terzi; consulenza tecnica in materia di multimedialità, televisione interattiva e pay-tv, compresa nella classe 42; programmazione per computer, compresa programmazione di videogiochi e di giochi per computer, tutti rientranti nella classe 42.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Pirrung Potocki Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2001.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A.W.H. Meij