

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate l'8 marzo 2007¹

I — Introduzione

1. In questa causa l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo l'«UAMI» o l'«Ufficio») impugna la sentenza del Tribunale di primo grado 15 giugno 2005, Shaker/UAMI². Il punto centrale della controversia riguarda la questione della valutazione del rischio di confusione tra un marchio verbale e un marchio complesso, verbale e figurativo.

2. Il Tribunale ha stabilito che non esiste rischio di confusione tra i due marchi interessati, poiché un'immagine costituisce la componente dominante del marchio complesso e pertanto non vi è un sufficiente grado di somiglianza con il marchio verbale. L'UAMI, al contrario, sostiene l'esistenza del rischio di confusione a seguito di un'analisi

globale, che prende anche in considerazione gli aspetti fonetici e concettuali.

II — Contesto normativo

3. L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario³ (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94») disciplina l'impedimento relativo alla registrazione rappresentato dal rischio di confusione:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

a) (...)

1 — Lingua originale: il tedesco.

2 — Causa T-7/04, Shaker/UAMI (Racc. pag. II-2305).

3 — GU L 11, pag. 1.

b) 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».

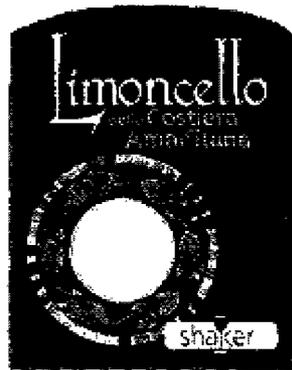
«1 Il 20 ottobre 1999, la ricorrente [la Shaker di L. Laudato & C. Sas (in prosieguo: la “Shaker”)] presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il “regolamento n. 40/94”).

4. Il settimo ‘considerando’ spiega il concetto di rischio di confusione nel caso di somiglianza di prodotti o servizi: il rischio di confusione, «la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela».

2 Il marchio per cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:

III — Fatti di causa e sentenza del Tribunale

5. Il Tribunale descrive i fatti della causa nei punti 1-13 della sentenza impugnata, nel seguente modo⁴:



4 — Le cancellazioni e le integrazioni nei punti 1, 4-6 e 10 sono mie.

- 3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29, 32 e 33 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'"accordo di Nizza"), che corrispondono ciascuna alla descrizione seguente:
- classe 29: "Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta o ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili";
 - classe 32: "Birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande";
 - classe 33: "Bevande alcoliche (tranne le birre)".
- 4 (...)
- 5 (...)
- 6 A seguito [dell'intervento] dell'UAMI, la ricorrente ha limitato la sua domanda, per quanto riguarda i prodotti della classe 33, al liquore al limone proveniente dalla costiera amalfitana [e ha ritirato la sua domanda per la classe 32].
7. La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 30 del 17 aprile 2000.
8. Il 1° giugno 2000 la Limiñana y Botella, SL (in prosieguo: l'"opponente") ha presentato opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, alla registrazione del marchio richiesto.
9. Il motivo dedotto a sostegno di tale opposizione era il rischio di confusione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 tra, da un lato, il marchio richiesto nella parte in cui si riferisce ai prodotti della classe 33 dell'accordo di Nizza e, dall'altro, il seguente marchio denominativo dell'opponente, ugualmente riferentesi ai prodotti della classe 33 dell'accordo di Nizza, registrato nel 1996 presso la

Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de ciencia y tecnología (ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi):

12. Il 7 novembre 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.

“LIMONCHELO”.

10. Con decisione 9 settembre 2002, la divisione di opposizione dell'UAMI ha accolto l'opposizione e, di conseguenza, ha respinto la richiesta di registrazione del marchio [per la classe 33].

13. Con decisione 24 ottobre 2003 (in prosieguo: la “decisione impugnata”), la seconda commissione di ricorso ha respinto la domanda della ricorrente. In sostanza, la commissione di ricorso, dopo aver rilevato che la gamma di prodotti del marchio anteriore copre quelli del marchio richiesto, ha considerato che l'elemento dominante del marchio richiesto era il termine “limoncello” e che il marchio richiesto e il marchio anteriore erano visivamente e foneticamente molto simili tra loro, per cui vi era un rischio di confusione tra questi due marchi».

11. La divisione di opposizione dell'UAMI ha motivato la sua decisione rilevando, in sostanza, che vi era un rischio di confusione sul mercato spagnolo, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto e il marchio anteriore date l'identità dei prodotti in questione e le somiglianze tra i marchi. Per quanto riguarda tale ultimo elemento, la divisione di opposizione è pervenuta a tale conclusione in seguito ad un'analisi delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali dei marchi in questione, da cui, secondo l'UAMI, risulta che vi sono somiglianze visive e fonetiche tra l'elemento dominante del marchio richiesto costituito dal termine “limoncello” e il marchio anteriore.

6. Il Tribunale ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 ottobre 2003 e l'ha riformata nel senso che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi all'UAMI è fondato e, di conseguenza, l'opposizione deve essere respinta.

7. Il Tribunale ha considerato identici i due prodotti di cui trattasi.

8. Sulla questione della somiglianza dei marchi il Tribunale ha specificato che si tratta di un caso particolare in cui un marchio complesso, verbale e figurativo, è confrontato con un marchio verbale. Un marchio complesso potrebbe essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se tale componente costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso.

9. Nel marchio richiesto la rappresentazione del piatto tondo ornato di limoni dev'essere considerata chiaramente come componente dominante, la quale non ha alcun punto in comune con il marchio anteriore. Non vi è pertanto alcun rischio che il pubblico spagnolo di riferimento confonda i due marchi. La somiglianza dei termini «limonchelo» e «limoncello», che figurano nei marchi, è influente dal punto di vista visivo, fonetico o concettuale.

10. Poiché non vi è alcun rischio di confusione tra i marchi, è superfluo procedere all'esame del carattere distintivo del marchio anteriore.

12. Da un lato, eccipisce che il Tribunale di primo grado ha interpretato e applicato erroneamente l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto ha negato l'esistenza di un rischio di confusione basandosi unicamente sull'analisi visiva del marchio richiesto.

13. Dall'altro, con il secondo motivo, contesta la palese contraddittorietà e l'«illogicità» della sentenza. Tale censura faceva riferimento ad un passaggio della versione italiana della sentenza che conteneva, a seguito di un errore di traduzione, una formulazione contraddittoria. Dopo che il Tribunale di primo grado, con ordinanza 26 gennaio 2006, conformemente all'art. 84 del suo regolamento di procedura, ha rettificato l'«evidente inesattezza» della sentenza in detto punto, l'Ufficio ha rinunciato all'impugnazione relativamente al secondo motivo, su richiesta del Tribunale.

14. L'UAMI conclude che la Corte voglia:

1) annullare la decisione impugnata;

IV — L'impugnazione

11. L'UAMI ha inizialmente dedotto due motivi a sostegno del suo ricorso.

2) condannare la società Shaker di L. Laudato & C. alle spese.

15. Al contrario, la Shaker osserva che spetta soltanto al Tribunale di primo grado valutare i fatti, e che la valutazione operata è corretta. La Shaker chiede dunque che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso;

2) condannare il ricorrente alle spese.

designati». L'esistenza di un rischio di confusione deve pertanto essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie⁵.

18. Il Tribunale ha riconosciuto la necessità di un confronto globale dei due marchi al punto 49 della sentenza impugnata, l'ha tuttavia effettuato al punto 50:

V — Valutazione

16. L'Ufficio muove alla sentenza impugnata una serie di obiezioni. Mi sembra tuttavia decisiva la critica avente ad oggetto il confronto tra i due marchi effettuato dal Tribunale.

«un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se tale componente costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso».

17. Dal settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94 risulta che l'esistenza di un rischio di confusione «dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi

19. Il Tribunale ha formulato questa premessa nella sentenza MATRATZEN⁶ e l'ha

⁵ — Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191, punto 22).

⁶ — Sentenza 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI, Hukla Germany (MATRATZEN) (Racc. pag. II-4335, punto 33).

in seguito applicata in diverse altre decisioni⁷. Essa solleva tuttavia la questione di sapere come si debba procedere nel caso in cui un marchio non abbia una componente dominante o abbia diverse componenti che influiscono in modo considerevole.

20. Il Tribunale ha quindi relativizzato detta premessa già nella sentenza *Matratzen*. Essa non è da intendersi nel senso che si debba prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso. Tuttavia, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate

circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti⁸.

21. Anche la Corte si è basata su queste affermazioni, volte a relativizzare la premessa, nel respingere il ricorso d'impugnazione della sentenza *Matratzen*⁹. La premessa secondo la quale la somiglianza dei marchi è da prendere in considerazione unicamente qualora coincida con l'elemento dominante descrive quindi solo un determinato gruppo di casi¹⁰. Questo gruppo si concretizza al punto 50 della sentenza impugnata attraverso la definizione di una componente dominante del marchio. Tale componente deve poter «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». Solo quando *tutte* le altre componenti del marchio sono trascurabili si può considerare la sola componente dominante come determinante ai fini dell'esame della somiglianza.

22. Se si circoscrive in tal modo la premessa iniziale ai casi in cui i marchi complessi sono

7 — Sentenze 8 marzo 2005, causa T-32/03, *Leder & Schuh/UAMI — Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK)* (Racc. pag. II-1, punto 39); 4 maggio 2005, causa T-359/02, *Chum/UAMI — Star TV (STAR TV)* (Racc. pag. II-1515, punto 44); 11 maggio 2005, causa T-390/03, *CM Capital Markets/UAMI — Caja de Ahorros de Murcia (CM)* (Racc. pag. II-1699), punto 46 e causa T-31/03, *Grupo Sada/UAMI [GRUPO SADA]* (Racc. pag. II-1667, punto 49); 25 maggio 2005, causa T-352/02, *Creative Technology/UAMI — Vila Ortiz (PC WORKS)* (Racc. pag. II-1745, punto 34); 7 luglio 2005, causa T-385/03, *Miles International/UAMI [BIKER MILES]* (Racc. pag. II-2665, punto 39); 13 luglio 2005, causa T-40/03, *Murúa Entrena/UAMI — Bodegas Murúa (Julian Murúa Entrena)* (Racc. pag. II-2831, punto 52); 24 novembre 2005, causa T-135/04, *GfK/UAMI — BUS (Online Bus)* (Racc. pag. II-4865, punto 59), e causa T-3/04, *Simonds Farsons Cisk/UAMI — Spa Monopole (KINJI by SPA)* (Racc. pag. II-4837, punto 46); 21 febbraio 2006, causa T-214/04, *Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB)* (Racc. pag. II-239, punto 39); 23 febbraio 2006, causa T-194/03, *Il Ponte Finanziaria/UAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)* (Racc. pag. II-445, punto 94); 15 marzo 2006, causa T-35/04, *Athinaiki Oikogeneiaki Artopoiia/UAMI — Ferrero (FERRERO)* (Racc. pag. II-785, punto 48) e 13 giugno 2006, causa T-153/03, *Inex/UAMI — Wiseman (Kuhhaut)* (Racc. pag. II-1677, punto 27).

8 — Sentenza del Tribunale *Matratzen* (cit. in nota 6, punto 34). V., anche sentenza 16 marzo 2005, causa T-112/03, *L'Oréal/UAMI — Revlon (FLEXI AIR)* (Racc. pag. II-949, punto 79).

9 — Ordinanza 28 aprile 2004, causa C-3/03P, *Matratzen Concord/UAMI (MATRATZEN)* (Racc. pag. I-3657, punto 32).

10 — Concorda anche l'avvocato generale Jacobs al paragrafo 33 delle sue conclusioni 9 giugno 2005, nella causa C-120/04, *Medion* (Racc. pag. I-8551).

caratterizzati unicamente dalla componente dominante eliminando tutte le altre componenti, essa non contraddice la sentenza successiva pronunciata nella causa *Medion*¹¹. In quest'ultima la Corte ha desunto da una componente non dominante l'esistenza di un rischio di confusione.

identificato, sulla base della propria definizione, un elemento dominante del marchio richiesto, in confronto al quale tutte le altre componenti risultano trascurabili. Il Tribunale non effettua tuttavia un tale accertamento.

23. Questa sentenza si basava sulla combinazione di un marchio anteriore (*LIFE*) con il nome della società produttrice (*THOMSON LIFE*), in cui quest'ultimo era considerato componente dominante del marchio complesso. In un tale caso, e in particolare qualora il nome del produttore sia generalmente conosciuto, esiste il rischio che il pubblico attribuisca altresì al titolare del marchio anteriore l'origine dei prodotti contrassegnati dal segno composto¹². Nella sentenza *Medion* il rischio di confusione era stato ritenuto possibile, di conseguenza, in quanto risultava dal fatto che era stata presa in considerazione una componente ulteriore rispetto alla componente dominante, identica al marchio anteriore. Questa seconda componente non era quindi affatto trascurabile nell'impressione complessiva del marchio. Di conseguenza, in tale caso la premessa di cui al punto 50 della sentenza impugnata non sarebbe applicabile.

25. Al punto 57 della sentenza impugnata il Tribunale descrive piuttosto il piatto come elemento che risalta in relazione alle altre componenti e, al punto 58, stabilisce che esso occupa i due terzi inferiori del marchio richiesto, mentre il termine «limoncello» copre solo una gran parte del terzo superiore. Nel confronto successivo delle diverse componenti del marchio richiesto, al punto 60 e segg. della sentenza impugnata, il Tribunale si limita a negare la posizione dominante di ogni altra componente. Tutte queste fasi dell'accertamento non conducono tuttavia al risultato secondo cui il piatto predomina nel marchio richiesto a tale punto che tutte le altre componenti risultano trascurabili.

24. Per il caso di specie è dunque decisivo sapere se il Tribunale abbia effettivamente

26. Pertanto, secondo l'accertamento del Tribunale, il marchio richiesto non contiene alcuna componente che giustificherebbe, secondo il metodo stabilito dal Tribunale, che il confronto dei due marchi per quanto riguarda il rischio di confusione si limiti a tale componente. Si sarebbe dovuto piuttosto

11 — Sentenza 6 ottobre 2005, causa C-120/04, *Medion* (Racc. pag. I-8551, punti 32 e segg.).

12 — Sentenza *Medion* (cit. in nota 11, punti 31 e 34).

sottoporre i due marchi ad un accertamento completo del rischio di confusione. Poiché ciò non si è verificato, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e occorre annullarla.

Tribunale. Pertanto ritengo che lo stato degli atti non consenta di statuire sulla controversia. Di conseguenza, la Corte dovrebbe rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

VI — Sulle conseguenze dell'annullamento della sentenza impugnata

27. Ai sensi dell'art. 61, primo comma, seconda frase dello Statuto della Corte di giustizia, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. In caso contrario, rinvia la causa dinanzi al Tribunale.

28. Per decidere la presente controversia la Corte dovrebbe effettuare, senza basarsi sulla sentenza impugnata, una propria valutazione dei fatti e cioè il confronto dei due marchi. La valutazione dei fatti è però competenza del Tribunale. Inoltre le parti non hanno sottoposto alla Corte questioni di fatto. La Corte potrebbe tutt'al più prendere in considerazione i loro argomenti esposti nel procedimento scritto di primo grado, senza poter fare riferimento alle eventuali risposte date durante la trattazione orale dinanzi al

VII — Sulle spese

29. Nel caso di rinvio della controversia al Tribunale, ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura, non vi è decisione sulle spese, riservata alla sentenza definitiva.

30. Una diversa decisione sulle spese in linea di principio sembra possibile unicamente in riferimento al secondo motivo. L'Ufficio ha rinunciato a questo motivo, poiché esso si fondava su un errore di traduzione nella sentenza del Tribunale di primo grado, rettificato dopo la presentazione del ricorso con ordinanza 26 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 84 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. Ci si potrebbe dunque chiedere se le spese di questo motivo possano essere addebitate ad una delle parti. Nel caso di specie questo motivo è comunque talmente poco rilevante che non vi è ragione di prenderlo in considerazione separatamente nella decisione sulle spese.

VIII — Conclusione

31. Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:

- 1) La decisione del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-7/04, Shaker di L. Laudato & C. Sas/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Racc. pag. II-2305) è annullata.
- 2) La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- 3) Le spese sono riservate.