

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

30 giugno 2009\*

Nella causa T-435/05,

**Danjaq, LLC**, con sede in Santa Monica, California (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. G. Hobbs, QC, G. Hollingworth, barrister, dal sig. S. Skrein e dalla sig.ra L. Berg, solicitors,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

\* Lingua processuale: l'inglese.

**Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH**, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. K. Lewinsky,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 21 settembre 2005 (procedimento R 1118/2004-1), relativa al procedimento di opposizione tra la Danjaq, LLC, e la Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH,

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

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, e K. Jürimäe nonché dal sig. S. Soldevila Frago (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2005,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2006,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2006,

vista la controreplica dell'UAMI depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2006,

vista la memoria dell'interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2006,

viste le lettere datate 16, 23 e 24 ottobre 2008 delle parti ricorrente e interveniente nonché dell'UAMI in cui comunicavano che non avrebbero preso parte all'udienza,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

### **Fatti**

- <sup>1</sup> Il 13 giugno 2001 l'interveniente, la Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)]. Il marchio di cui è domandata la registrazione è il segno denominativo Dr. No.

2 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alle classi 9, 12, 18, 25 e 32, ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- «apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti elettrici e/o elettronici compresi nella classe 9; apparecchi per la registrazione, la trasmissione e la riproduzione di suono e/o immagini e/o dati elettronici; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; supporti dati di ogni tipo dotati di programmi, programmi software, supporti audio registrati, supporti audiovisivi registrati», appartenenti alla classe 9;
  
- «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici», appartenenti alla classe 12;
  
- «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie (compresi nella classe 18); pelli di animali; bauli e valigie; bagagli da viaggio; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria», appartenenti alla classe 18;
  
- «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», appartenenti alla classe 25;

— «birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande», appartenenti alla classe 32.

3 Il 26 aprile 2002 la ricorrente, la Danjaq, LLC, ha interposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto adducendo, da un lato, un rischio di confusione con i marchi notori anteriori Dr. No e Dr. NO, ai sensi dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, lett. c), del regolamento n. 207/2009], e facendo valere, dall'altro, sulla scorta dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009), i marchi anteriori non registrati, nonché i segni anteriori Dr. No e Dr. NO utilizzati nella normale prassi commerciale per designare film, DVD, video, fumetti, registrazioni musicali, libri, poster e figurine di film.

4 Con decisione 28 settembre 2004 l'UAMI ha respinto l'opposizione, ritenendo che la ricorrente non avesse fornito né la prova della notorietà dei marchi interessati né la prova dell'utilizzo anteriore nella normale prassi commerciale dei marchi non registrati e dei segni diversi dai marchi.

5 Il 29 novembre 2004 la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione e, con decisione 21 settembre 2005, la commissione di ricorso l'ha respinto confermando l'argomentazione dell'UAMI (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

## **Conclusioni delle parti**

- 6 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
  
  - accogliere l'opposizione proposta avverso la domanda di registrazione del marchio comunitario;
  
  - in subordine, rinviare l'opposizione all'UAMI ai fini di un riesame conforme alla sentenza del Tribunale;
  
  - rifondere alla ricorrente le spese del procedimento.
- 7 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:
- respingere le conclusioni della ricorrente dirette all'annullamento della decisione impugnata;

— condannare la ricorrente alle spese.

8 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

## **In diritto**

*Sulla ricevibilità degli elementi di prova prodotti in sede di replica*

Argomenti delle parti

9 In sede di replica la ricorrente ha prodotto un documento attestante l'esistenza di un sito Internet da cui si dedurrebbe un nesso tra il marchio richiesto dall'interveniente e

l'immagine di James Bond, nonché una lettera nella quale l'interveniente sostiene che tale sito Internet non è stato da essa registrato né è ad essa collegato. La ricorrente spiega di aver prodotto i suddetti documenti in tale fase della procedura scritta in quanto precedentemente non era a conoscenza dell'esistenza di detto sito Internet.

- 10 L'UAMI sostiene che tali elementi di prova sono irricevibili e che il fatto che il sito Internet sia stato individuato dalla ricorrente solo recentemente è influente ai fini della loro ricevibilità.

### Giudizio del Tribunale

- 11 Dal momento che il presente ricorso ha ad oggetto il sindacato sulla legittimità della decisione adottata dalla commissione di ricorso, conformemente all'art. 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65 del regolamento n. 207/2009), il controllo esercitato dal Tribunale non può andare al di là del contesto fattuale e giuridico della controversia quale è stato presentato dinanzi a tale commissione. Pertanto la funzione del Tribunale non è il riesame delle circostanze di fatto alla luce delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad esso. Infatti, l'ammissione di tali prove è in contrasto con l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Nel caso di specie le condizioni di utilizzo del marchio richiesto non sono state oggetto del procedimento di opposizione dinanzi all'UAMI e pertanto non possono essere fatte valere dinanzi al Tribunale [v., in questo senso, sentenze del Tribunale 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandre), Racc. pag. II-701, punto 18, e 13 luglio 2004, causa T-115/03, Samar/UAMI — Grotto (GAS STATION), Racc. pag. II-2939, punto 13].
- 12 Inoltre, la ricorrente non può avvalersi dell'art. 48, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura per giustificare il deposito tardivo dei documenti in discorso. Il fatto che la ricorrente sia venuta a conoscenza del sito Internet soltanto dopo l'introduzione del suo

ricorso non costituisce una motivazione sufficiente a legittimare la produzione di un nuovo elemento probatorio in sede di replica [v., in questo senso, sentenza GAS STATION, cit., punto 15]. Tali documenti devono pertanto essere dichiarati irricevibili.

### *Sulla ricevibilità di taluni argomenti dell'UAMI*

#### Argomenti delle parti

<sup>13</sup> La ricorrente fa valere che le affermazioni dell'UAMI, contenute nel suo controricorso, in ordine alla notorietà dei segni Dr. No e Dr. NO nonché all'opportunità di operare una distinzione, da un lato, tra l'origine artistica e l'origine commerciale del film e, dall'altro, tra un'opera e il suo supporto mirano a sostituirsi alla motivazione su cui è fondata la decisione impugnata e sono, pertanto, irricevibili.

<sup>14</sup> L'UAMI ritiene di essersi limitato a sviluppare i ragionamenti della commissione di ricorso e di non aver quindi sollevato alcuna questione nuova.

## Giudizio del Tribunale

- 15 Ai sensi dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, tanto all'UAMI quanto alle altre parti del procedimento è vietato modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
- 16 Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, gli argomenti dell'UAMI non sono tesi né a modificare l'oggetto della controversia, né a mutare il fondamento della decisione della commissione di ricorso. L'UAMI si è limitato a sviluppare gli argomenti presentati dalla commissione di ricorso in merito alla popolarità del film *Dr. No* e al fatto che la ricorrente commercializza supporti contenenti tale film (punto 21 della decisione impugnata), nonché l'eventuale uso dei segni *Dr. No* e *Dr. NO* quali indicatori dell'origine commerciale (punti 18, 19, 22-30 della decisione impugnata), al fine di corroborare la propria tesi. Pertanto, l'UAMI non ha modificato l'oggetto della controversia mediante le suddette affermazioni che sono dunque ricevibili.

*Nel merito*

- 17 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo è relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. a) e b), e n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 [l'art. 8, n. 1, lett. a), è divenuto art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009]. Il secondo motivo è relativo alla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) nonché della regola 50, n. 2, lett. f), e della regola 52, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1). Il terzo motivo è relativo alla violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

*Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. a) e b), e n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94*

## Argomenti delle parti

- 18 In primo luogo, la ricorrente fa valere che i segni Dr. No e Dr. NO sono marchi noti e che, per dimostrarne la notorietà, nel testo del regolamento n. 40/94 e neppure nella Convenzione di Parigi 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata (in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»), nulla impone di comprovare il loro uso nel territorio comunitario prima della data del deposito della domanda di marchio comunitario. Essa sostiene invece che l'esame della loro notorietà dovrebbe riguardare quanto essi siano conosciuti dal pubblico e la prova dell'uso costituirebbe quindi un elemento supplementare e facoltativo.
- 19 In secondo luogo la ricorrente, fondandosi sulla giurisprudenza, ritiene che la commissione di ricorso abbia mal interpretato la nozione di «uso in quanto marchio commerciale», posto che la ricorrente aveva utilizzato i segni suddetti per identificare i propri prodotti e gli altri prodotti diffusi e commercializzati con il suo accordo.
- 20 In terzo luogo, la ricorrente ritiene che sussista un rischio di confusione tra i marchi contrapposti, poiché il marchio richiesto è identico ai marchi noti di cui la ricorrente è titolare e i prodotti per i quali esso è stato richiesto e quelli designati da tali marchi sono identici o simili. Questa impressione sarebbe rafforzata dall'esistenza di un sito Internet che suggerirebbe un collegamento tra il marchio richiesto dall'interveniente e l'immagine di James Bond.
- 21 L'UAMI e l'interveniente concludono per il rigetto di tali argomenti.

## Giudizio del Tribunale

- 22 L'esame del suesposto motivo solleva tre questioni giuridiche distinte. La prima questione è se i segni Dr. No e Dr. NO siano stati utilizzati dalla ricorrente in quanto marchi prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario. La seconda questione è se i segni Dr. No e Dr. NO siano notoriamente conosciuti in uno Stato membro ai sensi degli artt. 6 bis della Convenzione di Parigi e 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94. Infine, la terza questione è se sussista un rischio di confusione tra il marchio richiesto e i segni Dr. No e Dr. NO, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94.
- 23 Quanto alla prima questione, va anzitutto rammentato che, in ossequio a giurisprudenza costante, la funzione essenziale del marchio è quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di effettuare la medesima scelta in occasione di un successivo acquisto se l'esperienza si rivela positiva, ovvero di effettuare una scelta diversa se essa si rileva negativa [sentenze del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-360/00, Dart Industries/UAMI (UltraPlus), Racc. pag. II-3867, punto 42, e 13 luglio 2005, causa T-242/02, Sunrider/UAMI (TOP), Racc. pag. II-2793, punto 88].
- 24 Si deve poi rilevare che Dr. No è, da un lato, il titolo del primo film della serie «James Bond» e che esso costituisce, dall'altro, il nome di uno dei personaggi principali del film. In linea di principio, ciò non può configurare un ostacolo all'uso dei segni Dr. No e Dr. NO quali marchi per identificare l'origine commerciale dei film o dei DVD.
- 25 Ciò nondimeno, nel caso di specie l'esame dei documenti presentati dalla ricorrente mostra che i segni Dr. No e Dr. NO non indicano l'origine commerciale dei film, bensì la loro origine artistica. Infatti, agli occhi di un consumatore medio, i segni di cui trattasi apposti sulle custodie delle cassette video o sui DVD servono a distinguere questo film da altri film della serie «James Bond». L'origine commerciale del film è indicata da altri segni, quali «007» o «James Bond», che sono apposti sulle copertine delle cassette video o sui DVD e che indicano la sua origine commerciale nell'impresa produttrice dei film

della serie «James Bond». Peraltro, anche se i profitti che il film *Dr. No* aveva generato sul territorio comunitario sono atti ad attestare il successo commerciale di tale film su questo territorio, resta il fatto che essi non consentono di dimostrare l'uso dei segni di cui trattasi come indicatori dell'origine commerciale.

26 Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la distinzione tra titolo e marchio non è «irrealistica e artificiale». Infatti, uno stesso segno può essere tutelato in quanto opera dell'ingegno originale dal diritto d'autore e in quanto indicazione d'origine commerciale dal diritto dei marchi. Si tratta quindi di diritti esclusivi distinti fondati su qualità distinte, e cioè, da un lato, l'originalità di una creazione e, dall'altro, l'idoneità di un segno a distinguere l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi [sentenza del Tribunale 21 ottobre 2008, causa T-73/06, Cassegrain/UAMI (Forma di un sacco), punto 32]. Pertanto, anche se il titolo di un film può essere tutelato in conformità di taluni diritti nazionali in quanto creazione artistica indipendente dal film stesso, esso non può beneficiare in modo automatico della tutela riconosciuta agli indicatori di origine commerciale, poiché solo i segni che sviluppano le funzioni caratteristiche dei marchi possono giovare di tale tutela.

27 Neppure nel caso dei fumetti, delle registrazioni musicali, dei libri e dei poster, i segni *Dr. No* e *Dr. NO* sono utilizzati come marchi, ma come riferimento descrittivo dei prodotti, che indica ai consumatori che si tratta di voci della musica del film *Dr. No*, voci di un libro o di un fumetto avente ad oggetto il personaggio di «*Dr. No*», voci di un poster di tale film ovvero di tale personaggio. Come emerge dall'esame della documentazione fornita dalla ricorrente, taluni dei prodotti menzionati sono presentati al pubblico sotto altri indicatori di provenienza, cioè «007» e «James Bond», che indicano ai consumatori che l'origine commerciale dei prodotti summenzionati relativi al film o al personaggio di «*Dr. No*» è la stessa di quella dei film della serie «James Bond».

28 La conclusione non muta nel caso di vetture o di orologi fabbricati dalle imprese beneficiarie di una licenza per utilizzare su tali prodotti i segni *Dr. No* e *Dr. NO*. In entrambi i casi, l'uso di questi segni è semplicemente descrittivo, in quanto indica ai

consumatori che la vettura in questione è quella utilizzata nel film *Dr. No*, o che l'orologio è quello corrispondente al film *Dr. No*, nell'ambito di una collezione di orologi prodotti per commemorare il quarantesimo anniversario dei film della serie «James Bond». Inoltre, l'esame della documentazione relativa alle vetture dimostra che gli indicatori d'origine commerciale utilizzati dalla ricorrente per gli stessi sono «James Bond», «007» e il «Gun Symbol». Come nei casi analizzati supra al punto 27, essi indicano che l'origine commerciale dei prodotti è la stessa di quella degli altri prodotti «Bond».

29 Anche supponendo che i segni Dr. No e Dr. NO siano stati utilizzati in quanto indicatori d'origine commerciale sulle figurine dei personaggi dei film prodotti da un'impresa beneficiaria di una licenza su tali marchi, in particolare mediante l'uso dei segni di cui trattasi accompagnati dal simbolo «™», la ricorrente non è stata in grado di dimostrare che i segni Dr. No e Dr. NO sono stati utilizzati in quanto marchi prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario. Infatti, l'esame della documentazione presentata mostra che le figurine di «Dr. No» sono state immesse sul mercato soltanto a partire dai mesi di agosto o di settembre 2002, vale a dire dopo il deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario, avvenuto il 13 giugno 2001.

30 Infine, le sentenze della Corte 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW (Racc. pag. I-905, punto 38), e 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273, punto 53), richiamate dalla ricorrente a proposito dell'uso dei segni in quanto marchi, non sono applicabili al caso di specie. Infatti, non si tratta di una questione legata all'uso di un marchio registrato nella normale prassi commerciale con uno scopo puramente descrittivo o a fini diversi da quelli di distinguere nel mercato prodotti o servizi. Si tratta invece di determinare se i segni di cui trattasi, corrispondenti al titolo di un film, siano stati utilizzati come marchi prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario, circostanza che non è stata dimostrata dalla ricorrente.

31 Dal momento che non è provato che i segni Dr. No e Dr. NO siano stati utilizzati in quanto indicatori di origine commerciale prima del deposito della domanda di registrazione di marchio comunitario, essi non possono essere considerati marchi

notori ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi senza che si ponga la necessità di esaminare se i segni di cui trattasi siano notoriamente conosciuti all'interno di uno Stato membro ai sensi di quest'ultima disposizione. Dato che i segni summenzionati non configurano marchi anteriori ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94, non occorre quindi verificare l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni in esame. Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

*Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 nonché della regola 50, n. 2, lett. f), e della regola 52, n. 1, del regolamento n. 2868/95*

#### Argomenti delle parti

<sup>32</sup> La ricorrente afferma che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata per quanto riguarda il rigetto del motivo relativo alla violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, e che la mancanza di prova dell'uso dei segni non giustifica il silenzio della commissione di ricorso sulle questioni poste.

<sup>33</sup> L'UAMI conclude per il rigetto di tale motivo.

#### Giudizio del Tribunale

<sup>34</sup> È giurisprudenza costante che la motivazione richiesta dall'art. 73 del regolamento n. 40/94 debba palesare chiaramente ed inequivocabilmente il ragionamento dell'autore dell'atto. Tale obbligo ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli

interessati di conoscere le giustificazioni alla base del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti, e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione [sentenze del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II-5167, punti 87 e 88, e 9 luglio 2008, causa T-304/06, Reber/UAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Racc. pag. II-1927, punto 43].

- 35 A termini dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, l'esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un contrassegno diverso da un marchio legittima l'opposizione se essi soddisfano i seguenti requisiti: essere utilizzati nella normale prassi degli affari; avere una portata che non sia puramente locale; attribuire al loro titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo; il diritto al segno in questione deve essere stato acquisito conformemente al diritto dello Stato membro ove i segni sono stati utilizzati prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario [v. sentenze del Tribunale 12 giugno 2007, cause riunite da T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04, Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUDWEISER), punto 71; cause riunite da T-60/04 a T-64/04, Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD), punto 69, e cause riunite T-57/04 e T-71/04, Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUDWEISER), Racc. pag. II-1829, punto 86]. Tali requisiti sono cumulativi. Pertanto, quando un segno non soddisfa uno di detti requisiti, l'opposizione fondata sull'esistenza di un marchio non registrato o di altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non può essere accolta.
- 36 Nel caso di specie gli argomenti avanzati dalla commissione di ricorso ai punti 29 e 30 della decisione impugnata mettono in evidenza che la ricorrente non aveva dimostrato di avere utilizzato i segni Dr. No e Dr. NO nella normale prassi commerciale, circostanza che è sufficiente per giustificare il rigetto di tale motivo.
- 37 Come sottolinea l'UAMI, il fatto che al riguardo gli argomenti della commissione di ricorso siano concisi non significa che la decisione non sia sufficientemente motivata. Tali argomenti hanno infatti consentito alla ricorrente di conoscere le giustificazioni della decisione adottata onde potere difendere i propri diritti, e consentono altresì al

Tribunale di esercitare il proprio sindacato di legittimità sulla decisione impugnata (sentenza Mozart, cit., punto 47). Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.

*Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94*

#### Argomenti delle parti

38 La ricorrente sostiene che l'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 non menziona l'uso nella normale prassi commerciale quale requisito preliminare per tutelare i segni oggetto di questo articolo e che la commissione di ricorso avrebbe dovuto tener conto delle disposizioni di diritto nazionale fatte valere che vietano l'appropriazione di tali segni da parte di un terzo. Essa afferma inoltre che la portata del segno non è puramente locale.

39 L'UAMI conclude per il rigetto di tale argomento.

#### Giudizio del Tribunale

40 Come è già stato rilevato supra ai punti 24-29, l'uso del segno Dr. No sulla copertina delle cassette video, DVD, registrazioni musicali, libri, fumetti, poster, vetture in miniatura e orologi non configura un uso in quanto marchio. Di conseguenza, i segni Dr. No e Dr. NO non possono essere considerati marchi non registrati. Inoltre, nel caso delle figurine dei film, la ricorrente non ha dimostrato di averle utilizzate prima del deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario. Pertanto,

un'opposizione fondata sull'esistenza di un marchio non registrato anteriore alla domanda di marchio comunitario non può essere accolta.

41 Peraltro, dall'art. 8, n. 4, e dall'art. 52, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 53, n. 2, del regolamento n. 207/2009) letti in combinato disposto risulta che la tutela prevista dal diritto d'autore non può essere invocata nell'ambito di un procedimento di opposizione, ma unicamente nell'ambito di un procedimento di annullamento del marchio comunitario di cui trattasi.

42 Relativamente all'argomento della ricorrente secondo il quale i segni Dr. No e Dr. NO, in quanto titoli distintivi di un film, sono tutelati dall'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, si deve precisare che i titoli delle opere artistiche sono tutelati da taluni diritti nazionali contro l'uso di un marchio successivo come segni distintivi al di fuori della sfera del diritto d'autore. In questo caso, i titoli delle opere artistiche possono essere considerati segni diversi dai marchi ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

43 Conformemente alle direttive relative ai procedimenti dinanzi all'UAMI (parte C, intitolata «Opposizione»), di cui la ricorrente tenta di avvalersi, tra i vari diritti nazionali fatti valere, il Markengesetz (legge tedesca sui marchi) riconosce tale tutela contro un marchio successivo che faccia sorgere un rischio di confusione con i titoli in questione ove i detti titoli abbiano un carattere distintivo e siano utilizzati nella normale prassi commerciale. Analoga tutela viene accordata dal diritto svedese ai titoli distintivi delle creazioni letterarie ed artistiche. Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e conformemente a dette direttive, che essa adduce quale elemento di prova dei diritti nazionali, il diritto greco concede una tutela analoga soltanto ai titoli delle pubblicazioni periodiche e i diritti spagnolo, francese, italiano e olandese non conferiscono ai titoli di opere artistiche una tutela distinta ed indipendente rispetto a quella conferita al diritto d'autore. Inoltre, né tali direttive né il resto della documentazione presentata consentono di determinare a quali condizioni il «passing off» nel diritto del Regno Unito riconoscerebbe ai segni Dr. No e Dr. NO una tutela

diversa dalla tutela accordata dal diritto d'autore. Pertanto tali diritti non possono essere fatti valere nell'ambito di un procedimento di opposizione.

44 A termini dell'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94, l'esistenza di un segno diverso da un marchio legittima l'opposizione avverso la registrazione di un marchio comunitario qualora esso soddisfi cumulativamente i quattro requisiti menzionati al punto 35 supra. Secondo la formulazione di tale articolo, il requisito dell'uso nella normale prassi commerciale è un elemento costitutivo, senza il quale il segno in causa non può beneficiare di alcuna tutela contro la registrazione di un marchio comunitario, ed indipendente dalle condizioni poste dal diritto nazionale per acquisire il diritto esclusivo. Nel caso specifico dei titoli delle opere, l'uso del titolo presuppone che l'opera in questione sia stata immessa sul mercato interessato, vale a dire, nel caso di specie, in Germania e in Svezia, territori sui quali i titoli dei film sono tutelati in quanto segni diversi dal diritto d'autore.

45 La ricorrente afferma che, a partire dal 1962, il film *Dr. No* è stato regolarmente diffuso sul territorio dell'Unione europea e che essa ha persino predisposto una nuova serie di video e di DVD. Essa riferisce altresì che l'ammontare totale dei ricavi ottenuti nell'Unione europea supera la somma di USD 26 milioni. Tuttavia, i documenti prodotti dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare un uso del titolo di tale film nella normale prassi commerciale nei territori in cui esso è tutelato prima del deposito della domanda di marchio comunitario. Infatti, in primo luogo, la ricorrente non ha precisato l'ampiezza dell'uso di detto titolo sui mercati interessati, cosa che avrebbe potuto fare senza eccessiva difficoltà fornendo, ad esempio, dati concernenti la programmazione del film, nei cinema o alla televisione, ovvero la durata della distribuzione del film. Invece, la ricorrente si è limitata a presentare l'estratto di una pagina di un sito Internet nella quale si afferma che il film *Dr. No* è stato diffuso nel Regno Unito il 2 giugno 1999. In secondo luogo, la dichiarazione del direttore generale della ricorrente e le dichiarazioni di un perito da essa designato costituiscono elementi di prova promananti da soggetti non indipendenti dalla stessa e che quindi non possono costituire una prova sufficiente per suffragare l'uso del titolo [in tal senso, sentenza del Tribunale 7 giugno 2005, causa T-303/03, Lidl Stiftung/UAMI — REWE-Zentral (Salvita), Racc. pag. II-1917, punti 42-45]. In terzo luogo, anche i dati pubblicati su un altro sito Internet relativi alle cifre d'affari non sono sufficienti, poiché costituiscono un riferimento troppo generico alle attività svolte dalla ricorrente fuori dagli Stati Uniti e non precisano né il genere d'attività né i territori interessati. Per la stessa ragione i dati di un periodico, relativi agli incassi al botteghino generati dal film, sono privi d'incidenza sull'utilizzazione del segno. In quarto luogo, infine, gli altri articoli di stampa forniti

dalla ricorrente riguardano soggetti che non consentono di suffragare l'uso del segno negli Stati membri indicati.

- <sup>46</sup> Dato che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare l'uso del titolo del film *Dr. No* negli Stati membri in cui esso è tutelato contro l'uso di un marchio successivo, non è necessario esaminare se il detto titolo soddisfi i rimanenti requisiti onde beneficiare della tutela accordata a tali segni dai diritti nazionali. Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto e, di conseguenza, occorre respingere integralmente il ricorso.

### **Sulle spese**

- <sup>47</sup> Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e l'interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**

**2) La Danjaq, LLC, è condannata alle spese.**

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 giugno 2009.

Firme