

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

25 maggio 2005 *

Nella causa T-288/03,

TeleTech Holdings, Inc., con sede in Denver, Colorado (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

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

Teletech International SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.-F. Adelle e F. Zimeray,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 28 maggio 2003 della prima commissione di ricorso dell'UAMI, come rettificata (R 412/2001-1), relativa al procedimento di nullità tra Teletech International SA e TeleTech Holdings, Inc.,

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

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto,

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 agosto 2003,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2003,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2004,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2004,

in esito all'udienza del 30 novembre 2004, alla quale l'interveniente non ha partecipato,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- ¹ Il 22 aprile 1999, la ricorrente otteneva la registrazione del marchio denominativo comunitario TELETECH GLOBAL VENTURES presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
- ² Il marchio, la cui data di priorità è il 1° aprile 1996, designa, segnatamente, servizi ricompresi nelle classi 35 e 38 dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto

e modificato. I detti servizi corrispondono, per ciascuna delle classi, alla seguente descrizione:

— classe 35: «Servizi di segreteria telefonica; servizi di ufficio di collocamento; servizi di pubblicità; servizi di assistenza alla gestione commerciale consistenti in servizi di gestione di installazioni e di selezione di siti e servizi multimediali [forniti] per la clientela di altre società, ivi compresi servizi telefonici, posta elettronica e servizi connessi alla rete informatica mondiale, al fine di assistere le altre società nella vendita di loro prodotti e servizi; servizi di assunzione di personale e di assistenza alla gestione di installazioni e alla gestione commerciale in caso di urgenza; assistenza ad altre società consistente nel mettere i loro prodotti e servizi in vendita o in locazione, telefonicamente, mediante posta elettronica, nonché tramite la rete informatica mondiale, dopo averle ricevute; risposta alle domande dei clienti di altre società, formulate telefonicamente, mediante posta elettronica e la rete informatica mondiale, dopo averle ricevute; fornitura di assistenza tecnica a clienti che fanno uso di prodotti di altre società; fornitura di personale temporaneo»;

— classe 38: «Servizi di telecomunicazioni».

3 Il 29 settembre 1999, la parte interveniente presentava una domanda di nullità del detto marchio comunitario ex art. 55, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

4 Il marchio anteriore invocato a sostegno della domanda di nullità è il segno denominativo TELETECH INTERNATIONAL, per il quale era stata presentata domanda il 10 gennaio 1996 e registrato in Francia per designare i seguenti servizi,

ricompresi nelle classi 35 e 38 dell'Accordo di Nizza: «servizi d'ingegneria connessi con la gestione di affari commerciali o pubblicitari e gestione di centri di relazioni clienti e/o di chiamate telefoniche (gestione di schedari clienti, di servizi, di ordinazioni, di assistenza informatica, assistenza tecnica, pianificazione delle hotlines) e tutti i servizi connessi» (in prosieguo: il «marchio anteriore francese»).

- 5 La domanda di nullità si fondava sull'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, e concerneva tutti i servizi indicati dal marchio anteriore. Come risulta dal suo tenore letterale, la domanda riguardava i seguenti servizi, designati dal marchio comunitario: «gestione di affari commerciali per taluni servizi di ingegneria e centri di relazioni clienti e/o hotlines», ricompresi nella classe 35, e «servizi di telecomunicazioni», ricompresi nella classe 38.

- 6 Con decisione 22 febbraio 2001, la divisione di annullamento accoglieva parzialmente la domanda di nullità, ai sensi dell'art. 52, n. 1, lett. a), nonché dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, annullando quindi parzialmente il marchio comunitario, vale a dire, per i seguenti servizi: «Servizi di segreteria telefonica; servizi di assistenza alla gestione commerciale consistenti in servizi di gestione di installazioni e di selezione di siti e servizi multimediali [forniti] per la clientela di altre società, ivi compresi servizi telefonici, posta elettronica e servizi connessi alla rete informatica mondiale, al fine di assistere le altre società nella vendita di loro prodotti e servizi; assistenza ad altre società consistente nel mettere i loro prodotti e servizi in vendita o in locazione, telefonicamente, mediante posta elettronica, nonché tramite la rete informatica mondiale; risposta alle domande dei clienti di altre società, formulate telefonicamente, mediante posta elettronica e la rete informatica mondiale, dopo averle ricevute», ricompresi nella classe 35, e «servizi di telecomunicazione», ricompresi nella classe 38.

- 7 Avverso la decisione della divisione di annullamento la ricorrente presentava ricorso all'UAMI in data 23 aprile 2001.

- 8 Con decisione 28 maggio 2003 della prima commissione di ricorso dell'UAMI (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il ricorso veniva parzialmente accolto con riguardo ai «servizi di assistenza alla gestione commerciale consistenti in servizi di gestione di installazioni e di selezione di siti», sulla base del rilievo che, sostanzialmente, tali servizi non erano interessati dalla domanda di nullità. Quanto al resto, il ricorso veniva respinto.
- 9 La commissione di ricorso riteneva che il pubblico interessato fosse costituito da un pubblico francese di professionisti nel settore del commercio, il cui grado di attenzione è superiore a quello del consumatore medio. Sostanzialmente, ha considerato che, nella percezione del pubblico, i segni fossero simili, poiché il loro elemento dominante, costituito dal vocabolo «teletech», era identico. La commissione di ricorso rilevava, inoltre, che i servizi oggetto della domanda di nullità fossero parzialmente identici e parzialmente simili, ritenendo quindi, in conclusione, che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, tale da giustificare l'annullamento parziale del marchio comunitario.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata, in via principale, per violazione dei «principi di coesistenza e di comparazione dei marchi comunitari con i marchi e segni distintivi nazionali» e violazione del diritto alla difesa della ricorrente e, in subordine, per violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 11 All'udienza, la ricorrente ha inoltre chiesto al Tribunale la condanna dell'UAMI alle spese.

12 L'UAMI e la parte interveniente concludono che il Tribunale voglia:

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

In diritto

13 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in via principale, due motivi, il primo relativo ad una violazione dei «principi di coesistenza e di comparazione dei marchi comunitari con i marchi e segni distintivi nazionali», il secondo relativo alla violazione del diritto alla difesa. In subordine, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sui motivi dedotti in via principale

Sul motivo attinente alla violazione dei «principi di coesistenza e di comparazione dei marchi comunitari con i marchi e segni distintivi nazionali»

— Argomenti delle parti

14 La ricorrente deduce di essere titolare, dal 1992, di un marchio notoriamente conosciuto nell'Unione europea e, conseguentemente, in Francia, ai sensi dell'art. 6

bis della convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata. Tale marchio notoriamente conosciuto consisterebbe nel segno denominativo TELETECH GLOBAL VENTURES (in prosieguo: il «marchio notoriamente conosciuto»).

15 Secondo la ricorrente, il detto marchio deve essere riconosciuto come prioritario rispetto al marchio anteriore in forza della normativa francese, dell'art. 6 bis della convenzione di Parigi e dell'art. 16 dell'accordo 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (GU 1994, L 336, pag. 214; in prosieguo: l'«accordo TRIPS»).

16 Il principio della coesistenza dei marchi comunitari e nazionali impone, a parere della ricorrente, che si tenga conto, nel contesto del procedimento di nullità del marchio comunitario, di tale diritto anteriore al marchio anteriore francese in oggetto. All'udienza, la ricorrente ha precisato, in risposta ad un quesito del Tribunale, che i due detti marchi sono coesistiti pacificamente sul mercato francese, e di non aver avuto alcuna ragione di contestare il marchio anteriore francese dinanzi ai giudici francesi.

17 La ricorrente sostiene che il regolamento n. 40/94 deve essere interpretato in modo conforme al detto principio di coesistenza dei marchi comunitari e nazionali. Tale interpretazione implicherebbe un'applicazione analogica dell'art. 106 del regolamento n. 40/94, con la conseguenza che l'esistenza di un marchio notoriamente conosciuto in uno Stato membro e identico al marchio comunitario impugnato potrebbe essere invocata a difesa, dal titolare dei due detti marchi, nell'ambito di una domanda di nullità del marchio comunitario, quando il marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità sia registrato nel medesimo Stato e la data di priorità del detto marchio anteriore si collochi tra quella del marchio notoriamente conosciuto e quella del marchio comunitario impugnato.

- 18 A parere della ricorrente, al punto 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, nel sostenere che la notorietà di un marchio può essere dedotta nell'ambito di un motivo volto a dimostrare una forma legittimamente efficace di coesistenza, avrebbe espressamente riconosciuto la sua tesi. Orbene, contrariamente a tale constatazione, la commissione di ricorso non avrebbe esaminato la sussistenza della notorietà del marchio notorio invocato dalla ricorrente.
- 19 L'UAMI contesta gli argomenti della ricorrente. Secondo l'Ufficio, inoltre, la ricorrente, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla divisione di annullamento e dinanzi alla commissione di ricorso, non ha allegato o acclarato l'esistenza di un segno distintivo notoriamente conosciuto in Francia sin dal 1992.
- 20 A tal riguardo, la ricorrente replica di aver fatto valere, sia nelle proprie osservazioni dinanzi alla divisione di annullamento, sia nella propria memoria presentata dinanzi alla commissione di ricorso, che era titolare di un segno distintivo notoriamente conosciuto dal 1992 nell'Unione europea. Dal momento che il territorio pertinente è quello della Francia, la ricorrente poteva far riferimento, per definitionem, solo alla tutela di tale segno notoriamente conosciuto sul mercato francese.
- 21 La parte interveniente sottolinea che il marchio francese TELETECH INTERNATIONAL ha una data di priorità anteriore a quella del marchio comunitario di cui trattasi. L'esistenza di un marchio che la ricorrente asserisce notoriamente conosciuto, pertanto, sarebbe priva di pertinenza. La parte interveniente, inoltre, contesta l'esistenza di un siffatto diritto anteriore della ricorrente.

— Giudizio del Tribunale

- 22 Il primo motivo dedotto in via principale si riferisce ad un argomento sul quale la commissione di ricorso si è pronunciata al punto 21 della decisione impugnata. Tale punto così recita:

«[It] is [of no] assistance to the [Community trade mark] proprietor to attempt to rely on a claimed reputation for its mark [TELETECH GLOBAL VENTURES], whether in countries outside or even inside the Member States of the European Community. As the proprietor of a Community trade mark registration, it is obliged to give way in cancellation proceedings to an earlier mark which is held to come within any one of the categories described in Article 52 [of Regulation n° 40/94] unless reputation is claimed as part of an argument intended to demonstrate a legally effective form of co-existence. This is not the case here». («Non serve, al titolare del [marchio comunitario] tentare di fondarsi sull'asserita notorietà del proprio marchio [TELETECH GLOBAL VENTURES] in Paesi terzi ovvero anche negli Stati membri della Comunità europea. In quanto titolare di un marchio comunitario, è tenuto a cedere, in un ricorso di annullamento, di fronte a un marchio anteriore che soddisfi i criteri di applicazione dell'art. 52 [del regolamento n. 40/94] a meno che la notorietà sia invocata nell'ambito di un argomento inteso a dimostrare una forma legittimamente efficace di coesistenza. Il che non si verifica nella specie»).

- 23 In limine, deve rilevarsi che la formulazione accolta dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata sembra ricomprendere vari aspetti diversi. Esso potrebbe essere inteso nel senso che, in primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che la coesistenza del marchio anteriore francese con il marchio notoriamente conosciuto avrebbe potuto incidere sulla valutazione del rischio di confusione, ma che la ricorrente non si era fondata su tale effetto. Il detto passo può essere interpretato, in secondo luogo, nel senso che la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse dedotto fatti tali da dimostrare una siffatta coesistenza. In terzo luogo, è legittimo pensare che la commissione di ricorso abbia

ritenuto che la mera esistenza di un marchio notoriamente conosciuto fosse destituita di pertinenza nell'ambito del procedimento di annullamento di cui doveva conoscere. Alla luce di tale considerazione, la formulazione accolta al punto 21 della decisione impugnata risulta estremamente succinta.

- 24 Ai sensi dell'art. 73, primo periodo, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'UAMI devono essere motivate. Tale obbligo ha portata identica a quello sancito dall'art. 253 CE [sentenza del Tribunale 28 aprile 2004, cause riunite T-124/02 e T-156/02, *Sunrider/UAMI — Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44)*, Racc. pag. II-1149, punto 72]. Si tratta di una questione di ordine pubblico che il Tribunale può rilevare d'ufficio.
- 25 È giurisprudenza costante che l'obbligo di motivare le decisioni individuali risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, all'interessato di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione (sentenza *VITATASTE e METABALANCE 44*, cit., punto 73 e giurisprudenza ivi richiamata). La motivazione deve far risultare, in modo chiaro e inequivocabile, il ragionamento dell'autore dell'atto.
- 26 In applicazione di tali criteri, il Tribunale ritiene che la motivazione della decisione impugnata sia ancora sufficiente per comprendere il ragionamento svolto dalla commissione di ricorso. Infatti, anche se non risulta agevole determinare l'esatta portata del punto 21 della decisione impugnata, tuttavia, ne discende chiaramente che la commissione di ricorso ha ritenuto che, nella specie, gli argomenti relativi alla pretesa esistenza di un marchio notoriamente conosciuto non incidessero in alcun modo sul risultato della valutazione del rischio di confusione. La sostanza di tale ragionamento è sufficientemente chiara perché la ricorrente possa contestarla. Non vi è quindi motivo di annullare la decisione impugnata per violazione dell'obbligo di motivazione.

- 27 A termini dell'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, un marchio comunitario è dichiarato nullo, su domanda presentata all'UAMI, quando esista un marchio anteriore ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento medesimo e ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento.
- 28 A termini dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub i) e ii), del regolamento n. 40/94, cui l'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento medesimo rinvia espressamente, devono intendersi per «marchi anteriori», segnatamente, i marchi comunitari nonché i marchi registrati nello Stato membro ovvero presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda del marchio comunitario impugnato. L'art. 8, n. 2, lett. b), del regolamento n. 40/94, inoltre, prevede che, fatta salva la loro registrazione, le domande di marchi sono parimenti considerate come «marchi anteriori».
- 29 Se è pur vero che l'UAMI, nell'ambito di un procedimento di annullamento, è tenuto ad accettarsi dell'esistenza del diritto anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità, nessuna disposizione del regolamento prevede che l'UAMI proceda, da parte sua, ad un esame incidentale delle cause di nullità ovvero di decadenza atte a invalidare tale diritto [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, *Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN)*, Racc. pag. II-4335, punto 55]. Inoltre, il regolamento n. 40/94 non prevede che l'esistenza, sul medesimo territorio, di un marchio la cui data di priorità precede quella del marchio anteriore, sul quale si fonda la domanda di nullità e che è identico al marchio comunitario impugnato, possa convalidare quest'ultimo, ancorché esista una causa relativa di nullità con riguardo al detto marchio comunitario.
- 30 Pertanto, anche a voler ritenere che la ricorrente sia titolare, dal 1992, di un marchio notoriamente conosciuto in Francia consistente nel segno denominativo TELE-TECH GLOBAL VENTURES, tale circostanza non produrrebbe alcun effetto giuridico in considerazione del tenore letterale del regolamento n. 40/94.

- 31 La ricorrente si oppone ad una tale interpretazione letterale degli artt. 8 e 52 del regolamento n. 40/94, asserendo che una siffatta interpretazione conduce a «risultati assurdi», segnatamente, in quanto il titolare del marchio notoriamente conosciuto non potrà ottenere la trasformazione del proprio marchio comunitario in marchio nazionale proprio nel paese nel quale, in forza del proprio marchio notoriamente conosciuto, ha diritto di uso del detto segno.
- 32 Il Tribunale rileva, in primo luogo, che il diritto al preteso marchio notoriamente conosciuto continuerebbe a trovare tutela a livello nazionale, indipendentemente dalla decisione adottata in esito al procedimento di annullamento del marchio comunitario impugnato. In tal modo la ricorrente, pur non potendo trasformare il marchio comunitario in marchio nazionale francese a causa dell'esistenza del marchio anteriore francese TELETECH INTERNATIONAL, potrebbe, in ogni caso, fare uso di un marchio anteriore a quest'ultimo, di cui sarebbe titolare in Francia.
- 33 In secondo luogo, deve rilevarsi che, qualora il titolare del marchio comunitario impugnato possieda un diritto anteriore tale da rendere invalido il marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità, spetta al medesimo rivolgersi, eventualmente, all'autorità o al giudice nazionale competente per ottenere, se lo desidera, l'annullamento del detto marchio.
- 34 Pertanto, l'argomento secondo cui il tenore letterale del regolamento n. 40/94 condurrebbe a «risultati assurdi» deve essere respinto.
- 35 La ricorrente, inoltre, ritiene che la soluzione accolta nella decisione impugnata sia in contrasto con il «principio di coesistenza dei marchi comunitari e nazionali», principio che esige, a suo avviso, un'applicazione analogica dell'art. 106 del regolamento n. 40/94, relativo al divieto di uso dei marchi comunitari.

36 Al riguardo, deve rilevarsi che la fattispecie disciplinata dall'art. 106 del regolamento n. 40/94 non è comparabile a quella oggetto della presente controversia. Dal tenore letterale della detta disposizione emerge che essa riguarda solo «azioni per violazione di diritti anteriori» (n. 1), nonché «azioni dirette a vietare l'uso di un marchio comunitario» (n. 2). Tale disposizione non riguarda il procedimento amministrativo o giurisdizionale avente ad oggetto la radiazione dal registro del marchio impugnato. Così, a termini dell'art. 106, n. 1, del regolamento n. 40/94, la parte interveniente potrebbe, eventualmente, utilizzare il proprio marchio anteriore per proporre, in Francia, un'azione di contraffazione avverso il marchio comunitario impugnato. Per contro, la questione se la ricorrente, da parte sua, potrebbe difendersi invocando il proprio marchio notoriamente conosciuto concerne esclusivamente il diritto nazionale francese. L'art. 106 del regolamento n. 40/94 non prevede alcuna disposizione a tal riguardo e non si presta, pertanto, ad un'applicazione analogica.

37 Deve aggiungersi che il regolamento n. 40/94 non attribuisce all'UAMI, in quanto amministrazione comunitaria, il potere di registrare o di annullare i marchi nazionali. Tali competenze non possono essere attribuite all'UAMI senza un'esplicita attribuzione prevista dal diritto derivato, e sempre che tale attribuzione sia ammessa dalle disposizioni del Trattato. Orbene, imporre all'UAMI di escludere dalla registrazione in quanto marchio anteriore, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 40/94, un marchio nazionale esistente A in base al rilievo che esiste un marchio B la cui data di priorità precede quella del marchio anteriore, protetto nel territorio del detto Stato membro, si risolverebbe nell'attribuire all'UAMI competenza per annullare, quantomeno nei rapporti inter partes, tale marchio anteriore A senza che le autorità nazionali competenti siano state adite.

38 Ne consegue che l'argomento relativo all'applicazione analogica dell'art. 106 del regolamento n. 40/94 va respinto.

39 Conseguentemente, l'eventuale esistenza di un marchio notoriamente conosciuto in Francia dal 1992, consistente nel segno denominativo TELETECH GLOBAL VENTURES, in linea di principio, non è pertinente nel contesto del procedimento di nullità in oggetto.

40 La ricorrente deduce, inoltre, che tale conclusione sarebbe in contrasto con l'art. 6 bis della convenzione di Parigi e con l'art. 16 dell'accordo TRIPs.

41 L'art. 6 bis, n. 1, della convenzione di Parigi così recita:

«I paesi dell'Unione s'impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio — se la legislazione del paese lo consente — sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente [c]onvenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusione con esso».

42 L'art. 16 dell'accordo TRIPs, intitolato «Diritti conferiti», così recita:

«1. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei membri di concedere diritti in base all'uso.

2. L'articolo 6 bis della [c]onvenzione di Parigi (1967) si applica, *mutatis mutandis*, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel membro in questione conseguente alla promozione del marchio.

3. L'articolo 6 bis della [c]onvenzione di Parigi (1967) si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l'uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato».

43 Come correttamente rilevato dall'UAMI, l'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 è conforme all'art. 6 bis della convenzione di Parigi, laddove consente al titolare di un marchio notoriamente conosciuto, ai sensi della detta disposizione, di proporre opposizione, ovvero — a termini dell'art. 52 del regolamento n. 40/94 — di annullare la registrazione di un marchio comunitario posteriore il cui uso comporterebbe un rischio di confusione. Per contro, l'art. 6 bis della convenzione di Parigi non esige che la proprietà di un marchio anteriore notoriamente conosciuto sia idonea a convalidare un marchio registrato del medesimo titolare nell'ambito di un'azione di nullità avverso la detta registrazione. È sufficiente, per soddisfare i requisiti dell'art. 6 bis della detta convenzione, che il titolare di un marchio notoriamente conosciuto possa presentare domanda di nullità di un marchio nazionale posteriore sulla base del proprio diritto al marchio notoriamente conosciuto presso le autorità nazionali competenti.

44 Nemmeno l'art. 16 dell'accordo TRIPs è pertinente nella specie. Il n. 1 di tale disposizione, al pari dell'art. 6 bis della convenzione di Parigi, conferisce unicamente al titolare di un marchio anteriore il diritto di vietare l'uso di segni identici o simili posteriori, ma non il diritto di convalidare uno dei propri marchi posteriori contro il quale venga proposta domanda di nullità. I nn. 2 e 3 della disposizione estendono l'applicazione dell'art. 6 bis della convenzione di Parigi, senza peraltro modificarne il contenuto normativo quale descritto al punto precedente.

- 45 Tutto ciò premesso, la commissione di ricorso non ha compiuto un errore di diritto respingendo, in quanto inoperante, l'argomento della ricorrente relativo alla priorità di un asserito marchio notoriamente conosciuto in Francia dal 1992.
- 46 Inoltre, dagli atti di causa emerge che la ricorrente non ha nemmeno dimostrato l'esistenza del marchio notoriamente conosciuto di cui si asserisce titolare.
- 47 In sede di procedimento di nullità, la ricorrente ha dedotto, anzitutto, che possedeva un marchio noto negli Stati Uniti. Tale affermazione è stata revocata nella memoria della ricorrente del 16 febbraio 2000 e nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 48 L'argomento relativo all'esistenza di un marchio noto negli Stati Uniti, tuttavia, non è pertinente nel contesto della presente controversia, dal momento che, in ogni caso, un marchio notoriamente conosciuto sul mercato americano, ai sensi dell'art. 6 bis della convenzione di Parigi, non può rendere invalido un marchio nazionale francese, ancorché posteriore.
- 49 Con riguardo alla Comunità europea, la ricorrente si è limitata a dedurre, nel proprio ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento, in data 22 giugno 2001, quanto segue:

«TeleTech Holdings, Inc. has used the trademark TELETECH GLOBAL VENTURES and parts thereof in the European Union since at least as early as 1992.

TeleTech Europe (TeleTech Holdings, Inc.'s European arm) has grown to 10 costumer interaction centers including physical sites in the U.K., Spain and Germany employing 4 700 and serving more than 80 clients in 15 European nations. Its total EU revenues in 2000 amounted to US\$ 82 700 000.00, a full 10,7% of its worldwide revenues of US\$ 885 000 000.00. As a result of its earnings and growth, and its listing on the NASDAQ stock exchange since 1996 TeleTech Holdings and its names and marks enjoy worldwide recognition».

(«La TeleTech Holdings, Inc. usa il marchio TELETECH GLOBAL VENTURES nonché alcuni elementi del medesimo, all'interno dell'Unione europea, almeno dal 1992.

La TeleTech Europe (la filiale europea della TeleTech Holdings, Inc.) si è ingrandita e dispone di dieci centri di rapporti con la clientela, ivi comprese sedi nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con 4 700 dipendenti e più di 80 clienti provenienti da quindici paesi europei. Nel 2000, il suo fatturato realizzato in Europa è ammontato a USD 82 700 000, vale a dire, al 10,7 % del suo fatturato mondiale, pari, allora, a USD 885 000 000. Per effetto dei profitti conseguiti, dell'incremento delle sue dimensioni e della sua iscrizione all'indice NASDAQ nel 1996, la TeleTech Holdings, nonché i suoi nomi e marchi godono di notorietà mondiale»).

- 50 Il Tribunale rileva, anzitutto, che in tale testo non viene fatto alcun riferimento esplicito al territorio francese. Inoltre, se è pur vero che dal passo riportato emerge che la ricorrente ha clienti in quindici paesi europei, da ciò non può dedursi che la Francia ne faccia necessariamente parte. Se la ricorrente opera sul territorio della Comunità europea, questo non significa necessariamente che possieda un marchio notoriamente conosciuto in tutto il suo territorio, ivi compresa la Francia. Inoltre, un'attività estesa della ricorrente, ancorché non comprendente tutto il territorio comunitario, non comporterebbe automaticamente la conoscenza del marchio TELETECH GLOBAL VENTURES presso il pubblico sul mercato comunitario ovvero, più particolarmente, sul mercato francese.

- 51 Pertanto, dalle affermazioni della ricorrente, anche a volerle ritenere esatte, non discende l'esistenza di un marchio notoriamente conosciuto in Francia dal 1992. Ne consegue che la ricorrente non ha dedotto fatti che consentano di concludere nel senso dell'esistenza di un marchio TELETECH GLOBAL VENTURES notoriamente conosciuto in Francia.
- 52 Con riguardo alla questione se la ricorrente sia stata messa in grado di dedurre tutti i fatti e le prove utili ai fini della dimostrazione dell'esistenza del marchio notoriamente conosciuto invocato in risposta alla domanda di nullità, essa non riguarda il presente motivo, bensì quello relativo alla violazione del diritto di difesa.
- 53 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il primo motivo non è fondato.

Sul motivo attinente alla violazione del diritto di difesa

— Argomenti delle parti

- 54 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso, se non fosse stata convinta che il marchio notoriamente conosciuto TELETECH GLOBAL VENTURES esistesse sul mercato francese, avrebbe dovuto invitarla a fornirne la prova ovvero a sviluppare ulteriormente le proprie tesi al riguardo. La commissione di ricorso avrebbe violato il diritto di difesa della ricorrente nonché il principio di continuità funzionale tra le commissioni di ricorso e gli organi dell'UAMI che decidono in primo grado, sancito, segnatamente, dalla sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE) (Racc. pag. II-3253).

55 L'UAMI sottolinea che la ricorrente ha avuto modo di produrre tutte le prove che riteneva necessarie e pertinenti a sostegno dei diversi motivi dedotti nelle proprie osservazioni presentate in risposta alla domanda di nullità.

— Giudizio del Tribunale

56 A termini dell'art. 73, secondo periodo, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

57 Tali motivi possono essere dedotti non solo dall'UAMI, ma anche da una parte del procedimento.

58 Nella specie, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 21 della decisione impugnata, che l'asserita notorietà del marchio TELETECH GLOBAL VENTURES in Francia non fosse pertinente.

59 La ricorrente ha avuto effettivamente la possibilità di prendere posizione su tale punto.

60 Anzitutto, è stata la ricorrente a dedurre l'argomento relativo all'asserita esistenza di un marchio notoriamente conosciuto come TELETECH GLOBAL VENTURES. La ricorrente ha pertanto già avuto la possibilità di esporre tutti gli elementi in fatto o in diritto che ritenesse utili a tal riguardo.

- 61 La parte interveniente, inoltre, aveva sostenuto, nell'ambito del procedimento di nullità, che, a suo parere, la ricorrente non avesse fornito la prova che il marchio TELETECH GLOBAL VENTURES fosse conosciuto in Francia. Con lettera 14 giugno 2000, l'UAMI ha invitato la ricorrente a prendere posizione sulle osservazioni della parte interveniente, cosa che la ricorrente ha fatto, per iscritto, il 14 agosto 2000, senza peraltro presentare ulteriori elementi probatori.
- 62 Inoltre, laddove il motivo debba essere interpretato nel senso che con esso viene contestato all'UAMI di non aver esaminato d'ufficio l'argomento relativo alla preesistenza di un marchio notoriamente conosciuto, ovvero di non aver invitato la ricorrente a produrre ulteriori prove a tal riguardo, occorre aggiungere le seguenti considerazioni.
- 63 In primo luogo, come emerge dal precedente punto 45, la questione se esista o meno un marchio notoriamente conosciuto TELETECH GLOBAL VENTURES, anteriore al marchio anteriore TELETECH INTERNATIONAL, non rileva ai fini della soluzione della presente controversia. Ne consegue che l'UAMI non era tenuto ad esaminarla.
- 64 In secondo luogo, ai sensi dell'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, nell'ambito di un procedimento concernente impedimenti relativi alla registrazione, l'esame dell'UAMI si limita agli argomenti dedotti e alle richieste presentate dalle parti.
- 65 Se è pur vero che il tenore letterale di tale disposizione può eventualmente essere interpretato nel senso che essa concerne unicamente i procedimenti di opposizione, le cause di nullità relativa, previste dall'art. 52 del regolamento n. 40/94, rinviano espressamente all'art. 8 del regolamento medesimo, che definisce gli impedimenti relativi alla registrazione. Al pari degli impedimenti relativi alla registrazione nei procedimenti di opposizione, le cause di nullità relativa sono esaminate dall'UAMI solo su domanda del titolare del marchio anteriore in oggetto. Conseguentemente, il procedimento di nullità concernente una causa di nullità relativa, in linea di

principio, è disciplinato dai medesimi principi dei procedimenti di opposizione. Segnatamente, deve lasciarsi alle parti l'onere di dedurre gli elementi di fatto e di prova utili. Pertanto, l'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 si applica, del pari, ai procedimenti di annullamento concernenti una causa di nullità relativa ai sensi dell'art. 52 del regolamento medesimo.

66 Dall'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 risulta che l'UAMI non è tenuto a tener conto, d'ufficio, dei fatti che le parti non hanno dedotto. Dai precedenti punti da 46 a 51 risulta che la ricorrente non ha dimostrato né dedotto l'esistenza, in Francia, di un marchio notoriamente conosciuto dal 1992.

67 Ne consegue che l'UAMI non era tenuto a verificare d'ufficio se la ricorrente fosse titolare di un marchio notoriamente conosciuto in Francia, che sarebbe stato anteriore al marchio francese TELETECH INTERNATIONAL.

68 L'argomento, dedotto nella replica, attinente al principio di continuità funzionale, è inoperante in tale contesto.

69 Secondo la sentenza KLEENCARE, citata supra, dal principio di continuità funzionale tra le commissioni di ricorso e gli organi dell'UAMI che decidono in primo grado discende che le prime sono obbligate ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, se una nuova decisione con lo stesso dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso possa essere o meno legittimamente adottata al momento in cui si decide sul ricorso (sentenza KLEENCARE, cit. supra, punto 29). Per contro, nel contesto dei procedimenti attinenti agli impedimenti relativi alla registrazione ovvero alle cause di nullità relative, la continuità funzionale non comporta né l'obbligo né la possibilità, per la commissione di ricorso, di estendere il proprio esame di una causa di nullità relativa a fatti, prove o motivi che le parti non hanno invocato né dinanzi alla divisione di annullamento né dinanzi alla commissione di ricorso. Orbene, come si evince dai

precedenti punti 46-51, la ricorrente non ha dedotto alcun elemento, né di fatto, né probatorio, sufficiente per consentire alla commissione di ricorso di concludere nel senso dell'esistenza, in Francia, di una marchio notoriamente conosciuto come TELETECH GLOBAL VENTURES.

- 70 Conseguentemente, essendo il secondo motivo parimenti infondato, occorre respingere i motivi dedotti in via principale dalla ricorrente e procedere all'esame del motivo dedotto in subordine.

Sul motivo dedotto in subordine, attinente alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 71 La ricorrente ha riconosciuto, all'udienza, che il pubblico interessato era costituito da professionisti francesi nel settore del commercio.
- 72 A suo avviso, i servizi designati dai marchi in questione non sono identici, poiché il tenore letterale dell'elenco dei prodotti non lo è. La ricorrente riconosce, tuttavia, che essi sono «contigui».
- 73 Secondo la ricorrente, i segni in questione sono sufficientemente diversi per escludere un rischio di confusione nella mente del pubblico interessato. In primo luogo, se è pur vero che il vocabolo «teletch» ricorre nei due segni, i termini «global ventures», da un canto, e «international», dall'altro, sono completamente diversi

sotto i profili visivo e fonetico. Inoltre, il vocabolo «teletech» è scritto con gli stessi caratteri degli altri, sicché questi ultimi non possono essere considerati come sussidiari sotto il profilo visivo. In secondo luogo, la ricorrente ritiene che i segni siano differenti sotto il profilo concettuale. Se il vocabolo francese «international» ha il medesimo significato del vocabolo inglese, il vocabolo francese «global» non significa «international», bensì, piuttosto, «completo [o] totale». La ricorrente riconosce, peraltro, che tali vocaboli possono presentare una certa somiglianza concettuale. Tuttavia, tale somiglianza viene meno, secondo la ricorrente, in ragione della circostanza che il pubblico francese non comprende il vocabolo inglese «ventures». Dal momento che il vocabolo «ventures», in francese, è un termine di fantasia, deve essere considerato come l'elemento dominante del segno denominativo TELETECH GLOBAL VENTURES.

- 74 L'UAMI e la parte interveniente contestano gli argomenti della ricorrente e si allineano, sostanzialmente, al punto di vista della commissione di ricorso.

Giudizio del Tribunale

- 75 La causa di nullità relativa risultante dal combinato disposto dell'art. 52, n. 1, lett. a), e dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, corrisponde all'impedimento relativo alla registrazione sancito da quest'ultima disposizione. Pertanto, la giurisprudenza relativa al rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento è parimenti pertinente nel contesto in esame [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-156/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Racc. pag. II-2789, punti 61-64].

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

- 77 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, alla luce della percezione che il pubblico interessato ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nella specie, segnatamente, dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o 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 nonché giurisprudenza ivi richiamata].

— Sul pubblico interessato

- 78 È pacifico, tra le parti, che gli utenti dei servizi designati dai marchi in oggetto sono dirigenti o quadri di piccole o grandi imprese in Francia.
- 79 Il Tribunale ritiene, al pari dell'UAMI, che i consumatori interessati possiedano una conoscenza dell'inglese superiore alla media, in considerazione della circostanza che tale lingua, attualmente, è ampiamente utilizzata negli ambienti commerciali.

— Sulla somiglianza dei servizi

- 80 La ricorrente non contesta seriamente che i servizi di cui trattasi siano quantomeno simili.

81 Con riguardo ai «servizi di segreteria telefonica, servizi telefonici, al fine di assistere le altre società nella vendita di loro prodotti e servizi, assistenza ad altre società consistente nel mettere i loro prodotti e servizi in vendita o in locazione, telefonicamente, servizi di risposta alle domande dei clienti di altre società, formulate telefonicamente, dopo averle ricevute», designati dal marchio comunitario, la ricorrente non ha precisato sotto quale profilo essi non sarebbero identici ai servizi di «gestione di centri di relazioni clienti e/o di chiamate telefoniche (gestione di schedari clienti, di servizi, di ordinazioni, di assistenza informatica, assistenza tecnica, pianificazione delle hotlines)» designati dal marchio anteriore francese TELETECH INTERNATIONAL. La semplice circostanza che il tenore letterale dell'elenco dei servizi non sia lo stesso non è sufficiente per dimostrare l'assenza di identità dei servizi, a meno che da essa non discenda *prima facie* e senza ulteriori precisazioni che non si tratti della medesima attività.

82 Il Tribunale ritiene che, per le ragioni esposte ai punti 30 e 42 della decisione impugnata, il tenore letterale degli elenchi di servizi in questione non escluda, *prima facie*, che si tratti di attività identiche. Pertanto, poiché la ricorrente non ha dedotto argomenti a sostegno della propria censura, occorre respingerla.

— Sulla somiglianza dei segni

83 Come emerge da costante giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47 e giurisprudenza ivi richiamata].

- 84 Sotto il profilo visivo, il primo vocabolo dei segni in questione, vale a dire, «telettech», è identico. I vocaboli successivi («global ventures» e «international») differiscono tra loro. Una certa preponderanza del vocabolo «telettech» discende dalla circostanza che si tratta del primo vocabolo in una serie relativamente lunga di parole, sicché il grado di attenzione del consumatore è più elevato quando legge la parte iniziale dei segni di quando ne legge la parte finale. Per contro, la lunghezza dei due segni e, in particolare, dei vocaboli «global ventures» e «international» sminuisce il peso del vocabolo «telettech» nell'impressione visiva globale dei segni stessi.
- 85 Il medesimo rilievo vale, *mutatis mutandis*, per l'impressione fonetica globale prodotta dai due marchi.
- 86 Con riguardo alla somiglianza concettuale, il Tribunale ricorda che, in linea generale, il pubblico non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l'elemento distintivo e dominante dell'impressione d'insieme che tale marchio complessivo produce [sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 53]. Tuttavia, in presenza di più elementi più o meno evocatori ovvero descrittivi dei prodotti o dei servizi designati da un marchio complesso, non può escludersi che uno di tali elementi, pur essendo evocatore o anche descrittivo, sia percepito, tuttavia, quale elemento dominante, se gli altri elementi del segno sono ancor meno caratteristici.
- 87 Nella specie, il Tribunale rileva, anzitutto, che gli elementi «tele» e «tech» fanno allusione al prefisso «tele», presente, segnatamente, nei vocaboli «telecomunicazioni» e «telefono», nonché nel termine francese «technologie». Il vocabolo «telettech», pertanto, in certa misura, evoca taluni servizi designati dal marchio in oggetto.
- 88 Tuttavia, il vocabolo «telettech» è, ciò nondimeno, un termine di fantasia privo di un significato concreto. Non è escluso, dunque, che tale termine costituisca l'elemento dominante dei segni.

- 89 Con riguardo al marchio francese anteriore, esso consiste in un termine di fantasia («teletech») e nel vocabolo «international». Tale vocabolo è presente, con significato identico, sia in francese, sia in inglese. Dunque, esso sarà inteso dal pubblico interessato come un elemento descrittivo che indica il carattere internazionale della prestazione di servizi ovvero della clientela alla quale tali servizi sono destinati. Pertanto, nel marchio anteriore l'elemento dominante è il vocabolo «teletech».
- 90 Quanto al marchio comunitario, deve rilevarsi che il vocabolo «global» ha due significati in francese. Il primo corrisponde a «completo [o] totale». Il secondo è un anglicismo, che significa «mondiale». Il secondo significato ha, evidentemente, un contenuto concettuale contiguo a quello del vocabolo «international». Indipendentemente dalla comprensione del termine da parte del consumatore interessato, il significato del termine «global» non è tale da costituire l'elemento dominante del segno TELETECH GLOBAL VENTURES, giacché si tratta, in ogni caso, di un elemento descrittivo.
- 91 Orbene, secondo la ricorrente, il termine «ventures» costituisce l'elemento dominante del segno. Tale tesi, tuttavia, non convince.
- 92 In primo luogo, il vocabolo «venture» è di uso corrente nel linguaggio economico, particolarmente aperto agli anglicismi. L'espressione «joint venture» ovvero «joint-venture» sarà normalmente conosciuta dal pubblico pertinente. Il consumatore dei servizi in oggetto, pertanto, pur non conoscendo l'esatto significato del vocabolo inglese «ventures», attribuirà ad esso un senso corrispondente, approssimativamente, ai termini «progetto» o «impresa».
- 93 In secondo luogo, poiché il vocabolo «ventures» non esiste in francese, il pubblico interessato percepirà il marchio come una sequenza di vocaboli stranieri, nella specie inglesi. L'uso di marchi costituiti da vocaboli inglesi, in effetti, è

particolarmente frequente. Gli imprenditori e i quadri francesi interessati, che hanno conoscenze della lingua inglese quantomeno sufficienti per sapere che, in tale lingua, l'aggettivo non segue il sostantivo, bensì, normalmente, lo precede, percepiranno il vocabolo «global» come riferito al termine «ventures».

- 94 Ne consegue che i vocaboli «global ventures» saranno percepiti nel significato, più o meno, di «progetti mondiali, imprese mondiali». Si tratta di un significato descrittivo della natura o della destinazione dei servizi, ancorché il senso concreto si mantenga vago. Il consumatore scomporrà pertanto il segno comunitario in «teletech», da un canto, e «global ventures», dall'altro.
- 95 In terzo luogo, il vocabolo «ventures», trovandosi alla fine del segno, non si presta, nella specie, ad essere percepito dal consumatore come elemento caratteristico del marchio.
- 96 Dalle suesposte considerazioni emerge che il vocabolo «teletech» sarà percepito dai consumatori interessati quale elemento dominante del marchio comunitario e del marchio anteriore francese. La commissione di ricorso, pertanto, ha correttamente rilevato che i segni erano simili.

— Sul rischio di confusione

- 97 Dal momento che i servizi designati dai marchi in questione sono parzialmente identici e parzialmente simili e i segni in conflitto erano parimenti simili, la commissione di ricorso ha legittimamente concluso nel senso che sussistesse un rischio di confusione tra i marchi in oggetto. In effetti, un consumatore, a fronte dei marchi in questione, ne memorizzerà soprattutto il vocabolo «teletech», presente in entrambi i segni in conflitto e situato nella parte iniziale dei segni medesimi. In tal modo, potrebbe direttamente confonderli.

- 98 Tale conclusione non è confutata dalla pretesa preesistenza di un marchio notoriamente conosciuto della ricorrente, indipendentemente dalla questione se tale preesistenza sia tale da incidere sul rischio di confusione.
- 99 Da un canto, la ricorrente, nell'ambito del proprio motivo dedotto in via incidentale, non si è fondata su tale argomento, bensì ha invocato la coesistenza dei marchi confrontati solo nell'ambito del primo motivo.
- 100 Dall'altro, anche se il primo motivo della ricorrente dovesse essere inteso nel senso che esso concerne, del pari, la valutazione del rischio di confusione, deve rilevarsi che una tale preesistente notorietà del marchio TELETECH GLOBAL VENTURES non è stata dimostrata dalla ricorrente nel procedimento dinanzi all'UAMI, come emerge dai precedenti punti 46-51 e 56-69, benché la ricorrente abbia avuto modo di invocare tutti i fatti e le prove che riteneva utili a tal fine.
- 101 Conseguentemente, deve essere respinto, del pari, il motivo dedotto dalla ricorrente in subordine.
- 102 Essendo infondati i motivi della ricorrente, il ricorso va respinto.

Sulle spese

- 103 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La convenuta, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alla domanda dell'UAMI e della parte interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 maggio 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung

Indice

Fatti	II - 1773
Procedimento e conclusioni delle parti	II - 1776
In diritto	II - 1777
Sui motivi dedotti in via principale	II - 1777
Sul motivo attinente alla violazione dei «principi di coesistenza e di comparazione dei marchi comunitari con i marchi e segni distintivi nazionali»	II - 1777
— Argomenti delle parti	II - 1777
— Giudizio del Tribunale	II - 1780
Sul motivo attinente alla violazione del diritto di difesa.	II - 1789
— Argomenti delle parti	II - 1789
— Giudizio del Tribunale	II - 1790
Sul motivo dedotto in subordine, attinente alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94	II - 1793
Argomenti delle parti	II - 1793
Giudizio del Tribunale	II - 1794
— Sul pubblico interessato	II - 1795
— Sulla somiglianza dei servizi	II - 1795
— Sulla somiglianza dei segni	II - 1796
— Sul rischio di confusione	II - 1799
Sulle spese	II - 1800