

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

4 maggio 2005*

Nella causa T-359/02,

Chum Ltd, con sede a Toronto (Canada), rappresentata dall'avv. J. Gilbert,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. P. Bullock e dalla sig.ra S. Laitinen, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Star TV AG, con sede in Schlieren (Svizzera),

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 settembre 2002 (procedimento R 1146/2000-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Chum Ltd e la Star TV AG,

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

composto dai sigg. H. Legal, presidente, P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Biafecka, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2002,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 aprile 2003,

in seguito alla trattazione orale del 17 novembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti della controversia

- 1 Il 28 luglio 1998 la ricorrente ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
- 2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo STAR TV.
- 3 I servizi per i quali tale domanda di registrazione è stata presentata rientrano nelle classi 38 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
 - classe 38: «Trasmissione di programmi televisivi; trasmissione attraverso televisione interattiva elettronica, posta elettronica, Internet ed altri mezzi elettronici»;

- classe 41: «Produzione, distribuzione, registrazione e sviluppo di programmi televisivi, video, nastri, compact disc, CD-ROM e dischi per computer».
- 4 La domanda è stata pubblicata il 31 maggio 1999 nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 43/99.
- 5 Il 30 agosto 1999 la Star TV AG ha proposto, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, un'opposizione alla domanda della ricorrente, invocando l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a) e b), dello stesso regolamento. L'opposizione era fondata sul marchio internazionale figurativo riprodotto qui di seguito:



- 6 La registrazione di tale marchio riguardava la Germania, l'Austria, i paesi del Benelux, la Francia e l'Italia per servizi di «trasmissione di programmi televisivi, vale a dire di trasmissione di programmi specializzati che contengono informazioni e documentari sul cinema e sui film», rientranti nella classe 38, e di «produzione di programmi televisivi, in particolare di programmi che contengono informazioni e documentari sul cinema e sui film», rientranti nella classe 41.

7 Con decisione 28 settembre 2000 la divisione d'opposizione, dopo aver constatato l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto, ha accolto l'opposizione e ha respinto la domanda di registrazione presentata dalla ricorrente.

8 Il 28 novembre 2000 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione.

9 Con decisione 17 settembre 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso e confermato la decisione della divisione d'opposizione. Con riguardo in particolare alla valutazione del grado di somiglianza dei servizi, la commissione di ricorso ha concluso, da una parte, che i servizi di trasmissione di programmi televisivi, di trasmissione attraverso televisione interattiva elettronica, posta elettronica, Internet ed altri mezzi elettronici, oggetto della domanda di marchio e rientranti nella classe 38, nonché l'attività di produzione di programmi televisivi, rientranti nella classe 41, ricomprendevano i servizi dell'opponente rientranti in tali classi e si sovrapponevano a quest'ultimi e, dall'altra, che i servizi di «distribuzione, registrazione e sviluppo di programmi televisivi, video, nastri, compact disc, CD-ROM e dischi per computer» oggetto della domanda di marchio erano complementari ai servizi oggetto del marchio dell'opponente o servivano loro da supporto elettronico. Con riferimento alla comparazione di segni in conflitto, la commissione di ricorso ha considerato, in primo luogo, che sussisteva una forte somiglianza tra i due segni sul piano visivo, poiché l'elemento denominativo del marchio anteriore coincideva con il marchio richiesto; in secondo luogo, che, sul piano fonetico, il marchio richiesto era identico all'elemento denominativo del marchio anteriore; infine, dal punto di vista concettuale, i due marchi evocavano la stessa idea, vale a dire quella di una stella.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ingiungere all'UAMI di accogliere la domanda di registrazione che essa ha presentato;
- ordinare che le spese che essa ha sostenuto nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi alla divisione d'opposizione dell'UAMI le siano rimborsate;
- condannare l'UAMI alle spese.

11 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

- 12 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al Tribunale l'adozione di provvedimenti ingiuntivi nei confronti dell'UAMI [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33, e 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 18]. Pertanto, le conclusioni contenute nel ricorso affinché sia ingiunto all'UAMI di accogliere la domanda di registrazione presentata dalla ricorrente devono essere dichiarate irricevibili.
- 13 A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente solleva un motivo unico, basato sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett b), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

- 14 La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso in merito, da una parte, all'esistenza di una forte somiglianza o di un'identità tra i servizi in questione e, dall'altra, all'asserita somiglianza tra i segni in conflitto sul piano visivo e concettuale, nonché alla loro identità sul piano fonetico.
- 15 Per quanto riguarda, in primo luogo, la somiglianza tra i servizi in questione, la ricorrente rileva, anzitutto, che la gamma dei servizi che rientrano nelle classi 38 e 41 ed oggetto della domanda di marchio è più ampia di quella dei servizi rientranti nelle stesse classi protetti dal marchio anteriore. Infatti, per ciò che concerne la classe 38, il marchio anteriore riguardava unicamente servizi di trasmissione di programmi televisivi specializzati che contenevano informazioni e documentari sul

cinema e sui film, mentre i servizi considerati dalla domanda di marchio comprenderebbero servizi di trasmissione di programmi televisivi e servizi di trasmissione attraverso televisione interattiva elettronica, posta elettronica, Internet ed altri mezzi elettronici. Ciò varrebbe nello stesso modo per i servizi che rientrano nella classe 41, in quanto il marchio anteriore si riferisce soltanto alla produzione di programmi specializzati che contengono informazioni e documentari sul cinema e sui film, mentre i servizi oggetto della domanda di marchio comprendono tanto la produzione che la distribuzione, la registrazione e lo sviluppo di programmi televisivi, video, nastri, compact disc, CD-ROM e dischi per computer.

- 16 La ricorrente in seguito osserva che i servizi considerati dalla domanda di marchio si rivolgono ad un pubblico di massa, mentre quelli oggetto del marchio anteriore riguardano un pubblico più limitato e specializzato, composto da cinefili.
- 17 Infine, la ricorrente sottolinea che i servizi che rientrano nella classe 41 considerati dalla domanda di marchio non si limitano alla produzione ed alla trasmissione di programmi televisivi, ma comprendono anche la distribuzione di questi a terzi. Si tratterebbe di una differenza importante tra i rispettivi ambiti di attività della ricorrente e dell'opponente per quanto concerne i servizi rientranti nella classe 41, differenza che non permetterebbe di considerare che i servizi oggetto della domanda di marchio sono semplicemente complementari a quelli dell'opponente.
- 18 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la valutazione della somiglianza dei segni in conflitto, la ricorrente osserva, anzitutto, che il marchio anteriore è essenzialmente un marchio figurativo, composto da vari elementi, mentre il marchio richiesto è unicamente denominativo. Tale differenza sostanziale osterebbe ad una qualsivoglia comparazione sul piano visivo tra i due marchi.

- 19 Inoltre, non sarebbe ravvisabile alcuna somiglianza tra i segni in questione dal punto di vista fonetico. Infatti, poiché il marchio anteriore è figurativo, esso potrebbe essere colto unicamente attraverso la sua rappresentazione grafica. Per contro, con riguardo al marchio richiesto, è l'aspetto fonetico che dominerebbe.
- 20 Infine, secondo la ricorrente, i due marchi in conflitto differiscono anche sul piano concettuale. Sotto quest'aspetto, il marchio richiesto sarebbe tale da evocare «le stelle del cinema, le celebrità e i divertimenti in generale nonché i programmi televisivi ad essi relativi», mentre il marchio anteriore evocherebbe piuttosto «l'astronomia (...) ed i programmi televisivi sul tema».
- 21 Peraltro, la ricorrente osserva che la parola «star», che figura nei due segni in conflitto, è impiegata correntemente in relazione ai servizi rientranti nelle classi 38 e 41. Ne consegue, a suo parere, che il grado di protezione accordata al marchio anteriore non dovrebbe avere per effetto di assicurare al titolare di questo marchio il monopolio di utilizzo di tale parola.
- 22 La ricorrente sottolinea, inoltre, che essa è già titolare del marchio comunitario STAR TELEVISION, registrato per servizi rientranti nelle classi 38 e 41, nonché di vari marchi denominativi e figurativi internazionali che comprendono la parola «star» e/o l'immagine di una stella. A tale riguardo, essa rileva anzitutto che l'opponente non è intervenuta per impedire la registrazione del marchio STAR TELEVISION. Inoltre, sostiene che sarebbe manifestamente contraddittorio impedirle la registrazione del marchio STAR TV, mentre ha potuto ottenere la registrazione del marchio STAR TELEVISION, che è sostanzialmente identico. Infine, osserva che il marchio richiesto permette di distinguere senza ambiguità i suoi servizi da quelli offerti da altre imprese, poiché questo marchio s'inserisce in una serie di marchi di cui essa è titolare, che comprendono la parola «star» e/o la rappresentazione di una stella.

23 L'UAMI condivide l'analisi della commissione di ricorso.

Giudizio del Tribunale

24 L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 stabilisce che, «in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione: se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

25 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro.

26 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico pertinente ha rispetto ai segni e ai prodotti o servizi oggetto di causa e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi indicati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 31-33, e la giurisprudenza citata].

27 Nel caso di specie, data la natura dei servizi interessati, la cui designazione è riprodotta supra ai punti 3-6, il pubblico destinatario rispetto al quale deve

effettuarsi l'analisi del rischio di confusione è composto, per tutti i servizi oggetto di causa ad eccezione della distribuzione dei programmi televisivi considerati dalla domanda di marchio, dai consumatori medi degli Stati membri nei quali il marchio internazionale dell'opponente è tutelato, ossia la Germania, l'Austria, i paesi del Benelux, la Francia e l'Italia.

28 Infatti, da una parte, è vero che alcuni servizi offerti dalla ricorrente, classificati tanto nella classe 38 che nella classe 41, si rivolgono ad un pubblico che ha nozioni di informatica e familiarità con l'utilizzo di materiale elettronico; tuttavia, allo stato, l'offerta e il consumo di prodotti e di servizi audiovisivi e la loro diffusione presso il grande pubblico, composto essenzialmente da giovani, sono tali che questi prodotti e servizi non possono essere considerati come riservati ad una cerchia ristretta e specializzata di consumatori. D'altra parte, contrariamente a ciò che sostiene la ricorrente, i servizi rientranti nelle classi 38 e 41 protetti dal marchio anteriore, sebbene si riferiscano al campo specifico della cinematografia, non possono essere considerati come destinati a un pubblico diverso dal grande pubblico, interessato in generale al divertimento televisivo.

29 Per contro, si deve considerare che i servizi connessi all'attività di distribuzione di programmi televisivi, considerati dalla domanda di marchio e rientranti nella classe 41, non si rivolgono ad un consumatore medio, bensì ad un pubblico composto di professionisti che operano nel settore audiovisivo e televisivo, che è particolarmente interessato e attento al momento della scelta del fornitore.

30 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dunque procedere alla comparazione, da una parte, dei servizi interessati e, dall'altra, dei segni in conflitto.

Sui servizi in questione

- 31 Secondo una giurisprudenza costante, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano i rapporti tra tali prodotti o servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 51].
- 32 Nel caso di specie, l'opposizione si fonda su un marchio anteriore registrato per servizi rientranti nelle classi 38 e 41 ed è diretta contro la registrazione del marchio richiesto per servizi rientranti nelle stesse classi.
- 33 La commissione di ricorso ha concluso che i servizi di trasmissione di programmi televisivi, di trasmissione attraverso televisione interattiva elettronica, posta elettronica, Internet ed altri mezzi elettronici, da una parte, e la produzione di programmi televisivi, dall'altra, cui si riferiva la domanda di marchio e rientranti rispettivamente nelle classi 38 e 41, comprendevano e si sovrapponevano ai servizi oggetto del marchio anteriore che rientravano nelle stesse classi. Per quanto riguarda gli altri servizi considerati dalla domanda di marchio e rientranti nella classe 41 (distribuzione, registrazione e sviluppo di programmi televisivi, video, nastri, compact disc, CD-ROM e dischi per computer), la commissione di ricorso ha concluso che o erano complementari o fornivano il supporto di quelli protetti dal marchio anteriore compresi nella stessa classe.
- 34 Una comparazione tra le designazioni dei servizi in questione che rientrano nella classe 38, riprodotte supra rispettivamente al punto 3, primo trattino, e al punto 6, fa emergere, da un lato, che i servizi di trasmissione di programmi televisivi oggetto del

marchio anteriore sono circoscritti ad un settore specifico, vale a dire alla trasmissione di programmi televisivi relativi al settore cinematografico, mentre per descrivere i servizi considerati dalla domanda di marchio è utilizzata una formulazione più ampia, e, dall'altro, che questi ultimi comprendono espressamente «i servizi di trasmissione attraverso televisione interattiva elettronica», mentre una tale precisazione non figura nella descrizione dei servizi rivendicati dall'opponente.

35 A tale riguardo si deve constatare che, malgrado le differenze nella loro designazione, i servizi considerati dalla domanda di marchio per la classe 38 sono in parte identici ai servizi cui si riferisce il marchio anteriore, rientranti nella stessa classe, ed in parte simili.

36 Infatti, da una parte, come è stato a giusto titolo affermato tanto dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata che dall'UAMI nel suo controricorso, la ricorrente e l'opponente forniscono servizi della stessa natura, vale a dire servizi di trasmissione di programmi televisivi, e ciò indipendentemente dal carattere specializzato di trasmissioni diffuse dall'opponente. Pertanto, i servizi considerati dalla domanda di marchio includono anche quelli protetti dal marchio anteriore.

37 D'altra parte, la trasmissione attraverso televisione interattiva, che utilizza supporti elettronici come la televisione digitale o Internet, che permettono ai destinatari un utilizzo del servizio che supera la semplice ricezione passiva del contenuto visivo, deve essere intesa come una modalità particolare di trasmissione di programmi televisivi. In questo senso, sebbene non sia espressamente menzionata, essa non può essere considerata esclusa dalla designazione dei servizi oggetto del marchio anteriore. Così, i servizi di trasmissione «di programmi di televisione interattiva elettronica» considerati dalla domanda di marchio e i servizi di trasmissione di programmi televisivi protetti dal marchio anteriore devono essere ritenuti, per lo meno, simili.

- 38 Una conclusione analoga si impone per quanto riguarda le attività di «produzione di programmi televisivi» che rientrano nella classe 41 e che figurano tanto nella designazione dei servizi oggetto della domanda di marchio quanto in quella dei servizi cui si riferiva il marchio anteriore. Infatti, anche in questo caso, la formulazione più ampia adottata dalla ricorrente ricomprende anche i programmi televisivi prodotti sotto il marchio anteriore, che si riferiscono al settore specifico della cinematografia.
- 39 Per quanto riguarda, infine, gli altri servizi che rientrano nella classe 41, offerti dalla ricorrente nell'ambito delle sue attività di «produzione, distribuzione, registrazione e sviluppo di programmi televisivi, video, nastri, compact disc, CD-ROM e dischi per computer», si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, fra i fattori da prendere in considerazione per la valutazione della somiglianza tra i prodotti o i servizi vi è la loro destinazione, nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v. giurisprudenza citata supra al punto 31). Nel caso di specie, come è stato affermato a giusto titolo dalla commissione di ricorso, le attività di produzione, di registrazione e di sviluppo dei programmi televisivi, video, nastri, compact disc, CD-ROM e dischi per computer, oggetto della domanda di marchio, vanno considerati paragonabili all'attività di produzione di programmi televisivi protetta dal marchio anteriore, in quanto o hanno carattere complementare rispetto a quest'ultima, poiché comprendono la fabbricazione di prodotti audiovisivi o multimediali idonei a costituire una modalità specifica di diffusione di prodotti dell'opponente, oppure forniscono i supporti elettronici per una tale trasmissione.
- 40 In conclusione, occorre constatare che, malgrado le differenze nella loro designazione, i servizi considerati dalla domanda di marchio sono in parte identici ai servizi protetti dal marchio anteriore ed in parte simili.

Sui segni in questione

- 41 Per giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione, che deve essere effettuata tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, deve fondarsi, per

quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23, e sentenza ELS, cit., punto 62). Infatti, il consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi, la cui percezione dei marchi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione, percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenza SABEL, cit., punto 23).

42 Nel caso di specie, il marchio anteriore consiste in un segno figurativo e denominativo composto dall'immagine centrale di una stella a cinque punte e inclinata sulla sinistra, attraversata dalla scritta «star TV», disposta su due righe, in rosso ed in carattere maiuscolo, e completato dalla rappresentazione di una luna circondata da tre stelline i cui contorni sono tratteggiati in alto a sinistra tra due punte della stella centrale. Il marchio richiesto è composto dei termini «star TV».

43 Per quanto attiene, anzitutto, alla comparazione dei due marchi in questione sul piano visivo, occorre ricordare, preliminarmente, che il Tribunale ha già precisato che nulla osta a che sia verificata l'esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, «dato che questi due tipi di marchi hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un'impressione visiva» [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedial/UAMI — France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II-5275, punto 51].

44 A tale riguardo si deve rilevare, anzitutto, che le parole «star TV» costituiscono, contemporaneamente, il marchio richiesto e l'elemento denominativo del marchio anteriore. In circostanze analoghe, il Tribunale ha dichiarato che un marchio complesso, denominativo e figurativo, può essere paragonato ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, soltanto se questa

costituisce l'elemento dominante nell'impressione globale prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 33].

- 45 Nel caso di specie, con riferimento alla comparazione visiva dei segni in questione, la commissione di ricorso ha considerato che le parole «star TV» costituivano l'elemento dominante del marchio anteriore.
- 46 Una tale valutazione non è inficiata da alcun errore. Infatti, alla luce dell'impressione visiva complessiva prodotta dal marchio anteriore, l'elemento denominativo «star TV» è senza dubbio atto ad attrarre l'attenzione più degli altri elementi figurativi del segno sia per le sue dimensioni, poiché le parole «star» e «TV» si sovrappongono all'immagine della stella centrale e ne oltrepassano i contorni, sia per il suo impatto cromatico, poiché le dette parole sono scritte in rosso su uno sfondo bianco e nero.
- 47 In queste circostanze, data la coincidenza del marchio richiesto con l'elemento denominativo dominante del marchio anteriore, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che esistesse una forte somiglianza fra i due marchi.
- 48 Nello stesso modo, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che, dal punto di vista fonetico, i due marchi erano identici.

49 Infatti, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, si deve ammettere che, così come il marchio richiesto, anche il marchio anteriore, in quanto composto da un elemento denominativo, è idoneo ad essere riprodotto foneticamente. Così, nel caso di specie, poiché l'espressione fonetica del marchio anteriore coincide con quella del suo unico elemento denominativo, i termini «star TV», che corrisponde al marchio richiesto, si deve necessariamente constatare che sul piano fonetico esiste un'identità tra i due segni in conflitto.

50 Infine, sul piano concettuale, la commissione di ricorso ha ritenuto che i due segni in conflitto evocassero entrambi l'immagine di una stella.

51 A tale riguardo occorre precisare che, se l'impressione visiva del marchio anteriore evoca senza dubbio e in modo immediato l'idea di una stella, poiché uno degli elementi di cui si compone è costituito dalla rappresentazione grafica di una stella, lo stesso vale per il marchio richiesto soltanto qualora si possa ragionevolmente presumere che il pubblico destinatario conosca il significato della parola inglese «star».

52 Orbene, anche se il consumatore medio, che costituisce il pubblico pertinente, per la maggior parte dei servizi in questione, non conosce necessariamente il significato della parola inglese «star», tale parola è di uso corrente nelle lingue tedesca, francese, italiana ed olandese per indicare una diva del cinema. Così, tanto il marchio richiesto, in cui figura la parola «star», quanto il marchio anteriore, il cui elemento denominativo dominante riproduce la parola «star», sono idonei ad evocare l'idea di una «stella del cinema». Peraltro, la capacità dei due segni di evocare una tale idea è tanto più significativa in quanto, in entrambi i casi, la parola «star» è combinata con la sigla «TV», che, in quanto abbreviazione della parola «televisione», può rafforzare il rinvio all'idea di divo, di attore o di attrice celebre. Ne consegue che sul piano concettuale i due marchi in conflitto sono in grado di evocare lo stesso concetto.

- 53 Risulta da quanto precede che sul piano visivo, fonetico e concettuale il marchio richiesto ed il marchio anteriore sono molto simili, e, per certi aspetti, identici.

Sull'esistenza di un rischio di confusione

- 54 Nelle circostanze esposte supra, tenuto conto dell'identità o della somiglianza tra i segni in conflitto ed i servizi che essi designano, occorre concludere che esiste un rischio concreto che il pubblico pertinente possa sbagliarsi quanto all'origine commerciale di tali servizi.
- 55 Una tale conclusione vale anche per quanto riguarda i servizi collegati all'attività di distribuzione di programmi televisivi oggetto dalla domanda di marchio; infatti il pubblico a cui sono rivolti tali servizi è composto, come è stato constatato al punto precedente, da professionisti del settore audiovisivo. Invero, si deve ritenere che le somiglianze visiva, fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto siano tali che anche un pubblico più attento può essere portato a credere che i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate economicamente. La circostanza che l'opponente non operi direttamente nel settore della distribuzione non permette di inficiare una tale conclusione, poiché, generalmente, le attività di produzione e di distribuzione di programmi televisivi possono essere, e sono spesso, svolte dalle stesse imprese.
- 56 Occorre dunque concludere che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione considerando che esiste un rischio di confusione tra il marchio richiesto STAR TV ed il marchio anteriore.

57 Con riguardo agli argomenti che la ricorrente deduce dalle altre sue registrazioni, nazionali, internazionali e comunitarie, aventi ad oggetto marchi che contengono la parola «star» o l'immagine di una stella, e per quanto riguarda l'utilizzo asseritamente corrente della parola «star» per indicare i servizi di cui alla causa in esame, è sufficiente constatare che non sono stati dedotti né dinanzi alla divisione d'opposizione né dinanzi alla commissione di ricorso. Orbene, secondo la giurisprudenza, i fatti invocati dinanzi al Tribunale che non siano stati previamente dedotti dinanzi all'UAMI possono viziare la legittimità di una tale decisione solo se questi avesse dovuto tenerne conto d'ufficio [sentenza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T-115/03, Samar/UAMI — Grotto (GAS STATION), Racc. pag. II-2939, punto 13]. A tale proposito, dall'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, secondo cui, in procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame dell'UAMI si limita ai fatti, prove ed argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti, emerge che questo non è tenuto a tenere conto, d'ufficio, dei fatti che non sono stati dedotti dalle parti. Pertanto, fatti del genere non sono idonei a mettere in discussione la legittimità di una decisione della commissione di ricorso (sentenza GAS STATION, cit., punto 13).

58 Alla luce di quanto precede, le conclusioni della ricorrente volte all'annullamento devono essere respinte.

Sulle spese

59 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, in conformità delle conclusioni dell'UAMI.

60 A tenore dell'art. 136, n. 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Lo stesso non vale per le spese sostenute ai fini del

procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione, e la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il rimborso di tali spese deve essere, quindi, respinta per tale motivo. Dev'essere altresì respinta la domanda della ricorrente diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso poiché le conclusioni volte all'annullamento sono state respinte.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**

- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 maggio 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

H. Legal