

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

30 giugno 2004 *

Nella causa T-317/01,

M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,
con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dall'avv. M. Treis,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per
l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli):

* Lingua processuale: il tedesco.

Mediametrie SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata inizialmente dall'avv. D. Dupuis-Latour, successivamente dall'avv. S. Szilvasi,

interveniente dinanzi al Tribunale,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione 2 ottobre 2001 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel procedimento R 698/2000-1, riguardante un procedimento di opposizione tra la Mediametrie SA e la M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,

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

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 16 dicembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I fatti

- 1 Il 29 novembre 1996 la ricorrente ha presentato, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»).

- 2 Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il segno M+M EUROdATA.

- 3 I prodotti e i servizi per i quali si chiede la registrazione rientrano nelle classi 9, 16, 35, 41 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna classe, alla descrizione seguente:

— «software per computer», che rientrano nella classe 9;

- «pubblicazioni e riviste specializzate riguardanti studi sul commercio di generi alimentari», che rientrano nella classe 16;

 - «ricerca e analisi di mercato, ricerche commerciali, consulenza aziendale in materia di marketing e vendite», che rientrano nella classe 35;

 - «seminari e altri corsi di specializzazione riguardanti il marketing e la vendita», che rientrano nella classe 41;

 - «servizi legati a banche dati», che rientrano nella classe 42.
- 4 Il 29 giugno 1998 la domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 46/98.
- 5 Il 29 settembre 1998 l'interveniente ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro la registrazione di detto marchio.
- 6 L'opposizione era basata sul marchio EURODATA TV che è stato oggetto delle seguenti registrazioni:
- registrazione irlandese n. 201 060 in data 1° luglio 1996;

- registrazione francese n. 92 414 002 in data 7 aprile 1992;

- registrazione internazionale n. 591 515 in data 25 settembre 1992 e con effetto nel Benelux, in Spagna, in Italia e in Portogallo.

- 7 L'opposizione era diretta contro la registrazione del marchio richiesto per i servizi menzionati nella domanda di marchio e denominati «ricerca di mercato, analisi di mercato e ricerche commerciali, consulenza aziendale in materia di marketing e vendite; seminari e altri corsi di specializzazione riguardanti il marketing e la vendita».

- 8 L'opposizione era basata su una parte soltanto dei servizi coperti dalle registrazioni francese e internazionale, e cioè i seguenti servizi: «Compilazione e fornitura di informazioni commerciali, e più in particolare inchieste e sondaggi d'opinione nel settore audiovisivo», che rientrano nella classe 35.

- 9 L'opposizione era pure basata sui servizi seguenti, coperti dalla registrazione irlandese: «Compilazione e fornitura d'informazioni commerciali; inchieste commerciali; servizi pubblicitari; consulenza e assistenza presso imprese industriali o commerciali; preparazione e fornitura di statistiche commerciali; studi di marketing, ricerca e analisi di mercato», che rientrano nella classe 35.

- 10 A sostegno dell'opposizione l'interveniente ha dedotto l'impedimento relativo opposto alla registrazione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 11 Ritenendo che non sussistesse rischio di confusione, con decisione 20 aprile 2000 la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione e condannato l'interveniente alle spese.
- 12 Il 16 giugno 2000 l'interveniente ha proposto un ricorso avverso tale decisione ex art. 59 del regolamento n. 40/94.
- 13 Con decisione 2 ottobre 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Prima commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione ed ha rinviato la pratica dinanzi a questa perché desse seguito alla domanda per quanto riguarda i prodotti e i servizi per i quali non era stata negata la registrazione, e cioè i «software per computer», che rientrano nella classe 9, le «pubblicazioni e riviste specializzate riguardanti studi sul commercio di generi alimentari», che rientrano nella classe 16, e i «servizi legati a banche dati», che rientrano nella classe 42. Essa ha anche condannato la ricorrente alle spese sostenute nel corso dei procedimenti di opposizione e di ricorso.
- 14 La motivazione della decisione impugnata può essere riassunta come segue.
- 15 Per quanto riguarda i servizi in questione, la commissione di ricorso ha ritenuto che essi fossero in parte identici e in parte molto simili (v. punti 19 e, rispettivamente, 20 della decisione impugnata).
- 16 Per quanto riguarda i segni in questione, la commissione di ricorso ha ritenuto, anzitutto, che i segni «EURODATA» ed «EURODATA» fossero identici, dato che il pubblico non presta attenzione alla differenza tra i carattere minuscoli e i caratteri maiuscoli. In secondo luogo, essa ha ritenuto che, nel caso in cui attribuisse al termine «eurodata» un carattere distintivo, sarebbe stato necessario considerare che

i segni in questione erano simili al punto da creare una confusione e, nel caso in cui decidesse, al contrario, che tale termine era sostanzialmente privo di carattere distintivo, l'accento sarebbe posto con priorità sugli altri elementi dei segni, in particolare sull'elemento «M+M», di guisa che i segni avrebbero dovuto essere considerati diversi (punto 13 della decisione impugnata).

17 In proposito, la commissione di ricorso ha ritenuto che la parola «eurodata» non fosse interamente priva di carattere distintivo. Infatti, a suo avviso, è poco probabile che il consumatore interessato sia in grado di capire precisamente quello che tale termine designa. Le ricerche effettuate su Internet dalla ricorrente rivelerebbero che alla parola «eurodata» è associata un'ampia gamma di attività commerciali, prive di nesso tra loro, e mostrerebbero che questa parola è lungi dall'essere chiaramente definita. Essa, inoltre, secondo la commissione di ricorso, sarebbe stata percepita come uno degli elementi caratteristici del marchio anteriore e del marchio richiesto e non era quindi possibile raffrontare tra loro questi marchi prescindendo da tale parola (punti 14 e 15 della decisione impugnata).

18 Tenuto conto di quanto precede, la commissione di ricorso ha ritenuto, da una parte, che il marchio richiesto fosse costituito da due termini distintivi, di cui il termine «eurodata» era predominante e, dall'altra, che il marchio anteriore contenesse un solo elemento distintivo, EURODATA, mentre l'abbreviazione «TV» era descrittiva. La commissione di ricorso ne ha concluso che il pubblico avrebbe considerato i marchi in questione come provenienti dalla stessa fonte commerciale (punti 16-18 della decisione impugnata).

Procedimento

19 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2001 la ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto, redatto in lingua tedesca.

- 20 Dato che le altre parti non si sono opposte, entro il termine previsto, a che il tedesco fosse la lingua processuale dinanzi al Tribunale, questo ha designato il tedesco come lingua del presente procedimento.
- 21 L'Ufficio e l'interveniente hanno depositato le loro memorie di risposta nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 25 aprile 2003 e il 16 maggio 2003.

Conclusioni delle parti

- 22 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;

 - condannare l'Ufficio alle spese sostenute dalla ricorrente.
- 23 All'udienza la ricorrente ha precisato che le sue conclusioni erano dirette all'annullamento della decisione impugnata solo nella misura in cui questa ha annullato la parte della decisione della divisione di opposizione che le era favorevole.
- 24 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

25 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

— confermare la decisione impugnata;

— respingere integralmente il ricorso;

— condannare la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dall'interveniente.

In diritto

Argomenti delle parti

26 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe a torto ammesso l'esistenza di un rischio di confusione.

27 Per quanto riguarda i segni in questione, la ricorrente sostiene, anzitutto, che il marchio anteriore è costituito esclusivamente da elementi descrittivi.

28 La ricorrente fa poi valere che, quanto alla comparazione visiva ed auditiva dei segni in questione, l'elemento «M+M» figura solo nel marchio richiesto e lo caratterizza più nettamente dell'elemento «eurodata». Concettualmente, i segni sarebbero diversi dato che l'elemento «M+M» rappresenta il nome della ricorrente, mentre l'elemento «TV» si riferisce all'attività commerciale dell'interveniente.

29 Quanto ai servizi in questione, la ricorrente fa valere, per quanto riguarda quelli contemplati dalla domanda di marchio e rientranti nella classe 35, che dalla loro designazione risulta che essi riguardano solo il marketing e la diffusione di dati. Ora, si avvarrebbero di siffatti servizi prevalentemente le persone operanti nel commercio alimentare. Inoltre, dagli elenchi dei servizi tutelati dal marchio anteriore risulterebbe che essi vengono esclusivamente proposti nel settore dei media, come mostrerebbe il nome dell'interveniente. Infine, la natura dei dati raccolti mediante i servizi in questione sarebbe diversa.

30 La ricorrente aggiunge che, ove si concludesse per una somiglianza dei servizi in questione, l'interveniente potrebbe vietare nell'intera Comunità l'uso di altri marchi contenenti l'elemento «eurodata» e riguardanti la raccolta di dati.

31 Per quanto riguarda i servizi indicati nella domanda di marchio e che rientrano nella classe 41, la ricorrente sostiene che il fatto che essi rientrino in una classe diversa da quella in cui rientrano i servizi tutelati dal marchio precedente è quanto meno un indizio attestante che esiste una somiglianza tra i servizi in questione solo in casi eccezionali. Ora, non ci si troverebbe in presenza di un caso eccezionale, poiché i primi servizi rientrano nella formazione professionale, mentre i secondi riguardano l'ottenimento e la messa a disposizione di dati.

- 32 La ricorrente aggiunge che l'argomento della commissione di ricorso condurrebbe in ultima analisi ad ammettere che un marchio tutelato per servizi proposti in un certo settore e che rientrano nella classe 35 sia automaticamente tutelato per servizi proposti nello stesso settore, ma che rientrano nella formazione professionale.
- 33 L'Ufficio sostiene, per quanto riguarda i segni in questione, anzitutto che l'elemento «eurodata» non è privo di carattere distintivo e costituisce inoltre l'elemento predominante di tali segni. Peraltro, esso ricorda che il marchio anteriore consiste nel segno EURODATA TV e non già nell'elemento isolato «eurodata».
- 34 In secondo luogo, l'Ufficio fa valere che i segni in questione sono simili sotto il profilo visivo, per il fatto che comprendono ciascuno l'elemento «eurodata» nonché un altro elemento denominativo breve. Secondo l'Ufficio, ove l'elemento «M+M» fosse distintivo, non farebbe passare l'elemento «eurodata» in secondo piano.
- 35 Sotto l'aspetto fonetico, i segni in questione sarebbero simili a causa della completa ripetizione del termine «eurodata», vocabolo lungo e facile da pronunciare, che predominerebbe nella pronuncia e nella sonorità dei segni.
- 36 Per quanto riguarda la somiglianza concettuale, l'Ufficio sostiene che i consumatori medi concentrano la loro attenzione sull'elemento «eurodata» e che l'aggiunta dell'elemento «M+M» non ha una particolare incidenza sull'impressione complessiva dei segni in oggetto.
- 37 Per quanto riguarda i servizi in questione, l'Ufficio asserisce, relativamente a quelli rientranti nella classe 35, che il paragone tra loro dev'essere basato esclusivamente sulla loro designazione. Ora, questa non giustificherebbe le limitazioni fatte valere dalla ricorrente, ma mostrerebbe che i servizi sono rivolti allo stesso pubblico.

38 Per quanto riguarda i servizi indicati nella domanda di marchio e che rientrano nella classe 41, l'Ufficio fa valere che «il marketing e la distribuzione», temi di tali servizi di formazione professionale, si riferiscono ad un settore molto ampio, che comprende anche i servizi di «preparazione e fornitura di statistiche commerciali» rientranti nella classe 35 e tutelati dal marchio anteriore. Sarebbe quindi probabile che il pubblico ritenesse che i primi servizi costituiscano un'estensione dell'attività commerciale dell'interveniente.

39 L'Ufficio aggiunge che dalla regola 2, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), risulta che la classificazione dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza è stata effettuata a fini esclusivamente amministrativi.

40 Per quanto riguarda il pubblico pertinente ai fini della valutazione del rischio di confusione, l'Ufficio ha fatto valere in udienza che interessate dai servizi in questione non sono soltanto imprese, soprattutto per quanto riguarda i servizi di formazione professionale che rientrano nella classe 41.

41 L'interveniente deduce che il termine «eurodata» è distintivo, giacché non è necessario né descrittivo per i servizi rivendicati e costituisce un neologismo.

42 Quanto al criterio distintivo del marchio EURODATA TV, l'interveniente ha rilevato in udienza che diversi uffici nazionali dei marchi hanno accettato di registrarlo, come risulta dalle registrazioni dedotte a sostegno dell'opposizione.

- 43 Quanto ai segni in questione, l'interveniente asserisce che essi presentano somiglianze nella loro impressione complessiva, a causa dell'imitazione del termine «eurodata», e ciò nei loro aspetti tanto visivi quanto fonetici e concettuali. Per quanto riguarda l'aspetto visivo, l'interveniente precisa che i segni contengono ciascuno l'elemento «eurodata» e un secondo elemento di due lettere. Sotto l'aspetto fonetico, le somiglianze prevarrebbero a causa dell'imitazione del termine «eurodata». I due segni sarebbero identici anche concettualmente.
- 44 Quanto ai servizi in questione, l'interveniente fa valere che essi sono identici o simili.
- 45 Per quanto riguarda il pubblico pertinente ai fini della valutazione del rischio di confusione, l'interveniente ha aderito, in udienza, alla posizione adottata dall'Ufficio.
- 46 Infine, l'interveniente ha rilevato in udienza che, se i caratteri del marchio richiesto hanno le stesse dimensioni, la ricorrente ha chiesto, nel 1993, la registrazione come marchio tedesco del segno M+M EURODATA comprendente un elemento «eurodata» in caratteri molto più piccoli di quelli dell'elemento «M+M». Con ciò la stessa ricorrente avrebbe ammesso che l'elemento «eurodata» era distintivo.

Giudizio del Tribunale

- 47 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 con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

48 Secondo una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, con riguardo alla percezione del pubblico destinatario e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati [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 giurisprudenza ivi citata]. La valutazione globale del rischio di confusione deve essere basata, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in questione, sull'impressione complessiva da questi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Philips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4535, punto 47, e giurisprudenza ivi citata].

49 È alla luce di tali considerazioni che occorre anzitutto determinare il pubblico da prendere in considerazione per la valutazione del rischio di confusione e, successivamente, procedere al raffronto, da una parte, tra i servizi in questione e, dall'altra, i segni di cui trattasi.

Sul pubblico pertinente

50 La commissione di ricorso non ha esaminato la questione del pubblico pertinente ai fini della valutazione del rischio di confusione.

51 In proposito, occorre constatare che dalla designazione dei servizi di cui trattasi risulta che essi sono destinati non già al consumatore medio, bensì a un pubblico professionale (v. i termini «di mercato», «commerciali», «imprese», «marketing» e «vendite», citati al punto 7 supra, il termine «commerciale», citato al punto 8 supra, e i termini «commerciali», «industriali», «marketing» e «di mercato», citati al punto 9 supra).

- 52 Si deve rilevare che al momento della scelta dei servizi tale pubblico professionale può essere particolarmente interessato ed attento ai segni di cui trattasi.
- 53 L'argomento della ricorrente secondo cui il pubblico pertinente è un pubblico specializzato che cerca prestazioni di servizi specifici non può essere però accolto. Certo, la professionalità del pubblico considerato implica un certo grado di specializzazione. Tuttavia, anche se i termini riportati al punto 51 supra indicano che il pubblico destinatario è composto di professionisti, non si può concludere che questi siano tutti specialisti nei rispettivi settori contemplati dai servizi in oggetto e che si tratti quindi di un pubblico particolarmente limitato.
- 54 Per quanto riguarda l'argomento prospettato tanto dall'Ufficio quanto dall'interveniente, secondo cui non sono soltanto imprese ad essere interessate dai servizi di cui trattasi, soprattutto per ciò che riguarda i servizi di formazione, è sufficiente rilevare che, anche accogliendolo, ciò non toglie, riguardo ai termini usati per designare i suddetti servizi, citati al punto 51 supra, che tra le persone considerate figurino anche dei professionisti.

Sui servizi di cui trattasi

- 55 Nel caso di specie l'opposizione si basa su di un marchio anteriore registrato per servizi che rientrano tutti nella classe 35 ed è diretta avverso la registrazione del marchio richiesto per servizi che rientrano, da una parte, nella classe 35 e, dall'altra, nella classe 41 (v. punti 7-9 supra). Occorre quindi procedere a due raffronti, l'uno prendendo in considerazione i servizi menzionati nella domanda di marchio e che rientrano nella classe 35, e l'altro prendendo in considerazione i servizi menzionati nella stessa domanda e rientranti nella classe 41.

— Sui servizi menzionati nella domanda di marchio e rientranti nella classe 35

56 La commissione di ricorso ha concluso che i servizi di cui alla classe 35 menzionati nella domanda di marchio, da una parte, e i servizi tutelati dal marchio anteriore che rientrano nella stessa classe, dall'altra, sono identici.

57 In proposito, occorre rilevare che dalla designazione dei servizi di cui trattasi, riprodotta nei punti 3, 8 e 9 supra, risulta che i servizi rientranti nella classe 35 e tutelati dal marchio anteriore corrispondono ai servizi rientranti nella stessa classe e menzionati nella domanda di marchio. Si deve quindi constatare necessariamente l'esistenza di un'identità tra i servizi in questione da una parte e dall'altra.

58 Gli argomenti prospettati dalla ricorrente e relativi ai diversi settori nei quali i servizi in questione sono proposti ed alla natura diversa dei dati cui essi si riferiscono non sono idonei a modificare tale constatazione. Infatti, la commissione di ricorso ha ritenuto giustamente, al punto 19 della decisione impugnata, ch'essa dovesse fare riferimento all'elenco dei servizi registrati relativamente a ciascuno dei segni di cui trattasi. Ora, in primo luogo, la designazione dei servizi menzionati nella domanda di marchio e che rientrano nella classe 35 non consente di concludere che questi riguardino unicamente il commercio di generi alimentari. In secondo luogo, la designazione dei servizi tutelati dal marchio anteriore non consente di concludere che questi riguardino unicamente il settore dei media. In terzo luogo, le designazioni dei servizi in oggetto non consentono di concludere che la natura dei dati cui essi si riferiscono sia diversa. Occorre rilevare in proposito che l'utilizzazione progettata, in un settore o su un mercato determinato, di un marchio la cui registrazione è richiesta non può essere presa in considerazione quando la detta registrazione non è idonea a comportare una limitazione in tal senso.

59 Peraltro, l'argomento secondo cui l'eventuale riconoscimento di una somiglianza tra i servizi in questione consentirebbe all'interveniente di vietare nell'intera Comunità

l'uso di altri marchi contenenti l'elemento «eurodata» e riguardante la raccolta di dati è irrilevante nell'ambito della valutazione della somiglianza dei detti servizi.

— Sui servizi menzionati nella domanda di marchio e rientranti nella classe 41

- 60 La commissione di ricorso ha concluso che i servizi menzionati nella domanda di marchio e rientranti nella classe 41, da una parte, e i servizi tutelati dal marchio anteriore che rientrano nella classe 35, dall'altra, erano molto simili.
- 61 In proposito, occorre rilevare che, come ha osservato la ricorrente, dalla designazione dei servizi menzionati nella domanda di marchio e compresi nella classe 41 risulta che essi attengono alla formazione professionale e che la loro natura è quindi diversa da quella dei servizi tutelati dal marchio anteriore.
- 62 Tuttavia, risulta del pari dalla designazione di tali servizi di formazione che essi riguardano il settore del marketing e della distribuzione. Ora, come è stato osservato in modo convincente tanto al punto 20 della decisione impugnata quanto dall'Ufficio, i servizi dal titolo «compilazione e forniture di informazioni commerciali», «inchieste commerciali», «servizi pubblicitari», «studi di marketing» e «ricerca e analisi di mercato», tutelati dal marchio comunitario, rientrano anch'essi nel settore del marketing e della distribuzione poiché, «nel mondo commerciale contemporaneo, nessuna operazione di marketing può portare i suoi frutti senza l'ausilio di tali servizi». Quindi, ove i servizi di cui trattasi fossero designati da segni simili, i professionisti che conoscono già i servizi tutelati dal marchio anteriore supporrebbero molto verosimilmente che i servizi menzionati nella domanda di marchio costituiscono solo un nuovo ramo di attività dell'impresa erogatrice dei primi servizi.

63 Ne consegue che esiste uno stretto nesso nella destinazione dei servizi di cui trattasi e ch'essi rivestono un carattere complementare. Occorre quindi concludere che sono simili [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 56].

64 Questa conclusione non viene infirmata dall'argomento della ricorrente relativo al fatto che i servizi in questione rientrano in classi diverse nell'Accordo di Nizza. Infatti, come l'Ufficio ha osservato, la regola 2, n. 4, del regolamento n. 2868/95 dispone che «[i] (...) servizi (...) non possono essere considerati diversi l'uno dall'altro in quanto appartenenti a classi diverse della classificazione dell'accordo [di Nizza]».

65 Infine, la tesi della ricorrente secondo cui l'argomento della commissione di ricorso porterebbe in definitiva a che un marchio tutelato per servizi che rientrano nella classe 35 sia automaticamente tutelato per servizi di formazione nello stesso settore è irrilevante nell'ambito della valutazione della somiglianza tra i servizi.

Sui segni di cui trattasi

66 La commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico possa pensare che i segni in questione provengano dalla stessa fonte commerciale.

67 Al fine di determinare la fondatezza di tale conclusione occorre procedere al raffronto tra i segni di cui trattasi sui piani visivo, fonetico e concettuale.

- 68 Occorre effettuare congiuntamente i raffronti sui piani visivo e fonetico.
- 69 In proposito si deve constatare anzitutto che le parti non hanno contestato la considerazione della commissione di ricorso secondo la quale l'elemento «M+M» del marchio richiesto ha un carattere distintivo (punto 16 della decisione impugnata).
- 70 La commissione di ricorso ha poi ritenuto che l'elemento «eurodata» sia predominante nel marchio richiesto e che l'elemento «M+M», sebbene abbia incontestabilmente carattere distintivo, non consenta di distogliere l'attenzione dall'elemento «eurodata» al punto da modificare sufficientemente il modo in cui il pubblico percepirà questo marchio. Infatti, secondo la commissione di ricorso, da una parte, l'elemento «eurodata» è facile da pronunciare e da memorizzare e, dall'altra, tale elemento è più lungo e ha un maggior impatto dell'elemento «M+M», che è piuttosto laconico (punti 16 e 18 della decisione impugnata).
- 71 A questo proposito, si deve rilevare, in primo luogo, che l'elemento «M+M», designazione breve, è per lo meno altrettanto facile da pronunciare e da memorizzare dell'elemento «eurodata». Occorre aggiungere in proposito che la ricorrente ha asserito pertinentemente che i marchi che contengono brevi combinazioni di lettere sono estremamente diffusi. D'altra parte, proprio perché è laconico e più breve dell'elemento «eurodata», l'elemento «M+M» è, per lo meno, altrettanto idoneo quanto quest'ultimo a richiamare l'attenzione del pubblico, tanto più che è il primo elemento del marchio richiesto e che si tratta di un pubblico di professionisti.
- 72 Inoltre, pur se è pacifico che l'elemento «TV», che figura nel marchio anteriore, è descrittivo, esso non può essere ignorato nell'ambito del raffronto visivo e fonetico dei segni in esame. Ora, per quanto brevi siano gli elementi «M+M» e «TV», essi sono molto diversi. Per di più, il primo è collocato all'inizio del segno e l'ultimo alla

fine del segno. Quindi, l'esistenza nei segni di altri elementi verbali fa sì che l'impressione globale fornita da ciascun segno sia differente (v., in tal senso, sentenza GIORGIO BEVERLY HILLS, cit., punto 43).

73 Occorre concludere che le circostanze richiamate nei due punti precedenti, considerate congiuntamente, bastano ad escludere le eventuali somiglianze create dalla presenza dell'elemento «EURODATA» nel marchio richiesto e dell'elemento «EURODATA» nel marchio anteriore.

74 Ne consegue che i segni in esame non sono simili né sul piano visivo né sul piano fonetico.

75 Di conseguenza, non è necessario esaminare la considerazione della commissione di ricorso secondo la quale l'elemento «eurodata» possiede un carattere distintivo. Infatti, anche ammettendo che sia esatta, essa non è tale da escludere le circostanze che sono alla base della conclusione raggiunta nel punto precedente.

76 Pur se i raffronti visivo e fonetico dei segni di cui trattasi consentono già di concludere che, nel caso di specie, essi non sono simili, occorre cionondimeno esaminarli sotto il profilo concettuale, tanto più che il paragone concettuale non è stato illustrato esplicitamente nella decisione impugnata.

77 In proposito si deve rilevare, per quanto riguarda il marchio anteriore, che la considerazione della commissione di ricorso secondo la quale l'elemento «TV» è descrittivo dei servizi tutelati da tale marchio non è stata contestata. Il Tribunale aderisce a questa considerazione e aggiunge che il significato di tale elemento è quindi necessariamente chiaro e determinato nello spirito del pubblico pertinente.

- 78 Per quanto riguarda il marchio richiesto, occorre rilevare che nello spirito del pubblico pertinente l'elemento distintivo «M+M» non ha un significato chiaro e determinato e rinvia puramente e semplicemente al nome della ricorrente. Questo elemento ha quindi un significato totalmente diverso da quello dell'elemento «TV» contenuto nel marchio anteriore. Non esiste quindi alcuna somiglianza sotto l'aspetto semantico tra questi due elementi.
- 79 Riguardo, peraltro, all'argomento dell'Ufficio secondo cui i consumatori concentrerebbero la loro attenzione sull'elemento «eurodata» e l'aggiunta dell'elemento «M+M» non avrebbe una particolare incidenza sull'impressione complessiva dei segni in esame, è sufficiente rilevare, come già è stato detto sopra, che il pubblico pertinente è composto da professionisti, la cui attenzione si accentrerà, per lo meno, con la stessa intensità sull'elemento «M+M» che sull'elemento «eurodata» che figura nel marchio richiesto.
- 80 Si deve quindi concludere che i segni di cui trattasi non sono simili sotto il profilo concettuale.
- 81 Questa conclusione non viene infirmata dall'argomento dell'interveniente secondo il quale diversi uffici nazionali dei marchi hanno accettato di registrare il suo marchio EURODATA TV. Infatti, la presente causa non verte sul carattere registrabile del segno EURODATA TV, ma unicamente sulla questione se esista un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 tra il marchio richiesto e il marchio anteriore.
- 82 Infine, quanto all'argomento dell'interveniente relativo al marchio tedesco assertivamente richiesto dalla ricorrente nel 1993, occorre rilevare che questo argomento è irrilevante riguardo al marchio richiesto nel caso di specie.

83 Da tutto quanto precede risulta che a torto la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico possa pensare che i segni in questione provengano dalla stessa fonte commerciale.

Sul rischio di confusione

84 La commissione di ricorso non ha espresso chiaramente la sua conclusione riguardo al rischio di confusione tra i segni in esame. Si è limitata a considerare che, se essa attribuisce al termine «eurodata» carattere distintivo, come ha fatto poi nella decisione impugnata, occorre allora ritenere che tali segni siano simili al punto da creare una confusione a causa dell'esistenza di una spiccata somiglianza sotto i profili fonetico, visivo e forse anche concettuale per servizi identici o simili.

85 Come è stato esposto sopra, i servizi di cui trattasi sono in parte identici e in parte simili. Tuttavia, anche se esiste un'identità o una somiglianza tra i detti servizi, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni costituiscono un motivo sufficiente per escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio (v., in tal senso, sentenza *GIORGIO BEVERLY HILLS*, cit., punto 52). Infatti, quando il pubblico destinatario avrà a sua disposizione servizi designati dal marchio richiesto, che presenta dissomiglianze visive, fonetiche e concettuali rispetto al marchio anteriore, non attribuirà la stessa origine commerciale ai servizi di cui trattasi. Di conseguenza, non esiste il rischio che il pubblico destinatario stabilisca un nesso tra i servizi designati da ciascuno dei due marchi.

86 Questa conclusione è suffragata dal fatto che, come è stato rilevato ai punti 51 e 52 supra, i destinatari dei servizi in questione sono tutti dei professionisti, suscettibili di essere particolarmente interessati ed attenti ai segni in questione.

87 Risulta da quanto precede che, avendo implicitamente ritenuto che sussistesse un rischio di confusione ed avendo, su questa base, annullato la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell'opposizione, la commissione di ricorso ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

88 Di conseguenza, il motivo unico relativo ad una violazione di tale disposizione dev'essere accolto e la decisione impugnata dev'essere annullata.

89 In proposito occorre tuttavia ricordare che, come è stato rilevato nel punto 13 supra, la commissione di ricorso non si è limitata ad annullare la decisione della divisione di opposizione, ma ha anche rinviato la pratica dinanzi a questa perché desse seguito alla domanda di marchio per i prodotti e servizi che rientrano nelle classi 9, 16 e 42. Cionondimeno, l'opposizione nella presente causa si riferisce unicamente ai servizi menzionati nella domanda di marchio e rientranti nelle classi 35 e 41. I prodotti e i servizi che rientrano nelle classi 9, 16 e 42 non facevano quindi parte dell'oggetto della lite dinanzi alla divisione di opposizione, né pertanto dell'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Infatti, dalla decisione impugnata risulta che l'interveniente ha chiesto alla commissione di ricorso solo di infirmare la decisione della divisione di opposizione e di respingere la domanda per i servizi menzionati nell'atto di opposizione (punto 8 della decisione impugnata), e compresi nelle classi 35 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

90 Di conseguenza, occorre qualificare la decisione con cui la commissione di ricorso ha rinviato la pratica dinanzi alla divisione di opposizione, affinché desse seguito alla domanda di marchio per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 9, 16 e 42, come semplice conferma del fatto che l'Ufficio deve portare a termine, per quanto riguarda tali prodotti e servizi, il procedimento di registrazione del marchio richiesto. Non occorre quindi annullare la decisione impugnata relativamente a questo punto così precisato. Una siffatta conferma non è peraltro in contraddizione

con la parte della decisione della divisione di opposizione che era favorevole alla ricorrente nel senso delle conclusioni da questa presentate, così come sono state precisate in udienza (v. punto 23 supra).

91 Risulta da quanto precede che la decisione impugnata dev'essere annullata, salvo nella parte in cui essa rinvia la pratica dinanzi alla divisione di opposizione perché sia dato seguito alla domanda di marchio per i prodotti e i servizi in questa menzionati e rientranti nelle classi 9, 16 e 42.

Sulle spese

92 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.

93 Nel caso di specie sia l'Ufficio sia l'interveniente sono rimasti soccombenti nella misura in cui occorre annullare la decisione impugnata. Peraltro, la ricorrente ha concluso nel senso che l'Ufficio sia condannato alle spese da essa sostenute.

94 Di conseguenza, si deve ordinare che l'Ufficio sopporterà le spese sostenute dalla ricorrente e che l'interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 ottobre 2001 nel caso R 698/2000-1 è annullata, salvo nella parte in cui essa rinvia la pratica dinanzi alla divisione di opposizione perché sia dato seguito alla domanda di marchio per i prodotti e i servizi in questa menzionati e rientranti nelle classi 9, 16 e 42.**

- 2) **L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese sostenute dalla ricorrente.**

- 3) **L'interveniente sopporterà le proprie spese.**

Pirrung

Meij

Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 giugno 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung