

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

7 settembre 2006 *

Nella causa T-168/04,

L & D, SA, con sede in Huerca de Almería (Spagna), rappresentata inizialmente dall'avv. M. Knospe, dagli avv.ti S. Miralles Miravet e A. Castedo Garcia, successivamente

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

* Lingua processuale: lo spagnolo.

Julius Sämann Ltd, con sede in Zug (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti A. Castán Pérez-Gómez e E. Armijo Chávarri,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 15 marzo 2004 (procedimento R 326/2003-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Julius Sämann Ltd e L & D, SA,

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

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalle sig.re P. Lindh e I. Wyszniowska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato presso cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2004,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2004,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 2005,

a seguito dell'udienza del 12 gennaio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 30 aprile 1996 la L & D, SA, ha presentato 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, una domanda di marchio comunitario.
- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo, comprendente un elemento denominativo, qui di seguito riprodotto:



- 3 I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 3, 5 e 35 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale 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:

— classe 3: «Profumeria, oli essenziali, cosmetici»;

— classe 5: «Deodoranti per ambienti»;

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

⁴ Il 29 giugno 1998 la domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 47/98.

⁵ Il 29 settembre 1998 la Julius Sämann Ltd ha proposto, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, opposizione contro la registrazione del marchio richiesto.

⁶ L'opposizione si fondava su diversi marchi anteriori.

- 7 Si trattava, in primo luogo, del marchio comunitario figurativo n. 91991; depositato il 1° aprile 1996 e registrato per i prodotti rientranti nella classe 5 ai sensi dell'Accordo di Nizza, qui di seguito riprodotto:



- 8 In secondo luogo, si trattava dei marchi internazionali e nazionali figurativi, comprendenti in taluni casi elementi denominativi, oggetto delle registrazioni internazionali nn. 328917, 612525, 178969, 216415, 328915, 328916, 475333 e 539068; austriaca n. 109639; svedese nn. 217829, 225214 e 89348; spagnola n. 1575391; danese n. 03157/1964; finlandese nn. 109644 e 45548; tedesca n. 984362, per prodotti rientranti nelle classi 3 e/o 5 ai sensi dell'Accordo di Nizza, qui di seguito riprodotti:



19-1988



11-1988



11-1988



30-11-1964



13-1987

- 9 L'opposizione si fondava su tutti i prodotti tutelati dai marchi anteriori e riguardava tutti i prodotti e servizi designati nella domanda di marchio comunitario.

- 10 Per opporsi alla registrazione, l'interveniente deduceva gli impedimenti relativi previsti dall'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94.
- 11 Con decisione 25 febbraio 2005 la divisione di opposizione dell'UAMI ha integralmente respinto l'opposizione.
- 12 Avverso la decisione della divisione di opposizione, il 23 aprile 2003 l'interveniente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.
- 13 Con decisione 15 marzo 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso ha parzialmente accolto il ricorso dell'interveniente.
- 14 Quanto al ricorso fondato sull'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, esso è stato accolto nella parte riguardante i prodotti di cui trattasi. Per contro, quanto ai servizi di cui trattasi, il ricorso è stato respinto e la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di opposizione che aveva respinto l'opposizione alla registrazione. Quanto al ricorso fondato sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso lo ha respinto in assenza di prova del pregiudizio arrecato al marchio anteriore o del vantaggio che deriverebbe indebitamente dal suo carattere distintivo.
- 15 Per quel che riguarda l'esame della somiglianza tra i marchi in conflitto, la commissione di ricorso ha proceduto a un raffronto tra, da un lato, il marchio di cui è stata chiesta la registrazione e, dall'altro, il marchio comunitario anteriore

n. 91991, in quanto rappresentativo degli altri marchi anteriori. Essa ha ritenuto che tale marchio comunitario anteriore avesse acquisito carattere distintivo in seguito all'uso e alla notorietà di un altro marchio anteriore, la cui forma è essenzialmente identica a quella del marchio comunitario n. 91991.

- 16 La commissione di ricorso ha rilevato che i marchi in conflitto erano entrambi costituiti da un abete raffigurato con rami formati da sporgenze e da rientranze sui bordi laterali nonché da un tronco molto corto collocato su una parte più larga, a guisa di zoccolo.
- 17 Essa ha ricordato che la somiglianza concettuale può comportare un rischio di confusione, segnatamente qualora il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, vuoi intrinsecamente, vuoi grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico.
- 18 A parere della commissione di ricorso, dalle prove prodotte risultava che il marchio anteriore godeva di notorietà quanto meno in una parte della Comunità, segnatamente in Italia, ove la sua quota di mercato è stata stimata a più del 50 %, e che esso era già stato oggetto di un uso prolungato in questo stesso territorio.
- 19 Essa ne ha dedotto che la somiglianza concettuale dei due marchi in conflitto avrebbe potuto, quanto meno in Italia, ingenerare confusione nel pubblico interessato. Le differenze tra i marchi in conflitto, consistenti essenzialmente nel fatto che l'abete evocato dal marchio di cui è chiesta la registrazione funge da cornice per il disegno di un personaggio animato nonché per l'elemento denominativo «aire limpio», non consentirebbero di evitare tale rischio di confusione, in quanto il marchio di cui è chiesta la registrazione potrebbe essere percepito dal pubblico interessato come una variante divertente e animata del marchio anteriore.

Conclusioni delle parti

20 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare i punti 1 e 3 del dispositivo della decisione impugnata, nella parte in cui, da un lato, annulla parzialmente la decisione della divisione di opposizione e nega la registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nelle classi 3 e 5 e, dall'altro, condanna ciascuna delle parti a sopportare le spese sostenute ai fini dell'opposizione e del ricorso;

- condannare l'UAMI alle spese.

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

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

22 La ricorrente deduce due motivi, vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 73 dello stesso regolamento.

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

Argomenti delle parti

- 23 La ricorrente afferma che la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso in merito alla somiglianza dei marchi in conflitto è errata. Non vi sarebbe alcuna somiglianza fra tali marchi, cosicché i rilievi in merito al carattere distintivo del marchio anteriore sarebbero inutili.
- 24 Due marchi sarebbero simili allorché, dal punto di vista del pubblico interessato, vi è tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda l'aspetto visivo, auditivo e concettuale. Nel caso dei marchi complessi, sarebbe necessario verificare che la somiglianza riguardi un elemento idoneo a determinare l'impressione d'insieme prodotta da tali marchi, vale a dire un elemento atto a dominare di per sé l'immagine del marchio che il pubblico destinatario conserva nella memoria. La valutazione del carattere dominante di una o di più componenti determinate di un marchio complesso dovrebbe svolgersi prendendo in considerazione, segnatamente, le qualità intrinseche di ciascuna di queste componenti. Ove la concordanza verta su un elemento descrittivo dei prodotti di cui trattasi, essa non potrebbe dominare l'impressione d'insieme prodotta da tale marchio, cosicché non si potrebbe concludere nel senso di una somiglianza tra i marchi.
- 25 La commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto di tali principi, riferendosi unicamente all'esistenza di un «denominatore comune» tra i marchi in conflitto, senza esaminare le concordanze visive, auditive e concettuali e senza stabilire l'importanza dell'elemento eventualmente concordante nell'ambito dell'impressione generale prodotta dal marchio complesso di cui è chiesta la registrazione.

- 26 Anzitutto, sul piano auditivo, il marchio anteriore non conterrebbe alcun elemento denominativo. Sarebbe quindi esclusa qualunque somiglianza fonetica.
- 27 Inoltre, sul piano visivo, il marchio anteriore sarebbe composto dalla rappresentazione naturalistica della sagoma di un abete, collocata su uno zoccolo quadrato, mentre il marchio di cui si chiede la registrazione sarebbe costituito dal disegno di un personaggio umoristico avente una fisionomia particolare, avvolto in un vestito la cui sagoma richiama, in forma molto astratta, un abete e che attrarrebbe l'attenzione del consumatore sull'elemento denominativo «aire limpio». Il marchio di cui si chiede la registrazione sarebbe quindi dominato, con pari importanza, tanto da questo personaggio umoristico quanto dall'elemento denominativo «aire limpio», restando così esclusa ogni somiglianza visiva.
- 28 Infine, sul piano concettuale, la mera affinità tra le sagome dei due segni non consentirebbe di concludere per l'esistenza di una somiglianza. La circostanza che la sagoma del personaggio umoristico possa ricordare la forma di un abete sarebbe inconferente, atteso che somiglianze di sagoma non costituiscono somiglianze concettuali. Inoltre, l'immagine della sagoma sarebbe relegata in secondo piano, dato che la forma dell'abete è alterata dall'immagine del personaggio umoristico, al punto da divenire un semplice mantello o un semplice involucro di tale personaggio, anziché la raffigurazione dell'immagine di un abete.
- 29 La ricorrente ne conclude che non esiste alcuna somiglianza tra i marchi.
- 30 In subordine la ricorrente aggiunge che, quand'anche fosse riconosciuta l'esistenza di una somiglianza concettuale, la concordanza non verterebbe su un elemento dominante del marchio, in quanto la sagoma dell'abete non sarebbe tale da dominare l'impressione d'insieme prodotta dal marchio di cui è chiesta la registrazione, la quale sarebbe, al contrario, dominata dalla raffigurazione di fantasia e particolare di un personaggio buffo e dalla dicitura «aire limpio». Inoltre, la

sagoma sarebbe descrittiva dei prodotti designati dal marchio di cui si chiede la registrazione e non potrebbe quindi, conformemente alla giurisprudenza, dominare sull'impressione d'insieme prodotta da tale marchio.

31 In ulteriore subordine, la ricorrente afferma che, qualora il Tribunale non escludesse qualunque somiglianza tra i marchi in conflitto, non vi sarebbe comunque alcun rischio di confusione, in quanto il marchio di cui si chiede la registrazione si discosterebbe sufficientemente dal marchio anteriore.

32 Inoltre, secondo la ricorrente, il marchio anteriore non può giovare di una protezione estesa, in quanto possiede un carattere soltanto debolmente distintivo.

33 Da un lato, il marchio anteriore non sarebbe sufficientemente distintivo per tre ragioni. In primo luogo, la sagoma dell'abete sarebbe descrittiva dei prodotti quali i deodoranti e i profumi d'ambiente. Tale valutazione sarebbe confermata dagli «orientamenti pratici per l'esame dei marchi di prodotti e servizi» dell'Ufficio brevetti del Regno Unito. In secondo luogo, il marchio anteriore sarebbe costituito, essenzialmente, soltanto dalla forma del prodotto con esso commercializzato. Orbene, secondo la giurisprudenza, la funzione essenziale del marchio non potrebbe essere assolta qualora il segno di cui trattasi si confonda con l'aspetto del prodotto. Così avverrebbe nel caso di specie, dato che i prodotti di cui trattasi sono composti soltanto da una tavoletta piatta di materiale poroso non grasso sul quale viene applicata una sostanza aromatica e il cui contorno corrisponde alla sagoma del marchio, di modo che la superficie di tali prodotti viene interamente ricoperta dal marchio. In terzo luogo, la forma costituita dalla sagoma di un abete sarebbe necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito dal prodotto. Ebbene, in forza dell'art. 7 del regolamento n. 40/94, le forme necessarie per ottenere un risultato tecnico sarebbero escluse dalla registrazione del marchio. Inoltre, la descrizione delle funzioni del prodotto, quale risulta dalla domanda di brevetto americano depositata dall'interveniente, dimostrerebbe come la forma di albero conico utilizzata dall'interveniente assolvere una funzione tecnica, vale a dire la fuoriuscita progressiva e parziale del deodorante, che potrebbe essere agevolmente realizzata

mediante una forma come quella dell'abete, forma che appare anche nel disegno del brevetto. La ricorrente ne desume che l'interveniente utilizzi ormai il diritto dei marchi per tentare di impedire ai terzi l'utilizzo di una forma che era un tempo protetta da brevetto.

34 D'altro lato, il debole carattere distintivo del marchio anteriore non avrebbe potuto essere rafforzato a posteriori grazie a una notorietà accresciuta dall'uso del marchio in Italia. In proposito, la ricorrente deduce che, secondo la giurisprudenza, la notorietà di un marchio non può essere accertata soltanto sulla base di dati generali e astratti, quali percentuali determinate, e che gli argomenti relativi al fatturato e agli investimenti pubblicitari non sono atti a dimostrare il carattere distintivo di un marchio.

35 Gli accertamenti svolti dalla commissione di ricorso in merito al riconoscimento della notorietà del marchio anteriore sarebbero viziati da diversi errori.

36 In primo luogo, l'accertamento del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore in Italia non avrebbe potuto fondarsi esclusivamente su indicazioni generali relative al volume di pubblicità e al fatturato, tanto più che si tratta di un prodotto di vasto consumo e costo ridotto. La quantità di prodotti venduti non avrebbe pertanto la medesima efficacia probatoria di quella dei prodotti durevoli, di prestigio o di alta qualità.

37 In secondo luogo, l'UAMI a torto avrebbe attribuito rilevanza al fatto che le vendite di deodoranti dell'interveniente in Italia sono superiori a quelle degli altri deodoranti per veicoli e rappresenterebbero una quota di mercato superiore al 50 %. I dati di vendita della relazione trimestrale della società Nielsen, citati nella dichiarazione giurata dell'amministratore delegato della società interveniente, non si

riferirebbero al prodotto contrassegnato dal marchio comunitario n. 91991, ma riguarderebbero principalmente i prodotti denominati «arbre magique», commercializzati con un marchio diverso dal marchio n. 91991. Inoltre, tali dati si riferirebbero agli anni 1997 e 1998, vale a dire a un periodo ampiamente successivo alla data di deposito della domanda di marchio comunitario. I dati relativi alle spese pubblicitarie per gli anni 1996 e 1997 sarebbero inappropriati per le stesse ragioni, dato che queste pubblicità riguardano i deodoranti denominati «arbre magique» e sono successive al 30 aprile 1996, data di deposito della domanda di marchio comunitario.

38 In terzo luogo, per accertare l'uso prolungato del marchio anteriore in Italia, la divisione di opposizione e la commissione di ricorso a torto si sarebbero fondate sul fatto che il marchio era utilizzato in Italia da lungo tempo e vi godeva, in forma sostanzialmente identica dal 1954, di una tutela in forza della registrazione internazionale n. 178969. Così facendo, esse avrebbero erroneamente equiparato la data di domanda di marchio all'utilizzo effettivo di tale marchio, laddove nessuna prova sarebbe stata fornita in merito all'uso del marchio internazionale n. 178969 dopo la sua registrazione. Peraltro, la registrazione n. 178969 riguarderebbe un marchio contenente uno zoccolo bianco e l'elemento denominativo «car freshner», mentre la registrazione n. 91991 riguarderebbe un marchio semplicemente figurativo. Inoltre, la registrazione nella classe 5 non riguarderebbe i prodotti deodoranti di cui trattasi nella fattispecie, bensì «disinfettanti, prodotti per il bagno, insetticidi, prodotti chimici».

39 Di conseguenza, tenuto conto del suo debole carattere distintivo, il marchio anteriore godrebbe di una tutela ridotta, cosicché differenze minime rispetto al marchio di cui è chiesta la registrazione sarebbero sufficienti a escludere qualunque rischio di confusione tra i due segni. In tal senso, quand'anche si ammettesse una somiglianza concettuale, questa non basterebbe a creare un rischio di confusione. L'immagine dell'abete non conterrebbe infatti alcun motivo di fantasia e la prova della notorietà del marchio n. 91991 non sarebbe stata fornita.

40 In udienza, la ricorrente ha altresì prodotto, richiamandovisi, una sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema di Spagna) 5 aprile 2005, che le conferirebbe in via definitiva i diritti sul marchio spagnolo Aire Limpio n. 2033859.

41 La ricorrente ne conclude che la commissione di ricorso a torto ha ravvisato una somiglianza tra i marchi in conflitto e ammesso il carattere distintivo accresciuto dall'uso del marchio dell'interveniente. Non esisterebbe di fatto alcun rischio di confusione per il consumatore.

42 L'UAMI afferma che il raffronto globale tra i marchi in conflitto deve fondarsi, per quanto riguarda la loro somiglianza visiva, auditiva o concettuale, sull'impressione complessiva da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Secondo l'UAMI, il procedimento dinanzi al Tribunale dovrebbe concentrarsi sulla percezione che il pubblico italiano avrà dei marchi in conflitto.

43 Sul piano visivo, l'UAMI rileva che il marchio anteriore consiste nella raffigurazione della sagoma di un abete dal tronco molto corto, con sporgenze e rientranze irregolari sui lati, collocato su una base più larga a guisa di zoccolo. Il marchio di cui chiede la registrazione sarebbe, da parte sua, costituito da una figura comica animata, la cui parte superiore ha forma triangolare e lati irregolari, simile alla parte superiore di un abete, collocata, a livello della base, sulla raffigurazione di due grandi scarpe. Nella parte triangolare superiore apparirebbe, al centro, la raffigurazione di un volto animato e di due braccia che sembrano indicare l'espressione denominativa stilizzata «aire limpio». I marchi in conflitto avrebbero in comune i tratti esterni, vale a dire un disegno triangolare dai lati irregolari e la cui base, dopo un restringimento, è costituita da un elemento rettangolare. Nonostante il contrasto che risulta dal tocco comico e animato e dall'elemento denominativo «aire limpio», l'elemento grafico assumerebbe carattere dominante manifesto nell'impressione globale prodotta dal segno e prevarrebbe di gran lunga sull'elemento denominativo, non percepibile molto chiaramente.

- 44 Sul piano auditivo, il marchio anteriore, in quanto segno puramente grafico, potrebbe essere trasmesso oralmente grazie a una descrizione del segno, mentre il marchio di cui si chiede la registrazione verrebbe pronunciato mediante il suo elemento denominativo, vale a dire «aire limpio».
- 45 Sul piano concettuale, l'UAMI sostiene che i marchi in conflitto saranno associati dal pubblico di riferimento alla sagoma di un abete dal tronco molto corto, i cui rami sono costituiti da sporgenze e da rientranze, disposto su un elemento rettangolare a guisa di zoccolo. L'UAMI ritiene che il pubblico italiano non attribuirà alcun significato particolare all'espressione «aire limpio» e identificherà i due segni soltanto mediante il contenuto semantico delle due rappresentazioni grafiche.
- 46 Per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore, l'UAMI afferma che quest'ultimo non si risolve nella raffigurazione di un abete. Si tratterebbe della rappresentazione grafica di un concetto più complesso, vale a dire la forma di un abete con certe caratteristiche particolari quali le sporgenze e le rientranze, un tronco molto corto e collocato su una base rettangolare a guisa di zoccolo.
- 47 Quanto all'argomento secondo il quale la forma di un abete sarebbe di uso comune nella commercializzazione di deodoranti per ambienti, la ricorrente non avrebbe, nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, fornito alcun elemento atto a dimostrare che, sul mercato italiano, il pubblico di riferimento sarebbe abituato all'uso per questo tipo di prodotti di figure la cui forma richiama la sagoma di un abete.
- 48 Se è vero che la forma del prodotto deve effettivamente essere più stretta nella parte superiore che in quella inferiore, tuttavia il risultato tecnico perseguito non richiederebbe necessariamente l'uso di una forma corrispondente al concetto del marchio anteriore, potendo invece essere ottenuto grazie a un semplice triangolo avente i lati dritti e regolari, o una figura più stretta nella parte superiore che in quella inferiore. La forma del marchio anteriore non sarebbe quindi l'unico modo di ottenere tale risultato.

49 In merito al rischio di confusione, l'UAMI sottolinea che, nella fattispecie, poiché i prodotti di cui trattasi sono di consumo corrente, il consumatore medio non presta un'attenzione particolare al momento del loro acquisto.

50 Tenuto conto dell'importanza della sagoma dell'abete nell'utilizzazione fatta del marchio figurativo comprendente l'elemento denominativo «arbre magique» in Italia, nonché della preponderanza dell'elemento grafico, l'UAMI ritiene che tanto l'espressione «arbre magique» quanto il suo onnipresente elemento grafico che agisce (corrispondente alla raffigurazione del marchio anteriore sul quale si fonda la decisione impugnata) debbano essere considerati notori e utilizzati frequentemente dal pubblico di cui trattasi. Di conseguenza, l'UAMI ritiene che giustamente la commissione di ricorso abbia riconosciuto che il marchio comunitario anteriore su cui tale decisione si fondava goda in Italia di un carattere distintivo particolare.

51 L'UAMI aggiunge che la pubblicità è stata diffusa, secondo l'interveniente, prima della data di deposito della domanda di registrazione e che una quota di mercato tanto cospicua non può essere stata acquisita molto rapidamente. Non sarebbe quindi verosimile che le vendite del 1996 siano state poco significative.

52 Infine l'UAMI, richiamandosi al principio enunciato nella sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191, punto 24), afferma che la somiglianza concettuale tra i marchi in conflitto potrebbe determinare in Italia, dove il marchio anteriore gode di un carattere distintivo particolare, un rischio di confusione che le differenze di stile e di animazione tra i marchi non riuscirebbero a fugare. Il marchio di cui si chiede la registrazione potrebbe infatti essere considerato come una variante divertente e animata del marchio anteriore, ampiamente noto al pubblico di riferimento.

53 L'interveniente rileva anzitutto che gli elementi che distinguono i marchi di cui trattasi non alterano l'impressione generale di somiglianza.

- 54 I prodotti contrassegnati dai marchi controversi sarebbero venduti nei reparti self-service delle stazioni di servizio o dei supermercati e verrebbero acquistati rapidamente, senza seguire alcun processo di riflessione. Il consumatore presterebbe quindi attenzione al primo elemento che percepisce allorché guarda i marchi, vale a dire la sagoma dell'abete.
- 55 Inoltre, sul piano auditivo, la differenza costituita dalla dicitura «aire limpio» sarebbe influente sulla scelta del consumatore, il quale presterebbe attenzione unicamente all'apparenza o alla presentazione esterna del prodotto.
- 56 Infine, i segni in conflitto sarebbero parimenti simili sul piano concettuale, in quanto si avvarrebbero di immagini comuni che coincidono quanto all'idea raffigurata, vale a dire la sagoma di un piccolo abete, identificano il prodotto e ne rivelano l'origine commerciale ai consumatori.
- 57 L'interveniente contesta altresì la descrizione, fatta dalla ricorrente, del marchio di cui è chiesta la registrazione come raffigurazione di un personaggio umoristico.
- 58 Peraltro, non potrebbe affermarsi il carattere puramente descrittivo della sagoma dell'abete per prodotti o deodoranti per ambienti in mancanza di una prova atta a dimostrare che tale sagoma sia divenuta abituale in ciascuno dei mercati pertinenti e/o che i giudici dei paesi interessati abbiano accertato che essa non era valida in quanto marchio.
- 59 L'interveniente condivide poi la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale il rischio di confusione è rafforzato dall'elevato carattere distintivo del marchio anteriore, derivante dalla sua notorietà.

60 L'interveniente contesta l'argomento secondo il quale, da un lato, il marchio anteriore concorderebbe con la forma del prodotto e, dall'altro, tale forma sarebbe necessaria per ottenere un risultato tecnico. Anzitutto, tale argomento dovrebbe essere respinto in quanto sollevato per la prima volta dinanzi al Tribunale. Inoltre, e in ogni caso, siccome i marchi anteriori non sono tridimensionali ma figurativi, la censura non sarebbe pertinente. Infine, gli elementi grafici rivendicati dai marchi dell'interveniente non rappresenterebbero la forma necessaria ai fini della commercializzazione del prodotto.

61 Del pari giustamente la commissione di ricorso avrebbe ritenuto che il carattere distintivo del marchio anteriore fosse accresciuto dall'uso di quest'ultimo, mentre gli argomenti dedotti dalla ricorrente in senso contrario dovrebbero essere disattesi.

62 In proposito, l'interveniente aggiunge vari argomenti.

63 In primo luogo, i dati relativi al fatturato non perderebbero la loro efficacia probatoria per il semplice fatto che si tratta, nella specie, di prodotti di consumo corrente.

64 In secondo luogo, le percentuali di vendita dei prodotti sul mercato italiano sarebbero integrate da altre prove relative alla notorietà dei marchi su tale mercato.

65 In terzo luogo, pur essendo vero che la relazione della società Nielsen si riferisce agli anni 1997 e 1998, il suo contenuto, alla luce delle altre prove dedotte, consentirebbe di presumere che, nel corso degli anni immediatamente precedenti, le percentuali di vendita dei prodotti commercializzati con i marchi dell'interveniente fossero

verosimilmente analoghe a quelle del periodo 1997-1998. Inoltre, per determinare il carattere distintivo di un marchio nazionale anteriore invocato per opporsi a una domanda di marchio successivo non si potrebbe prescindere da una prova che attesta l'uso del marchio nazionale fatto valere a sostegno dell'opposizione, nel corso del periodo immediatamente successivo alla data di deposito della domanda di marchio comunitario e precedente la data in cui l'opposizione è stata proposta.

- ⁶⁶ L'interveniente conclude che la commissione di ricorso giustamente ha ritenuto sussistere un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle classi 3 e 5.

Giudizio del Tribunale

— Osservazioni preliminari

- ⁶⁷ 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 qualora, a causa della sua identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussista un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Peraltro, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, per marchi anteriori si intendono i marchi comunitari, i marchi registrati in uno Stato membro o oggetto di una registrazione internazionale, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

68 Inoltre, sebbene l'art. 8 del regolamento n. 40/94 non contenga alcuna disposizione analoga a quella dell'art. 7, n. 2, secondo cui, ai fini del diniego di registrazione di un marchio, è sufficiente l'esistenza di un motivo di impedimento assoluto anche solo in una parte della Comunità, si deve ritenere che la stessa soluzione debba trovare applicazione nella specie. Ne consegue che la registrazione dev'essere parimenti negata, anche quando il motivo di impedimento relativo esista solo in una parte della Comunità [sentenze del Tribunale 3 marzo 2004, causa T-355/02, Mülhens/UAMI — Zirh International (Sir/ZIRH), Racc. pag. II-791, punto 36, e 14 luglio 2005, causa T-312/03, Wassen International/UAMI — Stroschein Gesundheitskost (Selenium Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE), Racc. pag. II-2897, punto 29].

69 Nella fattispecie, l'opposizione alla registrazione si fondava su più marchi dell'interveniente, contenenti la raffigurazione di un abete. La commissione di ricorso, nell'esaminare l'opposizione, si fonda principalmente sul marchio comunitario n. 91991, in quanto rappresentativo degli altri marchi dedotti a sostegno dell'opposizione.

70 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che i marchi in conflitto fossero simili, segnatamente sul piano concettuale, e che sussistesse un rischio di confusione. Tale conclusione discendeva dalla constatazione che il marchio comunitario anteriore n. 91991, tutelato dal 1° aprile 1996, costituito dalla forma di un abete, aveva carattere distintivo particolare in Italia. Questa constatazione era, a sua volta, basata sull'accettazione dell'uso prolungato e della notorietà in Italia del marchio internazionale ARBRE MAGIQUE, rappresentato con la medesima forma di abete e recante inoltre un elemento denominativo.

71 Pertanto, occorre anzitutto accertare se la commissione di ricorso abbia legittimamente ritenuto che il marchio comunitario anteriore n. 91991 avesse acquisito un carattere distintivo particolare grazie all'uso prolungato di un altro marchio registrato, vale a dire il marchio ARBRE MAGIQUE, nonché grazie a un uso prolungato in Italia, potendo tale marchio esservi considerato come notorio.

— Sul carattere distintivo particolare del marchio comunitario anteriore

- 72 Occorre anzitutto sottolineare che, secondo la giurisprudenza, un marchio può possedere un carattere distintivo particolare, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico (sentenza SABEL, cit. supra al punto 54, punto 24).
- 73 Si deve poi ricordare come l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio possa anche derivare dal suo uso come parte di un altro marchio registrato. È sufficiente che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio designato dai marchi anteriori come proveniente da una determinata impresa (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 luglio 2005, causa C-353/03, Nestlé, Racc. pag. I-6135, punti 30 e 32).
- 74 Pertanto, occorre altresì ammettere che il carattere distintivo particolare di un marchio può essere acquisito grazie al suo uso prolungato e alla sua notorietà in quanto parte di un altro marchio registrato, nei limiti in cui il pubblico di riferimento percepisce il marchio come atto a indicare la provenienza dei prodotti da una determinata impresa.
- 75 Nella fattispecie, la questione se la commissione di ricorso abbia legittimamente ritenuto che il marchio comunitario anteriore n. 91991 avesse acquisito carattere distintivo particolare grazie al suo uso in quanto parte di un altro marchio registrato richiede quindi una risposta positiva nell'ipotesi in cui il marchio comunitario anteriore n. 91991 possa essere considerato come parte del marchio ARBRE MAGIQUE.
- 76 A tale proposito, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che la raffigurazione della sagoma dell'abete, che assume un ruolo significativo se non addirittura predominante nel marchio ARBRE MAGIQUE, corrisponda al segno del

marchio comunitario anteriore n. 91991. Di conseguenza, correttamente la commissione di ricorso ha giudicato che il marchio comunitario anteriore n. 91991 costituisse una parte del marchio anteriore ARBRE MAGIQUE. Quindi, il primo marchio poteva aver acquisito carattere distintivo a seguito dell'uso in quanto parte del secondo marchio.

77 Di conseguenza, giustamente la commissione di ricorso ha esaminato l'insieme delle prove relative all'uso e alla notorietà del marchio ARBRE MAGIQUE al fine di stabilire l'uso prolungato, la notorietà e, pertanto, il carattere distintivo particolare di una sua parte, vale a dire il marchio comunitario anteriore n. 91991.

78 Per quel che riguarda, nella specie, l'esame propriamente detto delle prove condotto dalla commissione di ricorso, correttamente la decisione impugnata indica che dagli elementi di prova agli atti — vale a dire essenzialmente la documentazione prodotta l'8 novembre 1999 nell'ambito dell'opposizione proposta dall'interveniente — risulta che, in quanto parte di un marchio registrato, segnatamente il marchio ARBRE MAGIQUE, il marchio anteriore n. 91991 è stato oggetto di un uso prolungato in Italia, vi è notorio e possiede pertanto un carattere distintivo particolare.

79 La decisione impugnata prende così in considerazione l'uso prolungato del marchio ARBRE MAGIQUE nonché il fatto che le vendite annuali dei prodotti commercializzati con tale marchio superassero i 45 milioni di unità e che le vendite in Italia rappresentassero quindi una quota di mercato superiore al 50 % nel 1997 e nel 1998. Inoltre, la decisione impugnata tiene conto del fatto che le spese di pubblicità sostenute in Italia per la promozione di questi prodotti nel 1996 e nel 1997 hanno superato i 7 miliardi di lire italiane (pari a euro 3 615 198,29).

80 La circostanza che i dati di vendita si riferiscano agli anni 1997 e 1998 e che le spese pubblicitarie riguardino gli anni 1996 e 1997, vale a dire date successive a quella di deposito della domanda di registrazione del marchio da parte della ricorrente, il 30

aprile 1996, non è sufficiente a privare tali elementi della loro efficacia probatoria ai fini dell'accertamento della notorietà del marchio anteriore n. 91991.

- 81 Secondo la giurisprudenza, infatti, elementi successivi alla data di deposito di una domanda di marchio comunitario possono essere presi in considerazione se consentono di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data medesima [sentenza del Tribunale 15 dicembre 2005, causa T-262/04, BIC/UAMI (forma di un accendino a pietrina), Racc. pag. II-5959, punto 82; v., nello stesso senso, ordinanza della Corte 5 ottobre 2004, causa C-192/03 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-8993, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata]. Simili circostanze possono consentire di confermare o di apprezzare meglio la portata dell'uso del marchio di cui trattasi nel corso del periodo di riferimento (v., per analogia, ordinanza della Corte 27 gennaio 2004, causa C-259/02, La Mer Technology, Racc. pag. I-1159, punto 31).
- 82 La commissione di ricorso ha quindi potuto legittimamente ritenere che tali circostanze successive consentissero di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava il giorno del deposito della domanda di registrazione del marchio presentata dalla ricorrente e di confermare la notorietà del marchio n. 91991 a tale stessa data.
- 83 Infatti, occorre rilevare in particolare che una quota di mercato del 50 % nel 1997 e nel 1998 non può essere stata acquisita se non progressivamente. La commissione di ricorso non è quindi incorsa in errore allorché ha ritenuto, in sostanza, che la situazione non fosse sensibilmente diversa nel 1996.
- 84 Il fatto che si trattasse di dati successivi al deposito della domanda di registrazione del marchio da parte della ricorrente, il 30 aprile 1996, non è quindi sufficiente a privarli della loro efficacia probatoria ai fini della verifica della notorietà del marchio anteriore n. 91991.

85 Va peraltro disatteso l'argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso a torto avrebbe ammesso il carattere distintivo particolare del marchio anteriore in Italia, fondandosi unicamente su indicazioni generali in merito al volume di pubblicità e al fatturato. Vero è che, secondo la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, il carattere distintivo di un marchio non può essere dimostrato soltanto sulla base di dati generali e astratti, come ad esempio percentuali determinate (sentenza della Corte 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 62). Occorre tuttavia rilevare, in primo luogo, che tale giurisprudenza riguarda l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio oggetto di domanda di registrazione e non, come nella fattispecie, la valutazione della notorietà di un marchio registrato che abbia già acquisito carattere distintivo. In secondo luogo, per verificare nella fattispecie la notorietà del marchio, la commissione di ricorso ha preso in considerazione non soltanto dati generali, quali percentuali determinate, bensì anche l'uso prolungato del marchio ARBRE MAGIQUE che, peraltro, la ricorrente non ha contestato.

86 Occorre disattendere anche l'argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso a torto si sarebbe fondata sul fatto che il marchio anteriore godeva di una tutela sotto una forma sostanzialmente identica a partire dal 1954, in forza della registrazione n. 178969. La ricorrente non può validamente sostenere che la commissione di ricorso abbia equiparato la data della domanda di marchio a quella dell'uso effettivo del marchio CAR FRESHNER n. 178969, senza aver fornito alcuna prova in merito al suo uso dopo la registrazione. Infatti, come è già stato rilevato e confermato in udienza dall'UAMI, la commissione di ricorso si è fondata sull'uso comprovato in Italia del marchio ARBRE MAGIQUE e non sull'uso del marchio CAR FRESHNER. Vero è che la decisione impugnata constata che il marchio CAR FRESHNER è stato registrato sin dal 1954 ma, per quanto riguarda l'uso prolungato, essa fa riferimento al marchio ARBRE MAGIQUE.

87 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso giustamente ha ritenuto che l'uso prolungato e la notorietà del marchio ARBRE MAGIQUE e di conseguenza del marchio n. 91991 in Italia, percepiti come indicativi della provenienza dei prodotti da una determinata impresa, fossero sufficientemente dimostrati.

- 88 Tenuto conto della notorietà, in Italia, del marchio comunitario anteriore n. 91991, derivante in particolare dal suo uso prolungato come parte del marchio ARBRE MAGIQUE e dalla notorietà di quest'ultimo su tale territorio, si deve ritenere che la commissione di ricorso non sia incorsa in errore allorché ha concluso per il suo carattere distintivo particolare in Italia.

— Sulla somiglianza tra i prodotti

- 89 Nella fattispecie, l'accertamento, nella decisione impugnata, della somiglianza tra i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore e dal marchio di cui si chiede la registrazione nella classi 3 e 5 non dà luogo a contestazione tra le parti.
- 90 Peraltro, l'argomento della ricorrente secondo il quale la registrazione internazionale del marchio CAR FRESHNER per prodotti rientranti nella classe 5 non verte sui prodotti deodoranti di cui trattasi nella fattispecie, bensì su «disinfettanti, prodotti per il bagno, insetticidi, prodotti chimici», è privo di fondamento. Infatti, non è contestato che tale marchio sia stato registrato anche per i «prodotti per la purificazione dell'aria (...) profumi, essenze (...)», rientranti nella classe 3.

— Sulla somiglianza tra i marchi

- 91 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico destinatario, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, *Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen Markt Concord)*, Racc. pag. II-4335, punto 30].

- 92 Nella fattispecie, sul piano visivo, l'elemento grafico contenuto nel marchio di cui è chiesta la registrazione assume un carattere dominante manifesto nell'impressione d'insieme destata dal segno e prevale in maniera significativa sull'elemento denominativo. La denominazione «aire limpio» ha, tenuto conto della taglia minuscola dei caratteri utilizzati e del suo inserimento all'interno del disegno raffigurante un abete, un carattere molto attenuato rispetto all'elemento grafico.
- 93 Contrariamente alle allegazioni della ricorrente, l'impressione d'insieme prodotta dalla grafica non è quella di un personaggio comico, bensì quella di un'immagine somigliante ad un abete. Il disegno del volto e delle braccia del personaggio comico è integrato nella parte centrale dell'abete e, a livello della base, il disegno delle due scarpe divaricate a 180° riprende la forma di uno zoccolo. Il tocco comico e animato che trapela da tale personaggio serve a conferire un'impressione di fantasia alla rappresentazione grafica dell'abete, cosicché il marchio di cui si chiede la registrazione può essere considerato dal pubblico come una variante divertente e animata del marchio anteriore. Il marchio di cui si chiede la registrazione è quindi costituito da un segno il cui elemento predominante è una sagoma simile ad un abete, che costituisce il marchio anteriore. È questo l'elemento che sarà prevalentemente percepito dal consumatore e che ne determinerà la scelta, tanto più che si tratta, nella specie, di prodotti di consumo corrente venduti nei self-service.
- 94 La rappresentazione grafica corrispondente ad un abete appare quindi, sul piano visivo, dominante nell'impressione d'insieme prodotta dal marchio di cui si chiede la registrazione.
- 95 Sul piano concettuale, i segni di cui trattasi sono entrambi associati alla sagoma di un abete. Tenuto conto dell'impressione che ne scaturisce e della mancanza di

significato particolare dell'espressione «aire limpio» per il pubblico italiano, la loro somiglianza concettuale dev'essere confermata.

- 96 Ne consegue che correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in conflitto, avvalendosi di immagini che coincidono quanto all'idea rappresentata — la sagoma di un abete —, fossero simili sul piano concettuale. Sul piano auditivo, esiste una differenza consistente nel fatto che il marchio anteriore, essendo puramente grafico, può essere trasmesso oralmente grazie a una descrizione del segno, laddove invece il marchio oggetto della domanda di registrazione può essere espresso oralmente enunciandone l'elemento denominativo, vale a dire «aire limpio».

— Sul rischio di confusione

- 97 Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il fatto 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. Secondo la medesima giurisprudenza, il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, segnatamente dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (Giorgi/GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 30-32].

- 98 La valutazione globale del rischio di confusione deve tuttavia fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [sentenza del Tribunale 14

ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47.

99 Occorre inoltre rilevare che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. Non si può quindi escludere che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti nel loro contenuto semantico possa creare un rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare, sia intrinsecamente, sia grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico (sentenza SABEL, cit. supra al punto 52, punto 24).

100 Nella fattispecie, trattandosi di prodotti di consumo corrente, il pubblico pertinente è il consumatore medio, che si presume normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi non presterà, al momento dell'acquisto, un'attenzione particolare.

101 Quindi il consumatore sceglierà di solito egli stesso i prodotti di cui trattasi e avrà pertanto tendenza a confidare principalmente nell'immagine del marchio applicato su tali prodotti, vale a dire la sagoma di un abete.

102 Di conseguenza, tenuto conto, per un verso, della somiglianza tra i prodotti di cui trattasi e della somiglianza visiva e concettuale dei marchi in conflitto e, per altro verso, del fatto che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo particolare in Italia, occorre dichiarare che la commissione di ricorso non è incorsa in errore allorché ha concluso per l'esistenza di un rischio di confusione.

103 Tale conclusione non è inficiata dagli argomenti dedotti dalla ricorrente.

104 È, in primo luogo, destituito di fondamento l'argomento della ricorrente secondo il quale il marchio anteriore ha un carattere distintivo debole, in quanto la sagoma dell'abete sarebbe descrittiva dei prodotti di cui trattasi. Come rileva infatti giustamente l'UAMI, il marchio anteriore non è la semplice rappresentazione, fedele alla realtà, di un abete. L'abete raffigurato è stilizzato e presenta altre caratteristiche particolari: ha un tronco molto corto ed è collocato su una base rettangolare a guisa di zoccolo. Inoltre, come già rilevato, tenuto conto della sua notorietà, il marchio anteriore ha acquisito un carattere distintivo particolare. Per di più, l'argomento della ricorrente vertente sugli orientamenti dell'Ufficio brevetti del Regno Unito, che confermerebbero il carattere descrittivo della sagoma dell'abete per i prodotti in oggetto, è privo di pertinenza, in quanto il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme e volto ad obiettivi ad esso specifici e la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale, cosicché la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente in base al regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario [sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, causa T-31/03, Grupo Sada/UAMI — Sadia (Sadia/Grupo Sada), Racc. pag. II-1667, punto 84].

105 In secondo luogo, vanno disattesi gli argomenti della ricorrente volti a dimostrare che il marchio anteriore non sarebbe stato registrabile in quanto, da una parte, era costituito essenzialmente soltanto dalla forma del prodotto commercializzato con tale marchio e, dall'altra, la forma del marchio anteriore, vale a dire la sagoma di un abete, era necessaria per ottenere il risultato tecnico ricercato dal prodotto. La ricorrente non può infatti, in ogni caso, nell'ambito di un procedimento di opposizione, dedurre l'esistenza di un impedimento assoluto alla valida registrazione di un segno da parte di un ufficio nazionale o dell'UAMI. Gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7 del regolamento n. 40/94 non vanno esaminati nell'ambito di un procedimento di opposizione e tale articolo non figura tra le disposizioni alla luce delle quali può valutarsi la legittimità della decisione impugnata [sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-186/02, BMI Bertollo/UAMI — Diesel (DIESEL/dieselit), Racc. pag. II-1887, punto 71].

106 Infine, e in terzo luogo, la sentenza del Tribunal Supremo 5 aprile 2005, prodotta e richiamata dalla ricorrente in udienza, che le conferirebbe in via definitiva diritti sul marchio spagnolo Aire Limpio n. 2033859, non è pertinente nel caso di specie. Infatti, come è già stato precisato, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente in base al regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario (sentenza Sadia/Grupo Sada, cit. supra al punto 104, punto 84).

107 Da quanto precede discende che il primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dev'essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

108 La ricorrente afferma che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94.

109 In forza di tale articolo e della giurisprudenza, la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata e consentire al giudice comunitario di controllarne la

legittimità [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (Ils/ELS), Racc. pag. II-4301, punto 59].

- 110 La divisione di opposizione, nella sua decisione 25 febbraio 2003, e la commissione di ricorso avrebbero già limitato il loro esame, da un lato, al marchio di cui è chiesta la registrazione e, dall'altro, alla sola registrazione comunitaria n. 91991. Tuttavia, per riconoscere l'esistenza di un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett b), del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso si sarebbe anche fondata su documenti relativi ad altri marchi. Di conseguenza, la motivazione della decisione impugnata riguarderebbe marchi anteriori che la commissione di ricorso avrebbe essa stessa escluso dall'analisi comparativa per determinare l'esistenza di un rischio di confusione. La motivazione della decisione impugnata sarebbe pertanto incompleta, cosicché la commissione di ricorso avrebbe violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94.
- 111 L'UAMI, sostenuto dall'interveniente, replica che la ricorrente ha avuto la possibilità di contestare il contenuto dei documenti e degli elementi di prova sui quali la decisione impugnata si fonda per determinare la notorietà e l'uso prolungato in Italia del marchio n. 91991, atteso che tali documenti sono stati prodotti nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione. Essa non avrebbe tuttavia messo in discussione l'esattezza di tali dati.
- 112 Quanto al fatto che i documenti citati riguarderebbero un marchio che era stato escluso dal raffronto per ragioni di economia processuale, tale esclusione non significherebbe affatto che questi documenti siano irrilevanti ai fini della percezione, da parte del pubblico italiano, del marchio anteriore sul quale la decisione impugnata si fonda. Più precisamente, l'UAMI non avrebbe mai dichiarato che tale esclusione faceva sì che i documenti contestati non fossero presi in considerazione nella valutazione della percezione da parte del pubblico italiano del marchio sul

quale la decisione impugnata si fonda, in quanto i due marchi invocati coincidevano quanto al loro elemento grafico. La decisione impugnata non lederebbe quindi i diritti procedurali della ricorrente, dato che quest'ultima avrebbe avuto la possibilità di presentare deduzioni sugli elementi di prova e i documenti utilizzati per determinare la notorietà e l'uso prolungato del marchio anteriore.

Giudizio del Tribunale

¹¹³ Ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'Ufficio devono essere motivate. Peraltro, la regola 50, n. 2, lett. h), del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), dispone che la decisione della commissione di ricorso deve contenere la relativa motivazione. In proposito, si deve considerare che l'obbligo di motivazione così sancito ha la stessa portata di quello dettato dall'art. 253 CE [sentenza della Corte 21 ottobre 2004, causa C-447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I-10107, punto 64; sentenza del Tribunale 28 aprile 2004, cause riunite T-124/02 e T-156/02, Sunrider Corporation/UAMI — Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITAKRAFT e VITA/VITATASTE e BALANCE e BALANS /METABALANCE 44), Racc. pag. II-1149, punto 72].

¹¹⁴ Per giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 253 CE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autore dell'atto. Tale obbligo ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere le giustificazioni alla base del provvedimento adottato al fine di difendere i loro diritti e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione (sentenze della Corte 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 15, e KWS Saat/UAMI, cit. supra al punto 113, punto 65; sentenza VITAKRAFT e VITA/VITATASTE e BALANCE e BALANS /METABALANCE 44, cit. supra al punto 113, punto 73).

- 115 Inoltre, ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tale disposizione riguarda tanto la motivazione di fatto quanto quella di diritto, così come gli elementi di prova.
- 116 Tuttavia, il diritto al contraddittorio vale per gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell'atto decisionale, ma non per la posizione finale che l'amministrazione intende adottare [sentenza del Tribunale 7 giugno 2005, causa T-303/03, Lidl Stiftung/UAMI — REWE-Zentral (Solevita/SALVITA), Racc. pag. II-1917, punto 62].
- 117 Nella fattispecie, la decisione impugnata fa apparire in modo chiaro e non equivoco l'iter logico seguito dalla commissione di ricorso. Come risulta dal testo della decisione impugnata, che illustra gli argomenti dedotti dinanzi alla commissione di ricorso dalla ricorrente, quest'ultima ha avuto modo di prendere posizione in merito a tutti gli elementi sui quali la decisione impugnata si fonda, nonché in merito all'utilizzazione da parte della commissione di ricorso, nell'ambito della sua valutazione, degli elementi di prova relativi all'uso dei marchi anteriori.
- 118 Di conseguenza, la violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 non è dimostrata, sicché il secondo motivo nonché il ricorso nella sua integralità devono essere respinti.

Sulle spese

- 119 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.

¹²⁰ La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese sostenute dall'UAMI e dall'interveniente, conformemente alle conclusioni di questi ultimi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

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

Legal

Lindh

Wiszniewska-Białicka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 settembre 2006.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

H. Legal