

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
2 luglio 2002 *

Nella causa T-323/00,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, con sede in Mainz (Germania), rappresentata dall'avv. R. Schneider,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. von Mühlendahl e dalla sig.ra C. Røhl Søberg, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 agosto 2000 (procedimento R 312/1999-2),

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

composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij,
giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 2000,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 febbraio
2001,

in seguito alla trattazione orale del 9 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti della controversia

- 1 Il 15 aprile 1997 la ricorrente ha presentato presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda di registrazione di un marchio denominativo comunitario a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato.
- 2 Il marchio del quale è stata richiesta la registrazione è costituito dal sintagma SAT.2.
- 3 La registrazione del marchio è stata chiesta, da una parte, per diversi prodotti rientranti nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 e 30 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e, dall'altra, per servizi rientranti nelle classi 35, 38, 41 e 42 ai sensi di tale accordo. Questi ultimi servizi corrispondono, per ciascuna di queste classi, alla seguente descrizione:

— classe 35 «Pubblicità e marketing, informazioni e consulenza in materia di marketing e pubblicità, elaborazione statistica di dati economici, analisi di mercato, distribuzione di cataloghi, mailing e prodotti a scopo pubblicitario, pubblicità radiofonica, televisiva e cinematografica, pubbliche relazioni, promozione delle vendite, mediazione e stipulazione di affari commerciali per conto terzi, mediazione in

contratti per l'acquisto e la cessione di merci, tutti i suddetti servizi anche tramite reti di comunicazione; gestione di archivi informatici; raccolta e divulgazione di dati; ricerca elettronica interattiva on line, ricerche di marketing e di mercato su prodotti e servizi d'informazione tecnologici; registrazione, trasmissione, immagazzinamento, trattamento e riproduzione di dati; rilevazione, elaborazione, memorizzazione e trasmissione di dati a pagamento; servizi di banche dati, ovvero raccolta, rielaborazione, archiviazione, analisi, aggiornamento e fornitura di dati».

— classe 38: «Diffusione di trasmissioni/programmi radiotelevisivi tramite reti cablate e non; diffusione di programmi o trasmissioni per cinema, televisione, radio, videotel e videotext; mediazione e concessione di autorizzazioni di accesso a utenti a varie reti di comunicazione; Telecomunicazioni; raccolta, fornitura e trasmissione di messaggi, comunicati stampa (anche per via elettronica e/o mediante computer); trasmissione del suono e di immagini via satellite; gestione di servizi televisivi per abbonati (pay-tv), compresi video a richiesta, anche per conto terzi, su base digitale; servizi relativi al settore delle telecomunicazioni e alle banche dati; fornitura di informazioni a terzi; diffusione di informazioni su reti senza fili o cablate; servizi e trasmissioni on line, ovvero trasmissione di informazioni e messaggi, compresa posta elettronica; gestione di reti per la trasmissione di messaggi, immagini, testi, voce e dati; emissione di programmi di teleshopping».

— 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 videogiochi (giochi per computer); noleggio di apparecchi di ricezione televisiva e decodificatori; formazione, istruzione; divertimento; attività sportive e culturali; organizzazione e realizzazione di show, trasmissioni a quiz e musicali, organizzazione di competizioni nel settore ricreativo e sportivo, sia da registrare che da trasmettere in diretta alla radio o alla televisione; produzione di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive, comprese relative trasmissioni a premi; organizzazione di competizioni nel settore formativo, didattico, ricreativo e sportivo; organizzazione di corsi per corrispondenza; pubblicazione di libri, riviste ed altri stampati, nonché di appositi mezzi di comunicazione elettronici (compresi CD-ROM e CD-i); realizzazione di concerti, di spettacoli teatrali e di intrattenimento, di competizioni sportive; produzione di trasmissioni o programmi cinematografici, televisivi, radiofonici, per videotel e videotext, intrattenimento radiotelevisivo; produzione di film, video e di altri programmi audio e video di carattere formativo, didattico e ricreativo, anche per bambini e ragazzi; produzione, riproduzione, proiezione e noleggio di registrazioni audiovisive su cassette, nastri e dischi video e/o audio; rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali; registrazione, trasmissione, memorizzazione, elaborazione e riproduzione di suoni e immagini; allestimento di trasmissioni/programmi radiofonici e televisivi; produzione di programmi di teleshopping».

- classe 42: «Concessione, mediazione, affitto o altro sfruttamento di diritti su film, produzioni televisive, produzioni video e altri programmi audio e video; valutazione di diritti di autore e di proprietà intellettuale 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; gestione di reti per la

trasmissione di messaggi, immagini, testi, voce e dati; consulenza tecnica in materia di multimedialità, televisione interattiva e pay-tv, compresa nella classe 42; programmazione di computer, compresa programmazione di videogiochi e di giochi per computer; mediazione e concessione di autorizzazioni di accesso a utenti di reti di comunicazione diverse».

4 Con comunicazione scritta 11 novembre 1998, l'esaminatore ha informato la ricorrente che a suo avviso gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b) e d), del regolamento n. 40/94 ostavano alla registrazione del marchio in questione per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle classi 9 e 16 nonché i servizi rientranti nelle classi 38, 41 e 42.

5 Con decisione 9 aprile 1999 l'esaminatore ha parzialmente respinto la domanda in base all'art. 38 del regolamento n. 40/94. Il primo e terzo paragrafo di questa decisione sono formulati come segue:

«Ich beziehe mich auf Ihre Erwiderung (...) auf den Amtsbescheid vom 11. November 1998 (...) Aus den bereits mitgeteilten Gründen wird dem Zeichen gemäß Artikel 7, 1b der GMV für alle beanspruchten Dienstleistungen der Markenschutz versagt, insoweit sich diese auf Satelliten oder Satellitenfernsehen beziehen, alles im weitesten Sinne. Für die beanspruchten Warenklassen bestehen keine Bedenken».

[Mi riferisco alla vostra risposta (...) alla comunicazione scritta 11 novembre 1998. (...) Per i motivi già indicati, la registrazione del segno come marchio è respinta, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b)], del regolamento n. 40/94, per tutti i servizi indicati nella domanda, in quanto questi si riferiscono ai satelliti o alla televisione via satellite, nel senso più ampio. Per quanto riguarda i prodotti indicati nella domanda, non vi sono obiezioni).

- 6 Il 7 giugno 1999 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all'Ufficio contro la decisione dell'esaminatore, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.
- 7 Con decisione 2 agosto 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha respinto il ricorso nella parte in cui si riferisce ai servizi rientranti nelle classi 38, 41 e 42.
- 8 Laddove ha statuito sul ricorso, la commissione di ricorso ha reputato, in sostanza, che il sintagma in questione rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.
- 9 La decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente l'11 agosto 2000. L'avviso di notifica, in data 4 agosto 2000, conteneva la menzione che la decisione notificata era una decisione della prima commissione di ricorso. Con lettera 30 agosto 2000, indirizzata alla cancelleria delle commissioni di ricorso, la ricorrente ha segnalato che la decisione che le era stata notificata non era una decisione della prima commissione di ricorso. Con lettera 4 settembre 2000 la cancelleria delle commissioni di ricorso ha confermato l'esistenza di una irregolarità nella procedura di notifica e ha rettificato l'avviso di notifica precisando che quest'ultimo avrebbe dovuto menzionare che la decisione notificata era una decisione della seconda commissione di ricorso.

Conclusioni delle parti

- 10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'Ufficio alle spese.

11 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Osservazioni preliminari

12 All'udienza la ricorrente ha dichiarato che il suo ricorso non deve essere inteso nel senso che essa deduce un motivo relativo ad una irregolarità nella procedura di notifica della decisione impugnata. Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, irregolarità nella procedura di notifica di una decisione sono estranee a quest'ultima e non possono dunque vizziarla (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punto 39; sentenza del Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96, W/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-239 e II-745, punto 183). Anche ammettendo che le disposizioni che disciplinano la notifica di una decisione costituiscano una forma sostanziale (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-227/92 P, Hoechst/Commissione, Racc. pag. I-4443, punto 72), è giocoforza constatare che, nella fattispecie, non è stata violata alcuna forma sostanziale. Infatti, l'Ufficio ha ben provveduto alla notifica della decisione impugnata alla ricorrente. Per quanto

riguarda l'errore materiale contenuto nell'avviso di notifica, quest'ultimo è stato rettificato dalla cancelleria delle commissioni di ricorso entro il termine previsto per il ricorso, di modo che alla ricorrente non è stata preclusa la difesa dei suoi diritti.

- 13 L'Ufficio e la ricorrente ritengono che, con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa anche per quanto riguarda i servizi che rientrano nella classe 35. Durante l'udienza l'Ufficio ha precisato che, a suo avviso, il fatto che questi ultimi servizi non siano espressamente menzionati nella decisione impugnata costituisce un difetto di motivazione della stessa.

- 14 Occorre constatare, anzitutto, come dai punti 1 e 5 della decisione impugnata emerga che la commissione di ricorso ha considerato che, con la sua decisione 9 aprile 1999, l'esaminatore aveva respinto la domanda di marchio unicamente per quanto riguarda i servizi rientranti nelle classi 38, 41 e 42 e che, pertanto, solo tali servizi erano in discussione dinanzi ad essa. Inoltre si deve rilevare che, anche se, nella sua decisione summenzionata, l'esaminatore si è riferito, in modo tale da creare confusione, alla sua comunicazione scritta 11 novembre 1998, nella quale ha considerato che gli impedimenti assoluti alla registrazione ostavano solamente alla registrazione del marchio richiesto per i servizi rientranti nelle classi 38, 41 e 42, egli ha tuttavia espressamente respinto la domanda per tutti i servizi che vi erano indicati. Infine, si deve considerare che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso aveva ad oggetto la decisione dell'esaminatore nella sua interezza e non solo una parte della stessa. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha omesso di statuire sul ricorso proposto dinanzi ad essa laddove questo si riferiva alla decisione dell'esaminatore per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 35.

- 15 L'analisi effettuata al punto precedente non è invalidata dall'argomento dell'Ufficio secondo cui la circostanza che la commissione di ricorso non avesse espressamente menzionato nella decisione impugnata i servizi rientranti nella classe 35 è senza incidenza sulla portata di questa decisione, ma costituisce solo

un vizio di motivazione. Infatti, si deve rilevare che il dispositivo di una decisione della commissione di ricorso deve essere interpretato alla luce dei motivi di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento necessario. Di conseguenza, la circostanza che la decisione impugnata si riferisca espressamente solo ai servizi rientranti nelle classi 38, 41, e 42 esclude la possibilità di attribuirle una portata che esuli dal rigetto del ricorso per questi soli servizi.

Sulla legittimità della decisione impugnata laddove la commissione di ricorso ha omesso di statuire sul ricorso proposto dinanzi ad essa

Argomenti delle parti

16 La ricorrente sostiene che il marchio richiesto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 35.

17 L'Ufficio è dell'avviso che al marchio richiesto debba essere rifiutata la registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 35.

Giudizio del Tribunale

18 Come è stato affermato sopra ai punti 14 e 15, la commissione di ricorso ha omesso di statuire sulle conclusioni della ricorrente per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 35. In tali circostanze, il Tribunale, statuendo nel merito

sulla questione se il marchio richiesto rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e/o lett. c), del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda questi servizi, procederebbe ad una riforma della decisione impugnata. È vero che l'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 prevede la possibilità di una riforma. Tuttavia, occorre considerare che questa possibilità, in via di principio, è limitata alle situazioni in cui lo stato degli atti lo consenta. Orbene, ciò non vale quando la commissione di ricorso abbia ommesso di statuire nel merito su un capo della domanda nella sua interezza, come nella fattispecie. Pertanto non occorre, nella fattispecie, riformare la decisione impugnata.

19 Tuttavia, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 62, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, «[in] seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso». Orbene, tale obbligo deve essere inteso nel senso che la commissione di ricorso è tenuta a statuire integralmente su ciascuno dei capi della domanda proposti dinanzi ad essa, accogliendolo, dichiarandolo irricevibile oppure respingendolo nel merito. Occorre poi rilevare che la violazione di tale obbligo può avere un'incidenza sul contenuto della decisione della commissione di ricorso e che, quindi, si tratta di una forma sostanziale la cui violazione può essere rilevata d'ufficio.

20 Nella fattispecie, la commissione di ricorso, omettendo di statuire sulle conclusioni della ricorrente per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 35, ha disconosciuto l'obbligo derivante dall'art. 62, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94.

21 Di conseguenza, occorre annullare la decisione impugnata laddove la commissione di ricorso ha ommesso di deliberare sulle conclusioni della ricorrente per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 35.

Sulla legittimità della decisione impugnata laddove la commissione di ricorso ha statuito sul ricorso proposto dinanzi ad essa

22 La ricorrente adduce tre motivi relativi alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), e dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nonché alla violazione del principio della parità di trattamento.

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

— Argomenti delle parti

23 La ricorrente e l'Ufficio ritengono che il marchio richiesto non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

— Giudizio del Tribunale

24 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, 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». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il «paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

- 25 A tale riguardo occorre rilevare che la decisione impugnata, anche se formalmente basata sull'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non contiene alcun elemento specifico che permetta di provare che il marchio richiesto ricada nell'ambito di applicazione di questa disposizione. Peraltro, l'Ufficio ha dichiarato espressamente nel suo controricorso nonché in udienza che a suo avviso questo non si verificava.
- 26 Inoltre, occorre ricordare che, per ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, un marchio deve essere composto «esclusivamente» di segni o indicazioni che possono servire per designare una caratteristica dei prodotti o dei servizi interessati. Orbene, tale prescrizione comporta che, nel caso di un marchio denominativo composto di più elementi (o marchio complesso), occorre tenere conto del significato pertinente del marchio denominativo richiesto, stabilito sulla base di tutti gli elementi di cui quest'ultimo è composto, e non solo del significato di uno di questi elementi. Inoltre, ai fini di tale valutazione, occorre prendere in considerazione unicamente le caratteristiche dei prodotti o dei servizi in questione che possono rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario. Pertanto, per poter essere considerato descrittivo, un marchio denominativo complesso non deve fare altro che designare tali caratteristiche.
- 27 Orbene, nella fattispecie, ammesso che il significato pertinente del sintagma SAT.2 sia «secondo programma via satellite», è vero che esso può servire a designare una caratteristica di taluni servizi interessati idonea a rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario, vale a dire la loro caratteristica di essere connessi alla diffusione via satellite. Non designa, però, siffatta caratteristica quando indica che si tratta di un secondo programma.

Infatti, anche a voler considerare che tale indicazione trasmetta l'informazione che si tratta del secondo dei programmi di una stessa impresa televisiva, tale informazione non si riferisce ad alcuna caratteristica specifica dei servizi interessati atta a rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario. Pertanto, il sintagma SAT.2, considerato nel suo insieme, non fa altro che designare tali caratteristiche.

28 In tali circostanze, si deve accogliere il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

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

— Argomenti delle parti

29 La ricorrente afferma che il sintagma in questione, dal momento che costituisce una designazione tipica di un canale televisivo, produce lo stesso effetto di un nome proprio e, per questo, non è privo di qualsiasi carattere distintivo.

30 Inoltre, essa espone che, dal momento che il sintagma SAT.2 non è né descrittivo né un'espressione abituale in una delle lingue comunitarie, nulla consente di concludere che gli ambienti interessati negherebbero al sintagma in questione, usato come marchio, la sua funzione specifica di indicare l'origine commerciale dei servizi interessati.

31 Infine, la ricorrente fa valere che il sintagma in questione comporta un elemento di creatività e di fantasia che lo rende idoneo a soddisfare, presso gli ambienti interessati, una funzione di indicazione d'origine.

- 32 L'Ufficio fa valere che il solo elemento «SAT», che è descrittivo dei servizi interessati, è privo di carattere distintivo in relazione a questi servizi.
- 33 Esso afferma, inoltre, che l'aggiunta del numero «2» non costituisce un elemento aggiuntivo idoneo ad attribuire al sintagma in questione, considerato nel suo insieme, un carattere distintivo. A tale riguardo, ritiene che l'aggiunta di una cifra è assolutamente abituale nel settore dei servizi relativi ai mezzi di comunicazione.

— Giudizio del Tribunale

- 34 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 stabilisce che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».
- 35 Dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 risulta che un carattere distintivo minimo è sufficiente affinché non sia applicabile l'impedimento assoluto definito in tale disposizione. Occorre quindi accertare se il marchio richiesto consentirà al pubblico destinatario di distinguere i prodotti o i servizi da esso designati da quelli aventi un'altra origine commerciale quando tale pubblico dovrà effettuare la sua scelta al momento dell'acquisto di tali prodotti o servizi.
- 36 Come emerge dalla giurisprudenza, gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b)-e), del regolamento n. 40/94 perseguono una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni cui si riferiscono possano

essere liberamente utilizzati da tutti [sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-118/00, Procter & Gamble/UAMI (pasticca quadrata bianca, macchiata di verde, e verde chiaro), Racc. pag. II-2731, punto 73, e, per quanto riguarda l'impedimento alla registrazione legato al carattere descrittivo del segno, sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 25]. Infatti, a differenza degli altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, la tutela giuridica conferita dal marchio non ha ad oggetto, in via di principio, il risultato di uno sforzo creativo o economico del titolare del diritto, ma solo il segno che è stato «occupato» da quest'ultimo. Di conseguenza, è da escludere la costituzione di un diritto esclusivo su un segno che, al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico, deve essere lasciato al libero uso da parte di tutti. È solo nel caso in cui tale segno, in seguito all'uso che ne è stato fatto, sia effettivamente percepito dal pubblico destinatario come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio che questo sforzo economico di chi richiede la registrazione del marchio giustifica il rigetto delle considerazioni di interesse pubblico sopra esposte. Pertanto, in una tale situazione, l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 permette la registrazione di un tale segno, facendo così eccezione alla regola generale sancita dal n. 1, lett. b)-d), dello stesso articolo.

37 In tale prospettiva, i marchi cui si riferisce l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono in particolare quelli che, dal punto di vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati o riguardo ai quali esistono, perlomeno, indizi concreti che permettono di concludere che essi sono idonei a essere usati in tale modo. Pertanto, il carattere distintivo di un marchio può essere valutato solamente, da una parte, rispetto ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta la registrazione e, dall'altra, rispetto alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario.

38 Nella fattispecie, i servizi interessati, ad eccezione di quelli rientranti nella classe 42, sono destinati al consumo generale. Di conseguenza, il pubblico destinatario è costituito, essenzialmente, dai consumatori medi, ritenuti normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti [v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819,

punto 26, e sentenza del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DVK/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 27]. Per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 42, invece, va rilevato che il pubblico destinatario è costituito, essenzialmente, dagli operatori professionisti del settore cinematografico e dei mezzi di comunicazione.

39 Trattandosi di un marchio complesso, ai fini della valutazione del suo carattere distintivo, occorre considerarlo nel suo insieme. Tuttavia, ciò non è incompatibile con un esame successivo dei diversi elementi di cui è composto il marchio (sentenza pasticca quadrata bianca, macchiettata di verde, e verde chiaro, citata, punto 59).

40 Inoltre, occorre rilevare, in generale, che un segno che descrive i prodotti o i servizi cui si riferisce la domanda di registrazione del marchio è del pari privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti o servizi. Tale interpretazione non è incompatibile con la giurisprudenza del Tribunale secondo cui ciascuno dei due impedimenti assoluti alla registrazione cui si riferisce l'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 ha un settore proprio d'applicazione (v. sentenza EuroHealth, citata, punto 48). Infatti, si deve ritenere che un segno individuale che, in base alle regole semantiche della lingua di riferimento, può servire per designare le caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati che possono rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario è, per questo stesso motivo, idoneo ad essere comunemente usato nel commercio per la presentazione di questi prodotti o servizi e ricade, quindi, nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il n. 1, lett. c), dello stesso articolo, invece, è applicabile solo quando il marchio richiesto sia composto «esclusivamente» di tali segni o indicazioni.

41 Nella fattispecie, per quel che riguarda, innanzitutto, l'elemento «SAT», la commissione di ricorso, al punto 17 della decisione impugnata, nonché l'Ufficio, nel suo controricorso e nelle sue osservazioni fornite in udienza, hanno adeguatamente dimostrato che esso, nelle lingue tedesca e inglese, costituisce

l'abbreviazione usuale del vocabolo «satellite». Peraltro, in quanto abbreviazione, tale elemento non si discosta dalle regole lessicali di queste lingue. Inoltre, esso designa una caratteristica della maggior parte dei servizi interessati che può rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario, cioè la loro caratteristica di essere collegati alla diffusione via satellite. Pertanto, occorre considerare che l'elemento «SAT» è privo di carattere distintivo in relazione a questi servizi.

42 Tuttavia, tale valutazione non vale per le seguenti categorie di servizi:

- «Servizi relativi alle banche dati», rientranti nella classe 38;

- «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 videogiochi (giochi per computer); noleggio di apparecchi di ricezione televisiva e decodificatori; formazione, istruzione; divertimento; attività sportive e culturali; organizzazione di competizioni nel settore formativo, didattico, ricreativo e sportivo; organizzazione di corsi per corrispondenza; pubblicazione di libri, riviste ed altri stampati, nonché di appositi mezzi di comunicazione elettronici (compresi CD-ROM e CD-i); realizzazione di concerti, di spettacoli teatrali e di intrattenimento, di competizioni sportive; produzione di film, video e di altri programmi audio e video di carattere formativo, didattico e ricreativo, anche per bambini e ragazzi; produzione, riproduzione, proiezione e noleggio di registrazioni audiovisive su cassette, nastri e dischi video e/o audio; rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali», rientranti nella classe 41;

- «Concessione, mediazione, affitto o altro sfruttamento di diritti su film, produzioni televisive, produzioni video e altri programmi audio e video; valutazione di diritti di autore e di proprietà intellettuale 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; gestione di reti per la trasmissione di messaggi, immagini, testi, voce e dati; consulenza tecnica in materia di multimedialità, televisione interattiva e pay-tv, compresa nella classe 42; programmazione di computer, compresa programmazione di videogiochi e di giochi per computer; mediazione e concessione di autorizzazioni di accesso a utenti di reti di comunicazione diverse», rientranti nella classe 42.
- 43 Infatti, in relazione ai servizi cui si riferisce il punto precedente, che non presentano alcun collegamento immediato con la diffusione di programmi, l'elemento «SAT» non designa alcuna caratteristica che possa rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario.
- 44 A tale riguardo, non può essere fatto valere che la ricorrente commercializza o intende commercializzare i servizi menzionati sopra al punto 42 nell'ambito di un concetto di commercializzazione che comprende, oltre a questi ultimi servizi, tutti gli altri servizi cui si riferisce la domanda di marchio e che il carattere descrittivo del segno «SAT» deve essere valutato, in relazione a tutte le categorie di servizi indicate nella domanda di registrazione, alla luce di questo concetto di commercializzazione.
- 45 Infatti, il carattere descrittivo di un segno deve essere valutato individualmente in relazione ad ogni categoria di prodotti e/o di servizi indicati nella domanda di registrazione. È irrilevante, ai fini della valutazione del carattere descrittivo di un

segno in relazione a una categoria determinata di prodotti e/o di servizi, che il richiedente del marchio in questione abbia in mente o metta in pratica un determinato concetto di commercializzazione che implichi, oltre ai prodotti e/o ai servizi appartenenti a tale categoria, prodotti e/o servizi appartenenti ad altre categorie. Infatti, l'esistenza di un concetto di commercializzazione è un fattore estrinseco al diritto attribuito dal marchio comunitario. Inoltre, dipendendo esclusivamente dalla scelta dell'impresa interessata, tale concetto può cambiare in seguito alla registrazione del marchio comunitario e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla valutazione della possibilità di registrarlo.

46 Per quanto riguarda poi l'elemento «2», l'Ufficio ha dichiarato, in risposta ad un quesito del Tribunale e senza essere contraddetto su questo punto dalla ricorrente, che i numeri in generale e il numero «2» in particolare sono comunemente utilizzati, nel commercio, per la presentazione dei servizi interessati. Orbene, si deve considerare che questo elemento è privo di carattere distintivo per quanto riguarda almeno i servizi diversi da quelli indicati sopra al punto 42.

47 Per quanto riguarda, infine, l'elemento «.», il fatto che tale segno sia comunemente usato nel commercio per la presentazione di tutti i tipi di prodotti e di servizi consente di concludere che esso è idoneo ad essere usato in tal modo anche per i servizi di cui trattasi nella presente controversia.

48 Ne consegue che il marchio richiesto è costituito da una combinazione di elementi ciascuno dei quali, essendo almeno idoneo ad essere comunemente usato nel commercio per la presentazione dei servizi interessati diversi da quelli indicati sopra al punto 42, è privo di carattere distintivo in relazione a questi ultimi.

49 Inoltre, si deve rilevare, in generale, che il fatto che un marchio complesso sia composto soltanto di elementi privi di carattere distintivo permette di concludere che questo marchio, considerato nel suo insieme, è idoneo anche a essere comunemente usato nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Tale conclusione può essere invalidata solo nell'ipotesi in cui indizi concreti, quali, in particolare, il modo in cui i diversi elementi sono combinati, mostrino che il marchio complesso rappresenta qualcosa di più della somma degli elementi di cui è composto.

50 Orbene, nella fattispecie, non sembra che vi siano tali indizi. Infatti, la struttura del marchio richiesto, caratterizzata essenzialmente dall'uso di un acronimo seguito da un numero, costituisce un modo abituale di combinare i diversi elementi di un marchio denominativo complesso. Di conseguenza, è irrilevante l'argomento della ricorrente secondo cui il marchio richiesto, considerato nel suo insieme, è dotato di un elemento di fantasia.

51 Pertanto, occorre concludere che il marchio richiesto, considerato nel suo insieme, può essere comunemente usato, nel commercio, per la presentazione dei servizi interessati diversi da quelli indicati sopra al punto 42.

52 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui il marchio richiesto, costituendo una designazione tipica di un canale televisivo, produce lo stesso effetto di un nome proprio, si deve rilevare che questo argomento non è idoneo ad invalidare la conclusione esposta al punto precedente, ma, al contrario, la conferma. Di conseguenza, questo marchio può essere registrato solo se viene dimostrato che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, esso viene effettivamente percepito dal pubblico destinatario come un nome proprio, cioè come l'indica-

zione dell'origine commerciale dei servizi interessati. Orbene, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha, in alcun momento della procedura svoltasi dinanzi all'Ufficio, invocato l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

53 Di conseguenza, occorre considerare che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo in relazione alle categorie di servizi indicate nella domanda di marchio diverse da quelle menzionate sopra al punto 42.

54 Per quanto riguarda invece i servizi che rientrano nelle categorie menzionate sopra al punto 42, si è affermato al punto 43 che il segno «SAT» non designa alcuna caratteristica che possa rappresentare un fattore nella scelta operata dal pubblico destinatario. Inoltre, il fascicolo non contiene alcun elemento che permetta di dimostrare che tale segno sia comunemente usato, nel commercio, per la presentazione di questi servizi, né che esistono indizi sulla base dei quali sarebbe possibile concludere che — nonostante la mancanza di carattere descrittivo — esso sarebbe idoneo a essere utilizzato in tal modo. Pertanto, si deve considerare che il segno «SAT» non è privo di carattere distintivo in relazione a questi servizi.

55 Ciò premesso, si deve rilevare, in generale, che un marchio complesso può ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 solo se tutti gli elementi di cui esso è composto sono privi di carattere distintivo in relazione ai prodotti o ai servizi indicati nella domanda di marchio.

56 Di conseguenza, si deve considerare che il marchio richiesto non è privo di carattere distintivo in relazione ai servizi rientranti nelle categorie menzionate sopra al punto 42.

- 57 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere accolto per quanto riguarda le categorie di servizi menzionate sopra al punto 42 e respinto per quanto riguarda le altre categorie di servizi indicate nella domanda di marchio.

Sul motivo relativo alla violazione del principio di parità di trattamento

— Argomenti delle parti

- 58 La ricorrente sostiene che l'Ufficio, negando la registrazione del marchio richiesto, contraddice la propria prassi decisionale riguardante i marchi composti di numeri e lettere. A tale riguardo essa si riferisce a memorie che ha presentato durante il procedimento amministrativo dinanzi all'esaminatore nonché dinanzi alla commissione di ricorso.

- 59 L'Ufficio ribatte che, tra i 49 marchi citati nelle memorie che la ricorrente ha presentato durante il procedimento amministrativo, solo i marchi GERMANSAT e NET.SAT riguardano servizi forniti mediante un satellite. Secondo l'Ufficio, questi due marchi non sono paragonabili al marchio in questione nella presente controversia in quanto non sono composti di un acronimo e di un numero.

— Giudizio del Tribunale

60 Si deve innanzi tutto rilevare che le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario che le commissioni di ricorso debbono adottare in forza del regolamento n. 40/94 rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato solo sulla base della normativa comunitaria pertinente come interpretata dal giudice comunitario e non sulla base di una divergente pratica decisionale applicata precedentemente dalle commissioni di ricorso.

61 Si configurano, quindi, due ipotesi. Se in un caso precedente la commissione di ricorso, ammettendo l'idoneità di un segno alla registrazione come marchio comunitario, ha applicato correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento n. 40/94 e successivamente, in un caso simile al primo, ha adottato una decisione in senso contrario, il giudice comunitario non potrà che annullare quest'ultima decisione per violazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 40/94. In questa prima ipotesi, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è perciò ininfluenza. Al contrario, se in un caso precedente la commissione di ricorso, ammettendo l'idoneità di un segno alla registrazione come marchio comunitario, ha commesso un errore di diritto e successivamente, in un caso simile al primo, adotta una decisione in senso contrario, la prima decisione non potrà essere utilmente fatta valere a sostegno di una domanda diretta all'annullamento di quest'ultima decisione. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., in tal senso, sentenze della Corte 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento, Racc. pag. 3465, punto 15, e 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14). Pertanto, anche in questa seconda ipotesi, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è ininfluenza.

- 62 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione deve essere respinto poiché ininfluenza.
- 63 Inoltre, pur ammettendo che considerazioni di fatto o di diritto contenute in una decisione precedente possano costituire argomenti a sostegno di un motivo relativo alla violazione di una disposizione del regolamento n. 40/94, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, la ricorrente ha fatto valere, ad eccezione della decisione relativa al marchio GERMANSAT, solo decisioni non motivate. Per quanto riguarda quest'ultima decisione, la ricorrente non ha fatto valere la presenza in detta decisione di ragioni che possano mettere in discussione la valutazione espressa sopra, riguardo ai motivi relativi alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) e b), del regolamento n. 40/94. Del resto, occorre notare che i marchi che costituiscono l'oggetto di decisioni fatte valere dalla ricorrente sono stati registrati per prodotti o servizi diversi da quelli in questione nella presente controversia. Come sottolineato giustamente dall'Ufficio nel suo controricorso, i marchi GERMANSAT e NET SAT EXPRESS, che riguardano servizi forniti mediante un satellite, non sono paragonabili al marchio richiesto nella fattispecie in quanto non sono composti da una abbreviazione e da un numero.
- 64 Ne consegue che occorre annullare la decisione impugnata laddove la commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa nella parte in cui riguarda le categorie di servizi menzionate sopra al punto 42.
- 65 Deriva da tutto quanto precede che la decisione impugnata deve essere annullata laddove la commissione di ricorso ha ommesso di statuire sul ricorso proposto dinanzi ad essa per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 35, nonché laddove la commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa per quanto riguarda le categorie di servizi menzionate sopra al punto 42. Per il resto, occorre respingere il ricorso.

Sulle spese

66 A norma dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese. Nella fattispecie, la domanda della ricorrente è stata accolta solo per un numero limitato di categorie di servizi. Occorre, invece, prendere in considerazione l'errore procedurale che vizia la decisione impugnata. In tali circostanze, si deve decidere che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 agosto 2000 (procedimento R 312/1999 - 2) è annullata laddove la commissione di ricorso ha omesso di statuire sul ricorso proposto dinanzi ad essa per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 35.

- 2) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 agosto 2000 (procedimento R 312/1999 - 2) è annullata laddove la commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa per quanto riguarda le seguenti categorie di servizi:

— «Servizi relativi alle banche dati», rientranti nella classe 38;

— «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 videogiochi (giochi per computer); noleggio di apparecchi di ricezione televisiva e decodificatori; formazione, istruzione; divertimento; attività sportive e culturali; organizzazione di competizioni nel settore formativo, didattico, ricreativo e sportivo; organizzazione di corsi per corrispondenza; pubblicazione di libri, riviste ed altri stampati, nonché di appositi mezzi di comunicazione elettronici (compresi CD-ROM e CD-i); realizzazione di concerti, di spettacoli teatrali e di intrattenimento, di competizioni sportive; produzione di film, video e di altri programmi audio e video di carattere formativo, didattico e ricreativo, anche per bambini e ragazzi; produzione, riproduzione, proiezione e noleggio di registrazioni audiovisive su cassette, nastri e dischi video e/o audio; rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali», rientranti nella classe 41;

— «Concessione, mediazione, affitto o altro sfruttamento di diritti su film, produzioni televisive, produzioni video e altri programmi audio e video; valutazione di diritti di autore e di proprietà intellettuale 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; gestione di reti per la trasmissione di messaggi, immagini, testi, voce e dati; consulenza tecnica in materia di multimedialità, televisione interattiva e pay-tv, compresa nella classe 42; programmazione di computer, compresa programmazione di videogiochi e di giochi per computer; mediazione e concessione di autorizzazioni di accesso a utenti di reti di comunicazione diverse», rientranti nella classe 42.

3) Per il resto, il ricorso è respinto.

4) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 luglio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos