

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

15 gennaio 2003 *

Nella causa T-99/01,

Mystery drinks GmbH, in liquidazione giudiziaria, con sede in Eppertshausen (Germania), rappresentata dall'avv. T. Jestaedt, V. von Bomhard e A. Renck,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, B. Weggenmann e dalla sig.ra C. Røhl Søberg, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

con l'intervento di:

Karlsberg Brauerei KG Weber, con sede in Homburg (Germania), rappresentata dall'avv. R. Lange,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 12 febbraio 2001 della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (procedimento R 251/2000-3), concernente la registrazione del segno MYSTERY come marchio comunitario al quale è stato opposto il marchio nazionale Mixery,

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

composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore,

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 maggio 2001,

visto il controricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2001,

visto il controricorso dell'interveniente presentato nella cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2001,

in seguito alla trattazione orale del 18 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della lite

- 1 Il 25 ottobre 1996 la ricorrente ha presentato, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio figurativo comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»).

- 2 Il segno di cui si chiede la registrazione è il segno qui di seguito riprodotto:

The logo features the letters 'J&M' in a large, ornate, blackletter-style font. To the right of 'J&M', the word 'MYSTERY' is written in a smaller, bold, blackletter-style font. A horizontal line is positioned below the word 'MYSTERY'.

3 I prodotti per i quali è chiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30 e 32 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— «Stuzzichini, in particolare frutta secca, noci, patate chips e patate a bastoncino», di cui alla classe 29;

— «Cacao, zucchero, miele, sciroppo di melassa e alimenti a base dei suddetti prodotti ovvero zucchero candito e caramelle; pasticceria e confetteria; gelati; gomme da masticare», di cui alla classe 30;

— «Bevande analcoliche tranne la birra analcolica», di cui alla classe 32.

4 Detta domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* 23 marzo 1998, n. 21.

5 Il 16 giugno 1998 la Karlsberg Brauerei KG Weber (in prosieguo: l'«interveniante») presentava opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 contro la registrazione di detto marchio comunitario. L'impedimento fatto valere a sostegno dell'opposizione era il rischio di confusione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto ed un marchio anteriore nazionale di cui l'interveniente è titolare. Il marchio anteriore di cui trattasi è il vocabolo Mixery registrato in Germania col n. 395 02 709 per designare i seguenti prodotti:

— «Birra e bevande a base di birra», di cui alla classe 32.

- 6 Con decisione 4 febbraio 2000, la divisione d'opposizione respingeva l'opposizione.
- 7 Il 3 marzo 2000 l'interveniente ha proposto un ricorso presso l'Ufficio, in forza dell'art. 59 del regolamento n. 40/49, contro la decisione della divisione d'opposizione.
- 8 Con decisione 12 febbraio 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 27 febbraio 2001, la terza commissione di ricorso ha parzialmente annullato la decisione della divisione d'opposizione.
- 9 In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che vi è un rischio di confusione fra il marchio anteriore e il marchio richiesto per i prodotti di cui alla classe 32. Tuttavia, tale rischio è escluso per i prodotti di cui alle classi 29 e 30.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'Ufficio alle spese.

11 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

— tener conto di quanto affermato dalle parti;

— ripartire le spese a seconda dell'esito del procedimento e, per il resto, non porle a suo carico.

12 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

13 Con lettera 5 settembre 2002, la ricorrente ha informato il Tribunale del suo fallimento. Inoltre, dalle sue osservazioni si deve dedurre che essa intende proseguire il procedimento. Peraltro, la ricorrente non era rappresentata all'udienza.

In diritto

Osservazioni preliminari

14 Si deve rilevare che, nelle sue conclusioni, l'Ufficio non si è espresso né su quanto richiesto dalla ricorrente né sui provvedimenti da adottare quanto alla decisione impugnata.

- 15 Per tale motivo, la domanda dell'Ufficio è irricevibile. Tuttavia, l'interveniente chiede il rigetto del ricorso. Di conseguenza, si deve esaminare la causa di cui trattasi conformemente all'art. 134, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale.

Sul motivo unico relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 16 La ricorrente ritiene che un marchio come quello dell'interveniente con scarso carattere distintivo debba godere di un ristretto ambito di tutela, in particolare in quanto il pubblico interessato associa il marchio Mixery a termini come «mixen» (mescolare) o «mix» (mescolanza), che indicano che la bevanda costituisce una mescolanza o un cocktail. Tale marchio non può, neanche con un uso intensivo, raggiungere lo status di un marchio «realmente forte».
- 17 Inoltre, essa sottolinea che la notorietà del marchio dell'interveniente non è mai stata dimostrata sufficientemente.
- 18 Inoltre, la ricorrente fa valere che gli argomenti e i documenti che attestano la notorietà del marchio Mixery non sono stati presentati nell'ambito del procedimento d'opposizione e non possono essere presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Del pari, essa sostiene che la questione del carattere distintivo elevato di un marchio è una questione di diritto. Così, la ricorrente rileva che, conformemente all'art. 74, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94, nessuna sua contestazione era necessaria sui fatti che, peraltro, non sono stati presentati correttamente.

19 Per quanto riguarda il confronto fra i segni, la ricorrente fa valere quanto segue:

— sotto il profilo tipografico, i segni controversi sono diversi perché i loro rispettivi caratteri centrali «IX» e «YST» sono diversi e l'iniziale «M» del segno MYSTERY presenta una forma molto stilizzata;

— sotto il profilo fonetico, i segni sono diversi; le loro sillabe rispettive divergono notevolmente; nella prima sillaba, la «i» di Mixery è più corta e più chiara della «Y» di MYSTERY e, nella seconda sillaba, la «ST» di MYSTERY si pronuncia diversamente dalla «x» di Mixery, consonante raramente usata;

— sotto il profilo concettuale, i segni di cui trattasi, che hanno un significato chiaro, sono notevolmente diversi; il vocabolo MYSTERY evoca, in Germania, il termine «Mysterium»; per contro, il segno Mixery rinvia manifestamente al termine «mix» (mescolanza) o «mixin» (mescolare).

20 La ricorrente aggiunge che l'impressione visiva del marchio è fondamentale in quanto nei negozi il cliente non ordina a voce il prodotto e soltanto un'infima parte di tali bevande è ordinata in centri rumorosi in cui una previa consultazione della carta esclude il rischio di confusione. Inoltre, la bevanda di regola è servita con la bottiglia sulla quale figura il marchio. Quando la bevanda è spillata, il marchio appare sul rubinetto o anche sul bicchiere o sul sottoboccale.

21 Per quanto concerne il confronto dei prodotti, la ricorrente ritiene che essi non siano simili. Le bevande analcoliche non sono fabbricate negli stessi luoghi della

birra e sono vendute in scaffali nettamente separati. Inoltre, la differenza decisiva fra le bevande riguarda il fatto se esse contengano o meno alcol, tenuto conto delle limitazioni collegate all'età o alla guida di veicoli, e il consumatore è quindi molto attento a ciò.

- 22 Concludendo, la ricorrente afferma che non vi è rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore.
- 23 L'interveniente adduce che il marchio Mixery, a causa della sua notorietà, ha un carattere distintivo rafforzato. Essa indica, al riguardo, gli elementi che possono corroborare il riconoscimento di tale notorietà.
- 24 Essa fa valere che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il riferimento a un elevato grado di distintività era già stato menzionato nel corso del procedimento di opposizione e che tale elemento è stato correttamente inteso dalla commissione di ricorso nel senso che si tratta di un marchio noto.
- 25 L'interveniente sottolinea che la confusione sotto il profilo fonetico è esclusa dalla ricorrente soltanto a seguito di un'analisi artificiale basata su un'analisi frammentata del marchio. Del pari, l'argomento basato sull'uso della carta delle bevande è irrilevante in quanto esso non fa che spostare il rischio di confusione ad un altro ambito.
- 26 La stessa constata che non è possibile affermare che i prodotti non sono simili. Al riguardo, l'interveniente considera che è errato affermare che le bevande analcoliche e le mescolanze a base di birra siano fabbricate in diversi siti produttivi.

- 27 Infine, l'interveniente fa valere che i consumatori non possono essere divisi in due categorie distinte, in quanto vi è un numero notevole di consumatori ai quali i due prodotti si rivolgono contemporaneamente.

Giudizio del Tribunale

- 28 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 per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
- 29 Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo è, in sostanza, identico a quello dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, 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 legate tra loro (sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17).
- 30 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione per il pubblico deve essere quindi valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22, Canon, cit., punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40).

- 31 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, come indicato al settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, punto 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 19, entrambe citate).
- 32 Inoltre, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, citata, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26).
- 33 Nella fattispecie si deve anzitutto rilevare che la commissione di ricorso ha affermato, al punto 32 della decisione impugnata, che il marchio dell'interveniente ha un carattere distintivo piuttosto elevato.
- 34 Tale considerazione non può essere dedotta dagli unici elementi presenti nella decisione a questo riguardo. Infatti, il carattere distintivo elevato di un marchio dev'essere constatato con riguardo alle qualità intrinseche del marchio o tenuto conto della notorietà ad esso attribuita. Orbene, da un lato, la commissione di ricorso, anche se ha constatato che il carattere distintivo del marchio anteriore

non era indebolito a seguito della rievocazione di un termine descrittivo e che esso era sufficientemente originale per svolgere la sua funzione di marchio, non ha però precisato quali fossero le qualità intrinseche dello stesso marchio che consentirebbero di definire piuttosto elevato tale carattere distintivo. D'altro lato, si deve rilevare che, come ha sostenuto in sostanza la ricorrente, gli elementi tratti dalle indicazioni fornite dall'interveniente, in particolare la semplice affermazione che il marchio è «una bevanda molto in voga tra i giovani» e il solo riferimento a siti Internet, relativi in particolare al patrocinio pubblicitario di una serata successiva alla domanda di registrazione, non possono considerarsi sufficienti a comprovare il carattere distintivo elevato del marchio anteriore derivante dalla notorietà ad esso attribuita (v., in tal senso, Lloyd Schuhfabrik Meyer, precitata, punti 22 e 23).

35 Pertanto, va respinta l'affermazione della commissione di ricorso secondo la quale il marchio dell'opponente ha un carattere distintivo piuttosto elevato, senza che sia necessario statuire sugli altri punti relativi all'esame della notorietà sollevati dalla ricorrente.

36 Tuttavia, l'errore così commesso dalla commissione di ricorso di per sé non è sufficiente a comportare l'annullamento della sua decisione. Infatti, il rischio di confusione fra il marchio richiesto e il marchio anteriore può essere provato senza far riferimento all'elevato carattere distintivo del marchio anteriore. Occorre quindi esaminare se la decisione impugnata, indipendentemente dal suddetto errore, abbia correttamente provato un rischio di confusione.

37 Nella specie, poiché le bevande di cui alla classe 32 sono prodotti di consumo corrente e il marchio anteriore, sul quale era basata l'opposizione, è registrato e tutelato in Germania, il pubblico interessato rispetto al quale si deve esaminare il rischio di confusione è composto dal consumatore medio di detto Stato membro.

- 38 Alla luce di tali considerazioni si tratta di confrontare, in primo luogo, i prodotti considerati e, in secondo luogo, i segni di cui trattasi, al fine di stabilire se la registrazione del segno MYSTERY possa dar luogo ad un rischio di confusione col marchio anteriore Mixery.
- 39 In primo luogo, per quanto concerne la comparazione dei prodotti, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, cit., punto 23).
- 40 A questo proposito la commissione di ricorso ha constatato che il marchio anteriore è tutelato non solo per le birre, ma anche per bevande miste contenenti birra che potrebbero eventualmente essere analcoliche. La commissione di ricorso ha anche constatato che le birre e le altre bevande possono provenire, in particolare nelle fasi di imbottigliamento e di commercializzazione, dalle stesse imprese, possono essere vendute affiancate e hanno la stessa destinazione. Peraltro, per i consumatori le bevande miste a base di birra potrebbero sostituirsi tanto alle birre quanto alle bevande analcoliche. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che i prodotti considerati, che rientrano nella classe 32, sono simili.
- 41 Quanto agli argomenti della ricorrente relativi alla particolare attenzione che il consumatore presta al tenore alcolico delle bevande, tenuto conto delle restrizioni collegate all'età e alla guida automobilistica, essi non possono essere accolti in quanto, come la commissione di ricorso ha constatato, le differenze tra talune bevande dal punto di vista del tenore alcolico (birre a tasso alcolico ridotto, birre analcoliche o birre miste) tenderebbero ad attenuarsi e non impedirebbero al consumatore di considerare che i due prodotti sono stati fabbricati sotto il controllo della stessa impresa.

- 42 In secondo luogo, per quanto riguarda la comparazione tra i contrassegni, emerge dalla giurisprudenza che 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 (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25). Inoltre, la Corte ha dichiarato che non si può escludere che la mera somiglianza fonetica tra due marchi possa creare un rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 28).
- 43 Occorre quindi confrontare sul piano visivo, fonetico e concettuale il segno «MYSTERY», quale riprodotto al punto 2 di cui sopra, col marchio Mixery.
- 44 Sul piano visivo, si deve constatare, come la commissione di ricorso ha rilevato, che i due segni si distinguono facilmente per il loro grafismo, in particolare in quanto il segno MYSTERY si presenta in una forma figurativa comprendente, in particolare una «M» maiuscola stilizzata.
- 45 Sul piano fonetico, la commissione di ricorso ha constatato che, tenuto conto delle regole di pronuncia del tedesco e dell'inglese, cui il vocabolo «Mystery» si ispira, i punti comuni degli elementi decisivi di ciascun segno sono preponderanti rispetto alle differenze, il che comporta una somiglianza fra i segni.
- 46 A questo proposito non si deve accogliere l'argomento della ricorrente relativo all'importanza di tali differenze. Infatti, da un punto di vista fonetico tali differenze possono essere rilevate, come è affermato dall'interveniente, solo se la ricorrente attua un'analisi frammentata, sillaba per sillaba, omettendo di riportare la pronuncia complessiva del vocabolo.

- 47 Concettualmente, la commissione di ricorso ha rilevato che, malgrado l'assenza di somiglianza fra i segni di cui trattasi sotto tale profilo, il senso evocatore di questi non è sufficientemente diretto e preciso per essere percepito immediatamente dal consumatore e consentire quindi di distinguerli con certezza. A questo proposito non si può effettivamente considerare che il pubblico interessato effettui un'analisi dei segni sufficientemente approfondita per scoprirvi tale eventuale significato.
- 48 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, in particolare della grande somiglianza fra i prodotti e della somiglianza fonetica dei segni di cui trattasi, si deve rilevare che la commissione di ricorso giustamente ha concluso che vi è un rischio di confusione per il pubblico interessato fra il marchio richiesto e il marchio anteriore, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49. Tale conclusione non può essere invalidata per effetto dell'argomento della ricorrente secondo cui l'impressione visiva è fondamentale. Infatti, è sufficiente che vi sia un rischio di confusione e non che la confusione sia provata. Poiché i prodotti di cui trattasi sono anche consumati su ordinazione orale, la mera somiglianza fonetica dei segni di cui trattasi è sufficiente per creare un rischio di confusione.
- 49 Pertanto, si deve respingere il motivo relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il ricorso dev'essere quindi respinto.

Sulle spese

- 50 A norma dell'art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

- 51 Nella specie, poiché la ricorrente è rimasta soccombente, l'Ufficio ha presentato conclusioni irricevibili e l'interveniente non ha chiesto la loro condanna alle spese, si deve disporre che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 gennaio 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos