

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

11 maggio 2005*

Nel procedimento T-31/03,

Grupo Sada, pa, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv. ti A. Aguilar De Armas e J. Marrero Ortega,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra J. García Murillo e dal sig. G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

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

Sadia, SA, con sede in Concordia (Brasile), rappresentata dagli avv.ti J. García del Santo e P. García Cabrerizo,

interveniente,

avente ad oggetto un ricorso d'annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 novembre 2002 (procedimento R 567/2001-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Sadia, SA, e la Grupo Sada, pa, SA,

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

composto dal sig. H. Legal, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2003,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2003,

vista la memoria dell'interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 giugno 2003,

in seguito all'udienza del 16 dicembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti della controversia

1 Il 1° aprile 1996 la società Grupo Sada, pa, SA, ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario 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 chiesta la registrazione è riprodotto qui di seguito:



- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29, 31 e 35, ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alle descrizioni seguenti:

- classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili»;

- classe 31: «Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta ed ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto»;

- classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio».

4 La domanda di registrazione è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 32/97 dell'8 dicembre 1997.

5 Il 6 marzo 1998 la società Sadia Concordia, SA, Industria e Comercio, divenuta Sadia, SA, ha proposto opposizione contro la registrazione del marchio deducendo il rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, con un marchio figurativo anteriore di cui essa è titolare. Il detto marchio, riprodotto qui di seguito, è stato registrato in Spagna con il n. 1 919 773 per prodotti della classe 29:



6 I prodotti della classe 29 per i quali è stato registrato il marchio anteriore dell'interveniente corrispondono alla descrizione seguente: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili».

7 L'opposizione è rivolta contro i prodotti delle classi 29, 31 e 35, come specificati nella domanda di registrazione.

8 Con decisione 3 aprile 2001 la divisione d'opposizione ha accolto l'opposizione nella parte in cui si riferiva ai prodotti della classe 29, ma ha ordinato la registrazione per i prodotti delle classi 31 e 35. Per quanto riguarda i prodotti della classe 29 la divisione d'opposizione ha constatato che esisteva un alto grado di somiglianza

visiva e fonetica tra i segni in conflitto e che i prodotti erano identici o simili, il che poteva generare un rischio di confusione nella mente del consumatore.

- 9 Il 30 maggio 2001 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI contro la decisione della divisione d'opposizione, chiedendo, da un lato, l'annullamento della detta decisione in quanto negava la registrazione per i prodotti della classe 29 e, d'altro lato, la registrazione del marchio richiesto per tali prodotti.

- 10 Tale ricorso è stato respinto con decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 20 novembre 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). In sostanza la commissione di ricorso ha considerato che l'identità dei prodotti, nonché la somiglianza fonetica e una certa somiglianza visiva tra gli elementi dominanti dei segni in conflitto erano sufficienti per concludere che sussisteva un rischio di confusione nella mente del consumatore spagnolo atto a indurlo a credere che i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto provenissero dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente connesse.

Conclusioni delle parti

- 11 La ricorrente concludere che il Tribunale voglia:
 - annullare la decisione impugnata nella parte in cui nega la registrazione del marchio richiesto per i prodotti della classe 29;

- autorizzare la registrazione del detto marchio per i prodotti della classe 29;

- condannare l'UAMI alle spese;

- fare stilare una perizia sul rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

12 Si deve rilevare che all'udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo e quarto capo delle sue conclusioni, della qual cosa il Tribunale ha preso atto nel verbale dell'udienza.

13 L'UAMI e l'interveniente concludono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

14 A sostegno della sua domanda d'annullamento della decisione impugnata la ricorrente deduce un unico motivo relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 15 Tale motivo si suddivide in tre parti. La prima parte attiene alla mancata considerazione da parte della commissione di ricorso dell'elevato grado di notorietà in Spagna del marchio richiesto. La seconda parte attiene all'inosservanza della necessità di una valutazione globale dei marchi in conflitto. La terza parte riguarda la coesistenza nel mercato spagnolo di tre registrazioni effettuate dalla ricorrente prima della richiesta di marchio comunitario e del marchio anteriore dell'interveniente.

Sul primo motivo relativo alla mancata considerazione da parte della commissione di ricorso dell'elevato grado di notorietà in Spagna del marchio richiesto

Argomenti delle parti

- 16 La ricorrente sottolinea che, già prima del deposito della sua domanda di registrazione dinanzi all'UAMI, essa ha utilizzato in commercio, per diversi anni, un simbolo esattamente identico al marchio richiesto. Ricorda inoltre che, come risulta dalle offerte di prova allegate al ricorso, essa riunisce otto società ripartite in tutto il territorio spagnolo, che distribuiscono i loro prodotti con il segno GRUPO SADA. Aggiunge che tale segno compare sulle carte di servizio dei suoi dipendenti, sulle buste, sulle note di comunicazione, sulle fatture, i fogli di consegna e i bollettini d'ordine, sui pannelli apposti sulla sede sociale della società, nonché in diverse pubblicazioni. La ricorrente ne ricava che il marchio richiesto gode nel mercato spagnolo di una evidente notorietà risultante dall'uso che ne è stato fatto e dagli investimenti effettuati per la pubblicità. La ricorrente rileva inoltre che tale marchio, che include l'elemento denominativo «GRUPO SADA», coincide con la sua denominazione sociale: tale coincidenza consente quindi al consumatore di associare molto più facilmente a tale impresa i prodotti contraddistinti con il detto marchio.

- 17 In proposito la ricorrente sostiene che, in base alle offerte di prova allegate al ricorso, l'elevato grado di notorietà del suo marchio sarebbe palese presso due categorie di destinatari dei prodotti da essa commercializzati, vale a dire, da un lato, i grossisti e i grandi magazzini ripartiti in tutto il territorio spagnolo, che le invierebbero direttamente ordinativi e, d'altro lato, i consumatori finali, clienti dei grandi magazzini.
- 18 La ricorrente sostiene pertanto che la commissione di ricorso a torto non ha tenuto conto dell'elevato grado di notorietà che il marchio richiesto possiede presso il pubblico di riferimento. In proposito essa si riferisce alle sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507), e 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191), da cui risulterebbe che un elevato grado di notorietà di un marchio elimina qualsiasi rischio di confusione.
- 19 L'UAMI controbatte che, essendo stato sollevato per la prima volta dinanzi al Tribunale, l'argomento relativo all'elevato grado di notorietà in Spagna del marchio richiesto costituisce una modifica della materia del contendere vietata dall'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale. Di conseguenza l'UAMI invita il Tribunale a non esaminare l'argomento relativo alla mancata valutazione, da parte della commissione di ricorso, del presunto elevato grado di notorietà del marchio richiesto. Inoltre, secondo l'UAMI, gli elementi di prova allegati al ricorso sono irricevibili.
- 20 Per quanto riguarda la ricevibilità dell'argomento e degli elementi di prova addotti dalla ricorrente, l'interveniente aderisce alla posizione dell'UAMI. Nel merito, essa aggiunge che la notorietà del marchio richiesto non esclude di per sé la sussistenza di un rischio di confusione. Il marchio dell'interveniente sarebbe infatti, anch'esso, ben noto ai consumatori spagnoli. In proposito l'interveniente ricorda di essere la prima esportatrice dal Brasile di prodotti a base di carne e di essere presente in numerosi mercati nazionali, in particolare nel Regno Unito e in Italia. A titolo di

prova dell'importanza della sua attività commerciale, l'interveniente produce, in allegato alla sua memoria, diversi opuscoli e riviste, nonché imballaggi e sacchetti da essa utilizzati che dimostrerebbero l'uso continuo da essa fatto del marchio.

Giudizio del Tribunale

- 21 L'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 precisa che «in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti». Il Tribunale ha statuito che detta disposizione impone ad una commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che conclude una procedura di opposizione, di fondare la propria decisione solo sugli impedimenti relativi alla registrazione che la parte interessata ha invocato nonché sui fatti e sulle prove ad essi afferenti, presentati da tale parte [sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), Racc. pag. II-3253, punto 32].
- 22 Nella fattispecie è pacifico che il presunto elevato grado di notorietà del marchio richiesto, che sarebbe stato acquisito mediante l'impiego in commercio in Spagna di un segno identico, è stato fatto valere per la prima volta nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.
- 23 Inoltre non incombeva né alla divisione di opposizione né alla commissione di ricorso di rilevare d'ufficio il presunto elevato grado di notorietà che il marchio richiesto avrebbe acquisito. Ne consegue che tale argomento è irricevibile.
- 24 Si deve del pari, per i medesimi motivi, eliminare dal dibattimento gli elementi di prova, prodotti dall'interveniente per la prima volta nell'ambito del procedimento

dinanzi al Tribunale, che sarebbero tesi a dimostrare la presunta notorietà del suo marchio anteriore, senza che sia necessario esaminarne l'efficacia probatoria [v. sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCOPY/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 49, e 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 67].

- 25 La prima parte del motivo va pertanto dichiarata irricevibile.

Sulla seconda parte, relativa all'inosservanza della necessità di una valutazione globale dei marchi in conflitto

Argomenti delle parti

- 26 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver ottemperato all'esigenza, dettata dalla giurisprudenza, di una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e logica dei marchi in conflitto sotto diversi aspetti.
- 27 In primo luogo, essa sottolinea che la commissione di ricorso, nell'effettuare, al punto 27 della decisione impugnata, valutazioni separate degli aspetti visivo, fonetico e logico dei marchi in conflitto, ha disatteso l'esigenza di una valutazione globale dei marchi, non comparando i risultati di tali diverse valutazioni.
- 28 In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso non abbia neppure tenuto conto dell'esigenza di una valutazione globale dei marchi in conflitto, analizzando solo l'elemento «sada» del marchio richiesto, da essa

qualificato come dominante, escludendo l'elemento «grupo». Riferendosi alla sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN) (Racc. pag. II-4335), la ricorrente considera che una valutazione globale richiede che siano presi in considerazione tutti gli elementi dei marchi e non solo il loro elemento dominante. A tale proposito, la ricorrente dichiara di non comprendere la ragione per cui la decisione impugnata qualifica il termine «grupo» come poco distintivo, mentre passa sotto silenzio la questione del carattere distintivo, pur se nettamente più debole, dell'elemento «sadia» del marchio anteriore dell'interveniente. La commissione di ricorso avrebbe quindi trattato in maniera diversa i marchi in conflitto.

- 29 A giudizio della ricorrente, solo uno smembramento artificiale del marchio richiesto avrebbe consentito alla commissione di ricorso di concludere per la sussistenza di un rischio di confusione. Sarebbe infatti impossibile per un consumatore, nei pochi decimi di secondo che vi dedica, privare i marchi in conflitto dei loro elementi figurativi, prescindere dall'elemento «grupo» del marchio richiesto e dalla «i» del marchio anteriore dell'interveniente, e ridurre i due tipi diversi di carattere ad un semplice tipo di carattere, per rilevare una somiglianza tra i marchi in conflitto. Il consumatore che compisse siffatta azione non potrebbe essere qualificato come consumatore medio e non sarebbe indotto in errore dal marchio richiesto poiché sarebbe necessariamente cosciente del percorso intellettuale che l'ha condotto a constatare una somiglianza tra i marchi in conflitto.
- 30 La ricorrente considera inoltre che l'elemento dominante del marchio richiesto non sia l'elemento denominativo «sada» ma il motivo composto da quattro cerchi sui quali appaiono sei linee oblique, che è notevolmente più grande di tale elemento e che attirerebbe inconsciamente lo sguardo. Quanto al marchio dell'interveniente, l'impressione complessiva che se ne ricava sarebbe dominata dalla grande «s», che avrebbe un effetto quasi ipnotico. Secondo la ricorrente, la valutazione globale del marchio richiesto, la cui impressione complessiva è dominata dall'elemento figurativo, e del marchio anteriore dell'interveniente, la cui impressione complessiva è dominata dalla «s» iniziale stilizzata, consentirebbe quindi di escludere qualsiasi rischio di confusione nella mente del consumatore.

- 31 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione non tenendo conto del fatto che l'elemento denominativo «sadia» è un nome comune portoghese che significa «salute», il che ridurrebbe il rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
- 32 L'UAMI ritiene che la commissione di ricorso non abbia commesso alcun errore di valutazione riguardo al rischio di confusione che sussiste tra i marchi in conflitto.
- 33 In primo luogo, l'UAMI ricorda che è pacifico che i prodotti protetti dai marchi in conflitto sono identici.
- 34 In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui i destinatari dei prodotti contraddistinti dal marchio richiesto sarebbero i grandi magazzini e i consumatori finali, l'UAMI sottolinea che i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto non sono solo la carne di pollame e i suoi derivati, ma anche altri prodotti, quali latte, prodotti caseari, olio e grassi commestibili. Ebbene tali prodotti sono destinati direttamente ai consumatori finali, e non principalmente ai supermercati e alle catene di distribuzione. Il consumatore dei prodotti contraddistinti dal marchio richiesto non sarebbe quindi necessariamente un consumatore specializzato. L'UAMI ricorda inoltre che i prodotti di cui trattasi, essendo prodotti alimentari, sono articoli di consumo corrente, acquistati senza particolare attenzione.
- 35 In terzo luogo, per quanto riguarda la comparazione dei segni in conflitto, l'UAMI rileva anzitutto che, nonostante talune differenze, sussiste una somiglianza visiva tra i segni in conflitto a causa della posizione importante dell'elemento «sada» nell'impressione complessiva suscitata dal marchio richiesto, giacché tale elemento

presenta la stessa serie di lettere del marchio anteriore dell'interveniente, fatta eccezione per la lettera «i». A parere dell'UAMI, si dovrebbe quindi approvare la conclusione cui è pervenuta la commissione di ricorso quanto alla sussistenza di una «qualche somiglianza visiva».

- 36 L'UAMI considera poi, al pari della decisione impugnata, che i segni in conflitto siano foneticamente simili.
- 37 Infine, quanto al raffronto logico dei segni in conflitto, l'UAMI approva la conclusione della commissione di ricorso e ritiene che sia impossibile effettuare un raffronto di questo tipo, giacché gli elementi denominativi «sada» e «sadia» non presentano alcun contenuto concettuale in spagnolo. In proposito, l'UAMI rileva che l'argomento che la ricorrente trae dal fatto che l'elemento denominativo «sadia» significa «salute» in portoghese costituisce un argomento nuovo. Nel merito, l'UAMI controbatte che il termine portoghese che significa «salute» è «saúde» e che «sadia» in portoghese è un aggettivo che significa, se si tratta di una persona, «in buona salute» e, se si tratta di un prodotto, «sano». L'UAMI ricorda ancora che l'elemento denominativo «sadia» non presenta alcun significato per il pubblico di riferimento, composto da consumatori spagnoli, giacché in spagnolo non ha alcun significato, che tale elemento non è abitualmente utilizzato in Spagna per designare i prodotti della classe 29, e che non è stato dimostrato che i consumatori spagnoli possiedano una conoscenza sufficiente del portoghese per poter capire il significato di tale parola in quella lingua.
- 38 Inoltre, per quanto riguarda il termine «grupo» del marchio richiesto, pur se l'UAMI ammette che detto termine esiste in spagnolo e designa un complesso di società, esso considera tuttavia che il contenuto concettuale di tale elemento e il fatto che esso sia assente nel marchio anteriore dell'interveniente abbiano scarsa rilevanza, in quanto il termine «grupo» è abitualmente utilizzato in Spagna nel settore alimentare per designare un gruppo di società, come confermerebbero numerosi altri esempi.

39 Infine, in quarto luogo, per quanto attiene alla valutazione del rischio di confusione tra i marchi, l'UAMI approva la conclusione della commissione di ricorso secondo cui sussiste siffatto rischio. Esso rileva che l'identità dei prodotti, la circostanza che questi ultimi siano acquistati senza particolare attenzione e la circostanza che l'immagine imperfetta del marchio richiesto che sarà memorizzata dal consumatore è quella costituita dall'elemento dominante «sada», il quale presenta una forte somiglianza con il marchio dell'interveniente, portano a concludere che sussista un rischio di confusione. Quest'ultimo sarebbe peraltro rafforzato dalla circostanza che il termine «grupo», contenuto nel marchio richiesto, indica un legame tra imprese e potrebbe indurre i consumatori a supporre che le imprese Sadia e Grupo Sada appartengano al medesimo gruppo.

40 L'interveniente aderisce, sostanzialmente, agli argomenti formulati dall'UAMI.

Giudizio del Tribunale

41 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, 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 nella mente del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

42 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.

- 43 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente secondo la percezione che ha il pubblico di riferimento dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, 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 dei servizi designati [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].
- 44 Come risulta del pari dalla giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47, e la giurisprudenza citata].
- 45 Nella fattispecie la controversia riguarda il raffronto dei segni in conflitto. Non è contestata l'identità dei prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto.
- 46 Essendo il marchio anteriore registrato in Spagna, il pubblico di riferimento è costituito dal consumatore medio spagnolo.
- 47 In proposito va respinto l'argomento della ricorrente, ricordato nell'ambito dell'esame della prima parte del motivo, secondo cui il pubblico di riferimento sarebbe costituito tanto dei clienti dei grandi magazzini quanto dai grossisti e dagli stessi grandi magazzini. Infatti, come fa valere a giusto titolo l'UAMI, anche ammesso che, come afferma la ricorrente, essa abbia messo in commercio carne di pollame con il marchio richiesto unicamente nei grandi magazzini, resta pur sempre il fatto che gli altri prodotti della classe 29 contraddistinti da tale marchio, quali il

latte e i prodotti caseari, sono commercializzati presso i consumatori finali. Ne consegue che, per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto, si deve prendere in considerazione il consumatore medio spagnolo normalmente avveduto e attento, come ha giustamente fatto la decisione impugnata.

48 Quanto al raffronto dei segni in conflitto, occorre anzitutto respingere l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso, non tenendo conto della sentenza MATRATZEN, supra punto 28, avrebbe raffrontato unicamente l'elemento dominante del marchio richiesto, vale a dire l'elemento denominativo «sada», con il marchio anteriore dell'interveniente.

49 Occorre ricordare che, come risulta da tale sentenza, si può considerare che un marchio complesso presenti una somiglianza con un altro marchio, identico o presentante una somiglianza con una delle componenti del marchio complesso, solo se quest'ultima costituisca l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, in modo tale che le altre componenti del detto marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta. Tale approccio non significa 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 componenti. Inoltre, per quanto attiene alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (sentenza MATRATZEN, supra punto 28, punti 33-35, confermata con ordinanza della Corte 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord/UAMI, Racc. pag. I-3657, punti 32 e 33).

- 50 Nella fattispecie, per quanto riguarda il marchio anteriore dell'interveniente, la commissione di ricorso ha considerato che la grafica della lettera «s» di tale marchio non fosse significativa.
- 51 Tale valutazione non può che essere approvata. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la grafica della lettera «s» del marchio anteriore dell'interveniente, la cui curva superiore è di dimensioni leggermente superiori a quelle della curva inferiore, è insignificante e non costituisce quindi l'elemento dominante di tale marchio. Il Tribunale considera per contro che sia l'elemento denominativo del marchio anteriore, vale a dire «sadia», nel suo complesso, ad dominare l'immagine che resterà impressa nella memoria del consumatore medio spagnolo.
- 52 Per quanto riguarda il marchio richiesto, si deve rilevare che la commissione di ricorso ha considerato che l'elemento denominativo «sada» ne costituisse l'elemento dominante.
- 53 Riguardo agli elementi denominativi del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 27 della decisione impugnata, che il termine «grupo», che significa «gruppo di società», sia scritto in caratteri più piccoli e più sottili rispetto all'elemento «sada» e che sarebbe relegato dal consumatore in secondo piano.
- 54 Tale valutazione è corretta. Sotto il profilo visivo, si deve constatare che tanto il tipo di caratteri e lo spessore di questi ultimi nell'elemento denominativo «sada» quanto la posizione centrale di tale elemento nella raffigurazione del marchio richiesto prevalgono, nell'impressione complessiva dell'elemento denominativo, rispetto all'elemento «grupo». È inoltre completamente corretto considerare che quest'ultimo termine non sarà memorizzato dal consumatore. Il consumatore infatti attribuirà a tale termine unicamente il suo significato generico, vale a dire quello di un gruppo di società. Esso non considererà quindi il termine «grupo» come la componente principale del marchio richiesto e come un elemento che mostrerebbe l'origine dei prodotti contraddistinti da tale marchio.

55 Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso non si è limitata, nel valutare i segni in conflitto sotto il profilo visivo, fonetico e semantico, ad un raffronto dell'elemento dominante «sada» del marchio richiesto con il marchio anteriore dell'interveniente senza considerare il termine «grupo». Dal punto 27 della decisione impugnata risulta infatti chiaramente che la commissione di ricorso, all'atto della comparazione complessiva del marchio richiesto con il marchio anteriore dell'interveniente, ha preso in considerazione la presenza del termine «grupo» nel marchio richiesto.

56 Quanto all'elemento figurativo del marchio richiesto, composto da quattro cerchi di colore scuro sui quali appaiono sei linee oblique di colore chiaro che sembrano convergere, si deve rilevare che, come risulta dalla lettura combinata dei punti 13 e 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha confermato il ragionamento seguito dalla divisione d'opposizione secondo cui l'elemento figurativo era di natura meramente decorativa e non poteva essere considerato come l'elemento dominante del marchio richiesto.

57 Tale valutazione non può essere posta in discussione. Certamente si deve rilevare che l'elemento figurativo del marchio richiesto attira l'attenzione per le sue dimensioni, tuttavia tale grafica è difficile da memorizzare e, di conseguenza, non sarà dominante nell'immagine che il pubblico di riferimento conserverà del marchio richiesto. Si deve infatti precisare, in primo luogo, che tale motivo presenta una certa complessità geometrica, in particolare per le sei linee oblique che attraversano i quattro cerchi, ma che non si congiungono tutte al di sopra del cerchio superiore, in quanto due di tali linee si fondono in un'unica linea all'interno del cerchio superiore. In secondo luogo, nella raffigurazione del marchio richiesto, la posizione dell'elemento figurativo è spostata verso sinistra rispetto all'allineamento verticale formato dei due elementi denominativi «grupo» e «sada», suggerendo così un'importanza trascurabile, di carattere decorativo, nell'impressione complessiva prodotta da tale marchio.

- 58 Non può pertanto imputarsi alla commissione di ricorso di aver stabilito che l'elemento denominativo «sada» costituiva l'elemento dominante del marchio richiesto che sarebbe stato memorizzato dal pubblico di riferimento.
- 59 Inoltre, quanto alla somiglianza tra i segni rilevata dalla commissione di ricorso, il Tribunale considera che anche tale valutazione debba essere approvata.
- 60 Per quanto riguarda il raffronto visivo, la commissione di ricorso ha osservato che, malgrado le differenze tra i marchi in conflitto, — vale a dire il motivo figurativo dei quattro cerchi e l'elemento «grupo» del marchio richiesto —, il marchio anteriore e l'elemento dominante del marchio richiesto, ovvero «sada», presentano una certa somiglianza, a causa della posizione di tale elemento e della sequenza delle lettere comuni ai due marchi, eccezion fatta per la lettera «i» presente nel marchio anteriore.
- 61 Si deve in effetti constatare che, sotto il profilo visivo, anche se la somiglianza dei segni non è particolarmente forte, come, del resto, ha ammesso la commissione di ricorso, essa è tuttavia sufficiente ad eliminare le differenze tra i segni in conflitto menzionate nella decisione impugnata.
- 62 Sotto il profilo fonetico si deve rilevare, come fa la decisione impugnata, che i segni in conflitto sono simili. In effetti, da un lato, pur se il marchio richiesto include il termine «grupo», tale elemento non è sufficientemente importante da compensare la netta somiglianza fonetica tra l'elemento dominante del marchio richiesto, vale a dire «sada», e il marchio anteriore. D'altro lato, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che, tenuto conto delle regole di pronuncia proprie dello spagnolo, la lettera «i», che compone un dittongo con la vocale forte «a» nell'elemento denominativo «sadia», avesse una pronuncia debole in spagnolo. Di conseguenza, l'elemento denominativo «sada» del marchio richiesto e il marchio anteriore dell'interveniente sarebbero pronunciati in maniera simile dal pubblico di

riferimento. Detta circostanza, tenuto conto del carattere dominante dell'elemento denominativo «sada» nel marchio richiesto, porta a constatare, nell'impressione complessiva dei marchi in conflitto, una somiglianza fonetica tra i segni in conflitto.

63 Quanto al raffronto logico, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che tale raffronto non fosse pertinente poiché tanto l'elemento dominante del marchio richiesto quanto il marchio anteriore erano privi di significato in spagnolo.

64 In primo luogo, non può essere accolto l'argomento della ricorrente, relativo alla circostanza che la commissione di ricorso non avrebbe, a torto, tenuto conto del fatto che l'elemento denominativo «sadia» significa «salute» in portoghese. In proposito è sufficiente constatare che, anche ammesso che una delle accezioni dell'elemento denominativo «sadia» sia quella attribuitagli dalla ricorrente, quest'ultima non ha dimostrato che il pubblico di riferimento, vale a dire il consumatore spagnolo, possieda una conoscenza sufficiente della lingua portoghese da associare immediatamente all'elemento denominativo «sadia» detto significato. Pertanto, come ha giustamente indicato la commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata, il pubblico di riferimento considererà tale elemento denominativo come un elemento di fantasia.

65 In secondo luogo, la circostanza che l'elemento denominativo «grupo» possieda un significato in spagnolo non può essere considerata atta a far riconoscere un significato al marchio richiesto o a dimostrare una distinzione concettuale di tale marchio nella mente del pubblico di riferimento rispetto al marchio anteriore dell'interveniente. Infatti come è stato già indicato supra al punto 54, il pubblico di riferimento attribuirà al termine «grupo» unicamente il suo significato generico, vale a dire quello di un «gruppo di società». Pertanto, sotto il profilo logico, il termine «grupo» presenta una minore importanza rispetto all'elemento dominante «sada» del marchio richiesto.

- 66 Infine la ricorrente non può a giusto titolo imputare alla commissione di ricorso di non aver ottemperato alla necessità, sancita dalla giurisprudenza, di una valutazione globale dei segni in conflitto per il fatto che le valutazioni della commissione di ricorso sono troppo analitiche e non corrisponderebbero al comportamento tenuto da un consumatore medio di fronte ai due marchi in conflitto.
- 67 Occorre infatti ricordare che, benché il consumatore medio percepisca normalmente il marchio come un tutt'uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi (v., per analogia, sentenza SABEL, supra punto 18, punto 23), in generale, sono le caratteristiche dominanti e distintive di un segno ad essere più facilmente memorizzate [v., in tal senso, sentenza 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punti 47 e 48]. Conseguentemente, non si può rimproverare alla commissione di ricorso di aver esaminato quali siano, nella percezione del consumatore, gli elementi distintivi e dominanti dei marchi, elementi che gli resteranno impressi nella mente.
- 68 Inoltre, al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, nel preambolo alle sue considerazioni specifiche riguardanti il raffronto visivo, fonetico e logico dei marchi in conflitto, ha considerato che gli elementi che differenziano i marchi di cui trattasi non fossero sufficientemente rilevanti da compensare la somiglianza dei loro elementi dominanti. Ne consegue che la commissione di ricorso ha proceduto correttamente ad una valutazione globale dei segni in conflitto.
- 69 Pertanto, tenuto conto dell'identità dei prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto, della somiglianza visiva e fonetica tra l'elemento dominante del marchio richiesto e il marchio anteriore, l'impressione complessiva suscitata dai marchi in conflitto porterà il pubblico di riferimento a ritenere che i prodotti contraddistinti da tali marchi provengano dalla medesima impresa o, quanto meno, da imprese economicamente collegate. Inoltre, l'elemento denominativo «gruppo» del marchio richiesto, che designa un complesso di società, pur non possedendo un carattere

dominante, è, nondimeno, idoneo a suffragare l'idea di un'associazione tra le imprese di cui trattasi sotto forma di un «gruppo» di società e ad accrescere così il rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

- 70 Per tutte le considerazioni che precedono si deve respingere la seconda parte del motivo.

Sulla terza parte, relativa alla coesistenza nel mercato spagnolo di tre registrazioni effettuate dalla ricorrente prima della richiesta di marchio comunitario e del marchio anteriore dell'interveniente.

Argomenti delle parti

- 71 La ricorrente ricorda di essere titolare di tre marchi spagnoli registrati per i prodotti compresi nella classe 29, ovvero il marchio denominativo SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, registrato il 5 aprile 1991 con il n. 1 311 019, il marchio denominativo LA DESPENSA DE SADA, registrato il 1° maggio 1994 con il n. 1 807 310 e il marchio figurativo composto da quattro cerchi, sui quali compaiono sei linee oblique, registrato il 5 luglio 1990 con il n. 1 311 021.
- 72 Orbene la ricorrente sottolinea che il marchio richiesto riunisce in un unico segno gli elementi costitutivi dei tre marchi nazionali di cui essa è titolare, ovvero l'elemento denominativo «sada» dei marchi registrati con i nn. 1 311 019 e 1 807 310 e l'elemento figurativo composto da quattro cerchi, sui quali appaiono sei linee oblique, registrato con il n. 1 311 021. Il marchio richiesto non dovrebbe quindi disorientare il consumatore che lo assocerà ai marchi nazionali anteriori della ricorrente e non a quello dell'interveniente. Non sussisterebbe quindi alcun rischio

di confusione nella mente del consumatore tra il marchio richiesto e quello dell'interveniente. Inoltre la coesistenza pacifica dei marchi nazionali prima del deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario, a parere della ricorrente, può essere dimostrata anche facendo riferimento ai siti Internet delle due società.

- 73 Di conseguenza la ricorrente sostiene che a torto la commissione di ricorso non ha tenuto conto della coesistenza pacifica nel mercato spagnolo, prima del deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario, dei tre marchi nazionali di cui essa è titolare e del marchio anteriore dell'interveniente, che, per di più, è stato registrato in Spagna successivamente ai tre marchi nazionali fatti valere da essa.
- 74 La ricorrente rileva in proposito che, quando l'interveniente ha depositato la sua domanda di marchio nazionale in Spagna, nessuno ha affermato che tale registrazione potesse suscitare un rischio di confusione nella mente del consumatore spagnolo: l'ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi non ha esaminato d'ufficio tale questione e essa stessa non l'ha sollevata. Inoltre, fino al giorno della presentazione del ricorso in esame, non sarebbe stato avviato, né dai concorrenti della ricorrente né dalle associazioni dei consumatori o da privati, alcun procedimento per il risarcimento del danno provocato dalla confusione dei prodotti della ricorrente con quelli di un'altra impresa, in particolare dell'interveniente.
- 75 L'UAMI si oppone a questo argomento. Esso ricorda anzitutto che, al punto 29 della decisione impugnata, la commissione di ricorso conclude che «evocare semplicemente la presunta coesistenza con marchi diversi non dimostra l'insussistenza di un rischio di confusione nella fattispecie, in quanto si tratta di marchi che non sono identici a quelli esaminati nel presente procedimento e non riguardano prodotti che presentino una somiglianza con quelli contraddistinti dai marchi in conflitto».

76 Orbene, l'UAMI osserva che la ricorrente, pur se nel corso del procedimento dinanzi ad esso ha senz'altro citato le registrazioni spagnole n. 1 807 310 del marchio LA DESPENSA DE SADA e n. 1 311 019 del marchio SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, non ha mai affermato di essere titolare di tali registrazioni e non ha mai apportato la prova della loro esistenza. La ricorrente non avrebbe inoltre mai sostenuto che sussistesse una coesistenza effettiva e seria tra questi due marchi nazionali e il marchio dell'interveniente e neppure avrebbe prodotto alcun documento atto a dimostrare tale sussistenza.

77 L'UAMI sottolinea poi che, come ha rilevato la commissione di ricorso, i due marchi nazionali menzionati dinanzi ad essa dalla ricorrente hanno in comune con il marchio richiesto solo l'elemento denominativo «sada». Di conseguenza, anche ammesso che questi due marchi nazionali coesistano pacificamente nel mercato spagnolo con il marchio dell'interveniente, non può dedursene una coesistenza pacifica tra il marchio richiesto e quello dell'interveniente. L'UAMI considera quindi che l'argomento relativo alla mancata valutazione da parte della commissione di ricorso della pacifica coesistenza dei marchi in conflitto debba essere respinto.

78 Naturalmente, l'UAMI ammette che la commissione di ricorso ha commesso un errore considerando che i due marchi nazionali contenenti l'elemento denominativo «sada» non contraddistinguono prodotti identici a quelli considerati dai marchi in conflitto, pur avendo la ricorrente indicato dinanzi ad essa che quei due marchi nazionali erano registrati per prodotti della classe 29. Nondimeno, tale errore sarebbe, a parere dell'UAMI, ininfluenza ai fini della conclusione alla quale è pervenuta la commissione di ricorso al punto 29 della decisione impugnata.

79 Infine l'UAMI considera irricevibili le offerte di prova prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale, a sostegno dell'argomento attinente alla pacifica coesistenza dei marchi nazionali anteriori della ricorrente e del marchio anteriore dell'interveniente.

80 L'interveniente aderisce sostanzialmente agli argomenti formulati dall'UAMI.

Giudizio del Tribunale

- 81 Si deve in primo luogo rilevare che, tanto dinanzi alla divisione d'opposizione che dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha sostenuto che «il marchio SADIA coesist[eva] da diversi anni nel mercato spagnolo con i segni distintivi contenenti l'elemento denominativo «sada»», citando i marchi LA DESPENSA DE SADA e SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA che contraddistinguono prodotti della classe 29.
- 82 Orbene, giacché non risulta da alcun documento del fascicolo del procedimento dinanzi all'UAMI che la ricorrente abbia menzionato, nel corso del detto procedimento, l'esistenza del marchio spagnolo figurativo registrato con il n. 1 311 021 — né a fortiori dimostrato di esserne titolare —, tale registrazione, ricordata per la prima volta nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, non può essere presa in considerazione [v. sentenza del Tribunale 4 novembre 2003, causa T-85/02, Díaz/UAMI — Granias Castelló (CASTILLO), Racc. pag. II-4835, punto 46].
- 83 In secondo luogo, per quanto riguarda i marchi nazionali LA DESPENSA DE SADA e SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, si deve ricordare che la commissione di ricorso, dopo aver concluso per la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ha affermato, al punto 29 della decisione impugnata, che l'asserita coesistenza tra il marchio anteriore dell'interveniente e i marchi spagnoli, detenuti da terzi, contenenti l'elemento denominativo «sada» non consentiva di escludere la sussistenza di un rischio di confusione, in quanto tali marchi non erano identici ai marchi in conflitto e non riguardavano prodotti simili.

84 In linea generale, occorre ricordare, da un lato, che il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00 Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 47], e, d'altro lato, che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente in base al regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario (sentenza CASTILLO, supra punto 82, punto 37).

85 Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la circostanza che l'ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi abbia ammesso la registrazione dei due marchi anteriori già citati della ricorrente e del marchio anteriore dell'interveniente è priva di pertinenza con riferimento alla questione se sussista un rischio di confusione, ai sensi del regolamento n. 40/94, tra i marchi in conflitto. In particolare, la ricorrente non può avvalersi della circostanza di non essersi opposta a suo tempo, fondandosi sui propri marchi anteriori, alla registrazione del marchio anteriore dell'interveniente in Spagna. Tale circostanza non comporta infatti che sia stato eliminato qualsiasi rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

86 Certamente non è del tutto escluso che, in taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori nel mercato possa eventualmente ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto rilevato dagli organi dell'UAMI. Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente del marchio comunitario abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull'insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell'interveniente su cui si fonda l'opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici.

87 Nella fattispecie, il Tribunale constata che, nel corso del procedimento amministrativo, l'unico elemento apportato dalla ricorrente è un elenco in cui apparivano i

due marchi anteriori già citati, a sostegno dell'affermazione secondo cui tali registrazioni coesistevano nel mercato con il marchio anteriore dell'interveniente. Orbene, tali informazioni sono insufficienti a dimostrare che il rischio di confusione tra i marchi in conflitto sia ridotto e, a fortiori, eliminato. Quanto agli altri documenti citati dalla ricorrente che sarebbero diretti a provare la detta coesistenza, essendo stati presentati per la prima volta nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, essi sono irricevibili (sentenza BUDMEN, supra punto 24, punto 67).

88 Inoltre la commissione di ricorso ha giustamente rilevato che i marchi anteriori fatti valere dalla ricorrente — per i quali peraltro, nel corso del procedimento dinanzi l'UAMI, non ha apportato la prova della sua titolarità — non erano identici al marchio richiesto.

89 È poi pacifico che la ricorrente non ha mai affermato né a fortiori dimostrato che i marchi SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA e LA DESPENSA DE SADA godessero di un elevato carattere distintivo che consentisse eventualmente di ridurre il rischio di confusione tra il marchio anteriore dell'interveniente e il marchio richiesto.

90 La commissione di ricorso ha quindi giustamente constatato la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto e ha mantenuto ferma detta conclusione nei confronti degli altri marchi fatti valere dinanzi ad essa.

91 La terza parte del motivo è pertanto respinta, al pari del ricorso nella sua integralità.

Sulle spese

92 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Avendone l'UAMI e l'interveniente fatto domanda, la ricorrente, risultata soccombente, va condannata alle spese.

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-Białocka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 maggio 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

H. Legal