

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

8 dicembre 2005\*

Nella causa T-29/04,

**Castellblanch, SA**, con sede in Sant Sadurni d'Anoia (Spagna), rappresentata dagli avv.ti F. de Visscher, E. Cornu, É. De Gryse e D. Moreau,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dal sig. I. de Medrano Caballero, in qualità di agente,

convenuto,

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

\* Lingua processuale: l'inglese.

**Champagne Louis Roederer SA**, con sede in Reims (Francia), rappresentata dall'avv. P. Cousin,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione 17 novembre 2003 della seconda commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 37/2000-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Castellblanch, SA e la Champagne Louis Roederer SA,

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

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andova, amministratore,

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2004,

visti i controricorsi dell'UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno e il 28 settembre 2004,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2004,

in seguito alla trattazione orale del 4 luglio 2005,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

### Fatti all'origine della controversia

- 1 Il 1° aprile 1996 la Castellblanch, SA ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo seguente (in prosieguo: il «marchio CRISTAL CASTELLBLANCH»):



- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alla classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente: «Vini e spumanti».
- 4 Tale domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 29/1997, del 24 novembre 1997.
- 5 Il 23 febbraio 1998 la Champagne Louis Roederer SA ha presentato opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del detto marchio comunitario. L'opposizione era basata sulle seguenti registrazioni del segno denominativo CRISTAL:
- registrazione francese n. 1 114 613, datata 27 novembre 1979, rinnovata il 13 novembre 1989 (n. 1 559 904) e il 20 dicembre 1991 (n. 1 713 576) per designare i «vini di provenienza francese, vale a dire champagne, spumanti; bevande alcoliche (tranne le birre)», appartenenti alla classe 33;
  - registrazione internazionale n. 451 185, richiesta il 29 gennaio 1980, con effetto in Austria, nei paesi del Benelux, in Italia e in Portogallo per designare i «vini di provenienza francese, vale a dire champagne, spumanti», appartenenti alla classe 33;
  - registrazione tedesca DD 647 501, datata 18 aprile 1991, per designare le «bevande alcoliche (tranne le birre)», appartenenti alla classe 33;

- registrazione britannica n. 1 368 211, richiesta il 22 dicembre 1988, per designare i «vini champagne», appartenenti alla classe 33;
  
  - registrazione irlandese n. 150 404, datata 30 ottobre 1992, per designare le «bevande alcoliche (tranne le birre)», appartenenti alla classe 33;
  
  - registrazione danese VR 06.021 1995, datata 15 settembre 1995, per designare «champagne, spumanti, vino e cognac», appartenenti alla classe 33.
- 6 L'opposizione si basava altresì su marchi notoriamente conosciuti in Belgio, in Francia, in Gran Bretagna e in Germania che designavano i «vini champagne».
- 7 L'opposizione riguardava tutti i prodotti coperti dalle registrazioni anteriori del segno CRISTAL ed era presentata contro tutti i prodotti oggetto della domanda di marchio. I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94.
- 8 Con decisione 26 ottobre 1999 la divisione d'opposizione ha accolto l'opposizione. Essa ha basato la sua decisione unicamente sul marchio anteriore francese (in prosieguo: il «marchio anteriore»). Essa ha rilevato, in primo luogo, che l'interveniente aveva fornito la prova sufficiente dell'uso serio del marchio anteriore e, in secondo luogo, che, tenuto conto dell'identità dei prodotti in questione e della somiglianza dei segni in conflitto, nonché dell'elevato carattere distintivo del marchio anteriore sul mercato francese, sussisteva un rischio di confusione per il pubblico rilevante, vale a dire il consumatore francese.

- 9 Il 22 dicembre 1999 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI contro la decisione della divisione d'opposizione, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.
- 10 Nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso la ricorrente ha limitato la sua domanda di marchio ai prodotti seguenti, appartenenti alla classe 33: «vini spumanti spagnoli, tipo cava».
- 11 Con decisione 17 novembre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. Essa ha rilevato che il marchio anteriore era stato oggetto di un uso serio ed effettivo ed ha affermato che sussistevano somiglianze tra i prodotti in questione e tra i segni in conflitto le quali potevano originare un rischio di confusione che comprendeva un rischio di associazione da parte del pubblico francese.

### **Conclusioni delle parti**

- 12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

13 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

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

14 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

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

**Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale**

15 La ricorrente fa valere che gli allegati 23-30 al controricorso dell'interveniente devono essere dichiarati irricevibili, poiché sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.

- 16 Occorre rilevare che gli allegati 23 e 24 sono copie di decisioni giurisdizionali nazionali. Sebbene siano stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, tali documenti non costituiscono prove propriamente dette, ma riguardano la giurisprudenza nazionale, a cui una parte ha diritto di fare riferimento anche qualora essa sia successiva al procedimento dinanzi all'UAMI.
- 17 L'allegato 25 consiste nella copia di un estratto di un dizionario bilingue francese-spagnolo. Non è dimostrato che tale documento sia stato prodotto dinanzi all'UAMI. Tuttavia, esso dimostra un fatto affermato nella decisione impugnata, vale a dire che la parola spagnola «cava» è l'equivalente del termine francese «champagne». Pertanto, la circostanza che l'interveniente abbia fatto riferimento a un dizionario è indifferente, tenuto conto del fatto che quanto dimostrato da tale riferimento appartiene all'ambito fattuale del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 18 Per quanto riguarda gli allegati 26-29, si tratta di copie della corrispondenza scambiata tra la cancelleria del Tribunale e il rappresentante dell'interveniente, relativa al presente procedimento. Pertanto, la ricorrente non può invocare l'irricevibilità.
- 19 L'allegato 30 consiste in fotografie del cofanetto in cui sono commercializzate le bottiglie con il marchio CRISTAL. Dal fascicolo amministrativo presso l'UAMI risulta che i documenti prodotti dinanzi a quest'ultimo includono alcune fotografie di tale cofanetto. Pertanto, il Tribunale può prendere in considerazione il detto allegato.
- 20 Di conseguenza, le eccezioni d'irricevibilità degli allegati 23-30 del controricorso dell'interveniente devono essere respinte.



## Nel merito

- 21 La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo verte sulla violazione degli artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché della regola 22, n. 2, del regolamento della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»). Il secondo motivo verte sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

*Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché della regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione*

## Osservazioni preliminari

- 22 Nell'ambito del primo motivo, l'interveniente ha presentato un'«osservazione preliminare» relativa all'applicazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e della regola 22, n. 1, del regolamento di esecuzione che l'UAMI ha interpretato come un motivo basato su un argomento vertente sulla violazione di tali disposizioni, che non è stato sollevato nel ricorso, come autorizza l'art. 134, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ma che sarebbe irricevibile in quanto non è stato presentato dinanzi all'UAMI.

23 L'interveniente fa valere che la ricorrente non ha mai chiesto, ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, che essa dimostrasse l'uso del marchio anteriore e che l'UAMI non l'ha mai invitata, ai sensi della regola 22, n. 1, del regolamento di esecuzione, a fornire la prova di un tale l'uso, impartendole un termine a tal fine. Pertanto, secondo l'interveniente, come risulterebbe dalla sentenza del Tribunale 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, *El Corte Inglés/UAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)* (Racc. pag. II-965), non sarebbe necessario esaminare, contrariamente a quanto ha fatto la commissione di ricorso, la questione se la documentazione prodotta dall'interveniente per giustificare la notorietà del suo marchio dimostrasse o meno un uso serio di tale marchio. Il primo motivo della ricorrente dovrebbe quindi essere respinto.

24 È sufficiente rilevare che, poiché l'interveniente non contesta la portata della decisione impugnata, che ha accolto l'opposizione, e non chiede l'annullamento o la riforma di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, cause riunite da T-160/02 a T-162/02, *Naipes Heraclio Fournier/UAMI — France Cartes* (spada di un gioco di carte, cavallo di bastoni e re di spade), Racc. pag. II-1643, punti 17-20), la sua osservazione preliminare non avvalora le sue conclusioni.

25 Pertanto, non è necessario esaminare la detta osservazione preliminare.

#### Sulla pretesa alterazione del carattere distintivo del marchio anteriore

26 La ricorrente sostiene che l'interveniente non ha provato la serietà dell'uso del marchio anteriore e che la decisione impugnata viola così gli artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché la regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione. Infatti, quando un marchio è costituito da più elementi di cui uno solo o

solo alcuni sono distintivi e hanno consentito di ottenere la registrazione del marchio nel suo insieme, un'alterazione di tale elemento, la sua omissione o la sua sostituzione con un altro elemento consisterebbe in genere in un'alterazione del carattere distintivo di detto marchio. Essa si riferisce, a tale proposito, alla prassi decisionale dell'UAMI.

27 L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente e affermano che l'uso del marchio CRISTAL è stato dimostrato.

28 Il Tribunale ricorda che, come risulta dal nono 'considerando' del regolamento n. 40/94, il Consiglio ha rilevato che la protezione di un marchio anteriore era giustificata soltanto laddove esso fosse stato effettivamente utilizzato. In conformità di tale 'considerando', l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 dispone che il richiedente un marchio comunitario può chiedere la prova che il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato sul territorio in cui è protetto nei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio che è stata oggetto di un'opposizione [sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI — Harrison (HIWATT), Racc. pag. II-5233, punto 34, e 6 ottobre 2004, causa T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI — Krafft (VITAKRAFT), Racc. pag. II-3445, punto 25].

29 Ai sensi della regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione, la prova dell'utilizzazione deve riguardare il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio anteriore.

- 30 Inoltre, va precisato che, ai sensi dell'applicazione combinata degli artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, la prova dell'utilizzazione seria di un marchio anteriore, nazionale o comunitario, su cui si basa un'opposizione contro una domanda di marchio comunitario, comprende anche la prova dell'utilizzazione del marchio anteriore in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato [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, punto 44].
- 31 Nel caso di specie la ricorrente fa valere che dalle prove dell'utilizzazione e della reputazione prodotte dall'interveniente risulta che quest'ultima ha utilizzato il marchio anteriore in una forma diversa da quella in cui quest'ultimo è stato registrato. Infatti, il marchio anteriore sarebbe utilizzato per bottiglie che presentano sull'etichetta principale e sull'etichetta del collo, a più riprese, oltre al termine «cristal», la denominazione «Louis Roederer», nonché un simbolo costituito dalle lettere «l» e «r» e da alcuni elementi figurativi supplementari. Secondo la ricorrente, la combinazione della parola «cristal» con la denominazione «Louis Roederer», le lettere «lr» e gli elementi figurativi incide sostanzialmente sull'identità del marchio anteriore, soprattutto alla luce del forte carattere distintivo delle parole «Louis Roederer», e non costituisce un'utilizzazione seria del marchio anteriore CRISTAL. Pertanto, l'opposizione presentata dall'interveniente e, quindi, la decisione impugnata sarebbero del tutto infondate.
- 32 Il Tribunale rileva anzitutto, al pari dell'UAMI, che la ricorrente non contesta il luogo, il tempo e l'estensione dell'utilizzazione del marchio anteriore, ma soltanto la natura di tale utilizzazione.
- 33 Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha rilevato che non esisteva alcuna regola in materia di marchio comunitario che obbligasse la parte che ha presentato opposizione a provare l'utilizzazione del marchio anteriore in maniera

isolata, indipendentemente da ogni altro marchio. Secondo la commissione di ricorso, è possibile che due o più marchi siano oggetto di un'utilizzazione congiunta ed autonoma, con o senza il nome della società del produttore, come avviene in particolare nei settori automobilistico e vinicolo.

- 34 Tale impostazione va condivisa. Infatti, non ci si trova nella situazione in cui il marchio dell'interveniente è utilizzato in una forma diversa da quella in cui è stato registrato, ma nella situazione in cui più segni sono utilizzati simultaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato. Come l'UAMI ha giustamente rilevato, in materia di etichettatura di prodotti vinicoli, l'apposizione congiunta di marchi o di indicazioni separate sullo stesso prodotto, in particolare il nome dello stabilimento vinicolo nonché il nome del prodotto, costituisce una prassi commerciale corrente.
- 35 Nel caso di specie, il marchio CRISTAL appare chiaramente quattro volte sul collo della bottiglia commercializzata dall'interveniente e due volte sull'etichetta principale, accompagnato dal simbolo \*. Sul collo, esso si trova separato dagli altri elementi. D'altra parte, sui cofanetti in cui sono commercializzate le bottiglie con il marchio CRISTAL, il marchio CRISTAL appare solo. Del pari, sulle fatture prodotte dall'interveniente si fa riferimento al termine «cristal» con la menzione «1990 coffret». Va rilevato che il marchio CRISTAL identifica quindi il prodotto commercializzato dall'interveniente.
- 36 Per quanto riguarda la menzione «Louis Roederer» che figura sull'etichetta principale, essa indica semplicemente il nome della società del produttore, il che può creare un nesso diretto tra una o più gamme di prodotti e un'impresa determinata. Lo stesso ragionamento è valido per il gruppo di lettere «lr», che rappresenta le iniziali del nome dell'interveniente. Come l'UAMI ha indicato, l'impiego congiunto di tali elementi sulla stessa bottiglia non pregiudica la funzione di identificazione esercitata dal marchio CRISTAL nei confronti dei prodotti in questione.

37 Inoltre, va condivisa la valutazione dell'UAMI secondo cui l'impiego di un marchio denominativo combinato con l'indicazione geografica «Champagne» non può essere considerato un'aggiunta tale da alterare il carattere distintivo del marchio qualora quest'ultimo sia utilizzato per champagne. Infatti, nel settore vinicolo, il consumatore ha spesso un interesse particolare per l'origine geografica precisa del prodotto e per l'identità del produttore del vino, dato che la reputazione di tali prodotti è spesso legata al fatto che essi sono prodotti in una regione geografica determinata da parte di uno stabilimento vinicolo determinato.

38 Ciò premesso, va rilevato che l'impiego del marchio denominativo CRISTAL insieme ad altre indicazioni è irrilevante e che la commissione di ricorso non ha violato né l'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, né l'art. 43, nn. 2 e 3, dello stesso regolamento, né la regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione.

39 Di conseguenza, il primo motivo della ricorrente dev'essere respinto.

*Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94*

40 La ricorrente fa valere che, tenendo conto della diversità dei prodotti e dei marchi, del debole carattere distintivo del marchio anteriore e di tutti gli altri fattori pertinenti, quali le decisioni nazionali relative a tale procedimento e la coesistenza pacifica dei segni in conflitto, non sussiste alcun rischio di confusione tra questi ultimi.

41 L'UAMI e l'interveniente sostengono che la commissione di ricorso ha correttamente valutato la sussistenza del rischio di confusione.

42 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 un 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. D'altra parte, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii) e iii), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro e i marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

43 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio 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.

44 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico rilevante ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in questione, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 31-33 e giurisprudenza ivi citata].

- 45 Nel caso di specie, i marchi su cui si basava l'opposizione sono marchi nazionali registrati in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, in Irlanda, in Danimarca e un marchio internazionale con effetto in Austria, nei paesi del Benelux, in Italia e in Portogallo. La decisione della divisione d'opposizione e la decisione impugnata sono state basate unicamente sul marchio anteriore francese, il che non è contestato dalle parti. Pertanto, l'esame del Tribunale dev'essere limitato al territorio francese.
- 46 Il pubblico pertinente è costituito dal consumatore medio francese, che si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tale pubblico comprende anche i professionisti e gli specialisti del settore enogastronomico.

— Sulla comparazione dei prodotti

- 47 La ricorrente sottolinea che l'utilizzazione dell'interveniente si limita esclusivamente ai «vini di provenienza francese, vale a dire champagne», mentre il marchio richiesto designa, a seguito della limitazione dell'elenco dei prodotti rivendicati, i «vini spumanti spagnoli, tipo cava». I detti prodotti non sarebbero neppure simili, date le differenze relative alla provenienza, alle caratteristiche, al prezzo dello champagne e del «cava» nonché al pubblico interessato.
- 48 Occorre ricordare che, nella decisione della divisione d'opposizione così come nella decisione impugnata, l'utilizzazione del marchio anteriore è stata considerata dimostrata per tutti i prodotti coperti dal marchio anteriore, ossia non solo per lo champagne.
- 49 Pertanto, occorre comparare i «vini spumanti spagnoli, tipo cava», rivendicati nella domanda di marchio, con i «vini di provenienza francese, vale a dire champagne, spumanti; bevande alcoliche (tranne le birre)», coperti dal marchio anteriore.



- 50 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 i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v., per analogia, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 23).
- 51 Inoltre, qualora i prodotti oggetto del marchio anteriore includano i prodotti di cui alla domanda di marchio, tali prodotti sono considerati identici [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/ UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punti 32 e 33].
- 52 Occorre rilevare che i «vini di provenienza francese, vale a dire champagne, spumanti; bevande alcoliche (tranne le birre)» ed i «vini spumanti spagnoli, tipo cava» hanno la stessa natura, che sono destinati allo stesso impiego e consumati nelle medesime condizioni, ad esempio in occasione di feste, e sono venduti negli stessi esercizi o negli stessi reparti dei supermercati, per cui sono concorrenziali. Sebbene i prodotti rivendicati dalla ricorrente siano limitati a quelli provenienti dalla Spagna, ciò non è sufficiente per escludere la somiglianza dei prodotti nell'ambito della valutazione del rischio di confusione. Infatti, può sussistere un rischio di confusione anche qualora, per il pubblico, i prodotti di cui trattasi abbiano luoghi di produzione diversi (v., per analogia, sentenza Canon, cit., punti 29 e 30). Inoltre, va ricordato che i prodotti coperti dal marchio anteriore sono non solo vini di provenienza francese, ma anche vini spumanti in generale che, quindi, possono essere prodotti in Spagna. Pertanto, i vini spumanti comprendono i «vini spumanti spagnoli, tipo cava», per cui tali prodotti sono identici.

53 Anche supponendo che debba essere preso in considerazione per il marchio anteriore solo lo champagne, i prodotti in questione sono simili. A tale proposito, l'argomento della ricorrente relativo alla differenza di prezzo tra lo champagne contrassegnato dal marchio CRISTAL e il «cava» che essa commercializza non è fondato. Non occorre comparare il prodotto specifico costituito dallo champagne contrassegnato dal marchio CRISTAL, bensì gli champagne in generale con i prodotti rivendicati nella domanda di marchio. Va rilevato che esistono champagne il cui prezzo non è molto diverso da quello di un «cava» di buona qualità. Inoltre, come è stato ricordato sopra, la differenza di luoghi di produzione, anche supponendo che il consumatore francese sappia che il «cava» può essere prodotto unicamente in Spagna, non è rilevante. Infatti, non è escluso che una stessa impresa produca sia «cava» sia champagne, sebbene in luoghi diversi.

54 Di conseguenza, i prodotti controversi sono identici o, perlomeno, molto simili.

— Sulla comparazione dei segni

55 Come emerge da una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei segni controversi, 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 citata).

56 La ricorrente afferma che la comparazione dei segni dev'essere effettuata tenendo conto del marchio anteriore così come è utilizzato e non come è stato registrato.

57 La tesi della ricorrente non può essere accolta. Come ha giustamente rilevato la commissione di ricorso, la comparazione dev'essere effettuata tra i segni così come sono stati registrati o come figurano nella domanda di registrazione, indipendentemente dal loro impiego isolato o congiunto con altri marchi o menzioni. Pertanto, i segni da comparare sono i seguenti:

CRISTAL

marchio anteriore



marchio richiesto

58 La commissione di ricorso ha rilevato quanto segue, rifacendosi così a quanto aveva dichiarato la divisione d'opposizione:

«La decisione [della divisione d'opposizione] segnalava che, nonostante l'esistenza di alcune coincidenze tra i segni confrontati, i marchi non sono ritenuti simili sul piano visivo. Al contrario, le differenze fonetiche tra i due segni non sono sufficienti per dichiararli diversi, da cui si deduce la somiglianza dal punto di vista fonetico. La divisione d'opposizione ha infine rilevato che i segni sono simili dal punto di vista logico ed ha affermato che la parola "cristal" potrebbe suggerire i prodotti designati dai segni confrontati ma non potrebbe in nessun caso descriverli».

- 59 Per quanto riguarda la comparazione dei segni sul piano visivo, occorre osservare che il marchio anteriore è costituito unicamente dall'elemento denominativo «cristal», mentre il marchio richiesto è un marchio figurativo, costituito dall'immagine di un castello e dalle parole «cristal» e «castellblanch», il tutto collocato in un ovale puntinato. La parola «castellblanch» è scritta in carattere grassetto e in lettere più grandi della parola «cristal». Pertanto, come giustamente afferma la ricorrente, l'attenzione del consumatore è attirata dapprima sulla parola «castellblanch», dato che gli elementi figurativi del marchio sono meramente secondari. Tuttavia, alla luce del ruolo centrale occupato dalla parola «cristal» nel marchio richiesto e del fatto che il marchio anteriore è interamente compreso nel marchio richiesto, sussiste una certa somiglianza visiva tra i segni in conflitto.
- 60 Per quanto riguarda la comparazione fonetica, sebbene i marchi in conflitto siano diversi per quanto riguarda il numero di parole, di lettere, di sillabe, di vocali e di consonanti, come fa valere la ricorrente, occorre rilevare che sussiste una somiglianza fonetica tra i detti marchi, poiché il marchio anteriore è interamente compreso nel marchio richiesto. Inoltre, l'elemento comune ai due marchi in questione coincide con la prima parola del marchio richiesto ed è così il primo ad essere pronunciato. L'aggiunta della parola separata «castellblanch» non rimette in discussione tale somiglianza. Infatti, poiché la parola «cristal» è breve e incisiva, non si può escludere che, negli ordini orali, il consumatore pronunci solo tale prima parola. Il termine «cristal» costituisce quindi l'elemento dominante del marchio richiesto dal punto di vista fonetico. Inoltre, esso è identico all'unico elemento del marchio anteriore. Pertanto, sussiste una somiglianza fonetica tra i segni in conflitto.
- 61 Per quanto riguarda la comparazione sul piano logico, va rilevato che sussiste una somiglianza tra i segni. Infatti, i due segni contengono la parola «cristal», che ha un contenuto logico chiaro per il pubblico pertinente in quanto il detto termine evoca l'idea di trasparenza e di purezza. Per contro, la parola «castellblanch» non ha un significato evidente per il pubblico pertinente. Alla luce di ciò, la parola «castellblanch» non può essere considerata l'elemento dominante del marchio richiesto sul piano logico. A tale proposito non è pertinente l'argomento della ricorrente secondo cui la parola «cristal» è descrittiva, o almeno evocatrice, delle caratteristiche dei prodotti in questione, il che le conferirebbe un carattere

secondario all'interno del marchio richiesto. Infatti, tale circostanza non modifica il contenuto logico del marchio richiesto. Inoltre, non può escludersi che un elemento evocatore sia percepito quale elemento dominante, se gli altri elementi del segno sono ancor meno caratteristici (sentenza del Tribunale 25 maggio 2005, causa T-288/03, TeleTech Holdings/UAMI — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), Racc. pag. II-1767, punto 86).

- 62 Pertanto, va rilevato che sussistono importanti elementi di somiglianza tra i marchi in conflitto. Occorre quindi valutare complessivamente se sussista un rischio di confusione tra questi ultimi.

— Sul rischio di confusione

- 63 La ricorrente sostiene che il marchio anteriore ha soltanto un carattere distintivo debole, poiché la parola «cristal» descrive ed evoca i prodotti in questione, che il detto marchio non ha acquisito carattere distintivo mediante l'uso ed esistono sul mercato molti altri marchi che contengono la parola «cristal», registrati per prodotti appartenenti alla classe 33.
- 64 Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha respinto l'argomento secondo cui la parola «cristal» era un'indicazione descrittiva dei prodotti in questione rilevando che si trattava di un'indicazione evocatrice, che suggeriva il carattere cristallino dei vini, ma che in nessun caso descriveva il prodotto. Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato, in particolare in seguito ad un'indagine di notorietà realizzata nel febbraio 1999 in Francia, nel Regno Unito e in Italia da parte dell'istituto di sondaggi Gallup France (in prosieguo: il «sondaggio Gallup»), che l'elevato carattere distintivo del marchio CRISTAL era stato dimostrato sul mercato francese.

65 Dal sondaggio Gallup risulta che il marchio CRISTAL gode di una notorietà quasi identica a quella del marchio Dom Pérignon sia in Francia sia in Italia e nel Regno Unito.

66 Occorre rilevare che il sondaggio Gallup ha verificato la «notorietà delle partite (cuvées) di champagne pregiato in Francia, in Italia e nel Regno Unito» nel febbraio 1999. Dalla parte intitolata «Contesto, obiettivi e metodologia» risulta che i rappresentanti dell'interveniente hanno inteso realizzare uno studio di notorietà dello champagne contrassegnato dal marchio CRISTAL «presso alberghi, ristoranti e cantinieri di alto livello» e che le «informazioni sono state raccolte presso sommeliers o direttori di cantine di alberghi, ristoranti e cantinieri di alto livello». In ciascuno dei paesi studiati sono state realizzate 100 interviste.

67 Occorre rilevare che tale sondaggio dimostra la notorietà del marchio CRISTAL soltanto per una parte del pubblico interessato. Infatti, il detto sondaggio non ha studiato la notorietà del marchio CRISTAL tra i consumatori medi, bensì tra i consumatori professionisti, per giunta altamente specializzati nel settore. Inoltre, gli altri documenti prodotti dall'interveniente dimostrano soltanto, anch'essi, la notorietà per un pubblico specializzato, poiché si tratta in particolare di estratti di giornali specializzati nel settore viticolo. Sulla base di tali documenti non si può dimostrare che il marchio CRISTAL goda di una reputazione presso il consumatore medio francese.

68 Tuttavia, anche se una notorietà o una reputazione del marchio anteriore non può essere affermata per tutto il pubblico pertinente, sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, che comprende il rischio di associazione, data l'identità o,

perlomeno, la forte somiglianza tra i prodotti in questione e la somiglianza tra i segni corrispondenti. È parimenti indifferente il fatto che il marchio anteriore abbia o meno un elevato carattere distintivo intrinseco.

- 69 Infatti, se il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione (v., per analogia, sentenza Canon, cit., punto 24), esso è solo uno degli elementi considerati in tale valutazione. Così, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, in particolare a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o dei servizi considerati [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 marzo 2005, causa T-112/03, L'Oréal/UAMI — Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II-949, punto 61].
- 70 In ogni caso, la parola «cristal» non è assolutamente descrittiva dei prodotti in questione, ma può essere considerata evocatrice. Pertanto, occorre rilevare che il marchio CRISTAL ha un carattere distintivo medio, ma non debole, come afferma la ricorrente.
- 71 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui esistono altri marchi che contengono la parola «cristal» registrati per i prodotti appartenenti alla classe 33, che dimostrerebbe così il debole carattere distintivo del marchio anteriore nonché la coesistenza pacifica tra i marchi in questione, è sufficiente rilevare come non sia dimostrato che tali marchi esercitino i loro effetti o corrispondano ad un'utilizzazione in relazione ai prodotti controversi e in particolare ai vini spumanti.
- 72 Inoltre, anche se non è del tutto escluso che, in taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato possa eventualmente ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto rilevato dagli organi dell'UAMI, siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno, nel corso del procedimento

dinanzi all'UAMI riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, il richiedente il marchio comunitario abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull'insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell'interveniente su cui si fonda l'opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici [sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, causa T-31/03, Grupo Sada/UAMI — Sadia (GRUPO SADA), Racc. pag. II-1667, punto 86].

73 Nella fattispecie occorre rilevare che, nel corso del procedimento amministrativo, l'unico elemento apportato dalla ricorrente è costituito da copie delle fotografie di alcune delle registrazioni dei marchi fatti valere nonché da certificati di registrazione a sostegno dell'affermazione secondo cui tali registrazioni coesistevano nel mercato con il marchio anteriore dell'interveniente. È sufficiente rilevare che i marchi anteriori in questione non sono identici ai marchi in conflitto. Inoltre, tali informazioni sono insufficienti a dimostrare che il rischio di confusione tra i marchi in conflitto sia ridotto e, a fortiori, eliminato (v., in tal senso, sentenza GRUPPO SADA, cit., punto 87).

74 Per quanto riguarda l'asserita coesistenza del marchio anteriore CRISTAL con il marchio nazionale CRISTAL CASTELLBLANCH della ricorrente, è sufficiente rilevare che la ricorrente non ha neppure dimostrato che tale coesistenza si basasse sull'assenza di un rischio di confusione. Al contrario, risulta dal fascicolo che i marchi della ricorrente e dell'interveniente sono stati oggetto di vari conflitti, dimostrando così che tale asserita coesistenza non è stata pacifica.

75 Per quanto riguarda le varie decisioni nazionali fatte valere dalle parti, è sufficiente rilevare che il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme e che persegue obiettivi specifici, e che l'applicazione di tale regime è indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47].



76 Alla luce di ciò, il secondo motivo della ricorrente dev'essere respinto.

77 Di conseguenza, il ricorso dev'essere interamente respinto.

### **Sulle spese**

78 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e l'interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute da questi ultimi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

**1) Il ricorso è respinto.**

**2) La ricorrente è condannata alle spese.**

Jaeger

Tiili

Czucz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 dicembre 2005.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

M. Jaeger