

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

6 ottobre 2004\*

Nella causa T-356/02,

**Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG**, con sede in Brema (Germania), rappresentata dall'avv. U. Sander,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dalla sig.ra A. Apostolakis e dal sig. G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, nonché interveniente dinanzi al Tribunale, è

\* Lingua processuale: il tedesco.

**Krafft, SA**, con sede in Andoain (Spagna), rappresentata dall'avv. P. Koch Moreno,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 4 settembre 2002 (procedimenti riuniti R 506/2000-4 e R 581/2000-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Krafft, SA, e la Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG,

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

composta dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,  
cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto,

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2002,

visto il controricorso dell'UAMI, depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 aprile 2003,

visto il controricorso dell'interveniente, depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 aprile 2003,

in seguito alla trattazione orale del 5 maggio 2004,

ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

### **Antefatti della controversia**

- 1 Il 5 giugno 1996 la ricorrente ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») una domanda di marchio comunitario in forza 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 viene chiesta la registrazione è il segno denominativo «VITAKRAFT».
- 3 I prodotti per cui si chiede la registrazione del marchio rientrano nelle classi 1, 3, 4, 12 e 19 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di queste classi, alla descrizione seguente:
  - classe 1: «Prodotti chimici per l'industria, la scienza, la fotografia, l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura, in particolare prodotti chimici e filtri in materie chimiche, minerali e vegetali, in materie plastiche non lavorate o particelle di ceramica per il trattamento dell'acqua, in particolare per acquari e stagni da

giardino; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria»;

- classe 3: «Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, in particolare carta vetrata per pulire le gabbie degli animali; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici»;
  
- classe 4: «Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele, stoppini»;
  
- classe 12: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici»;
  
- classe 19: «Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* del 27 aprile 1998, n. 30/98.

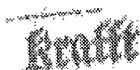
5 Il 27 luglio 1998, l'interveniente ha proposto un'opposizione sulla base dell'art. 42 del regolamento n. 40/94.

6 L'opposizione era fondata sui marchi emblematici riprodotti di seguito:

A



B



C



7 Tali marchi hanno formato oggetto in Spagna delle registrazioni seguenti:

- registrazione n. 1924081 (del segno A) del 5 maggio 1995 per i prodotti seguenti, compresi nella classe 1: «Prodotti chimici per l'industria, la scienza, la fotografia, l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria, in particolare prodotti antigelo, liquidi di raffreddamento, materie collanti e guarnizioni isolanti destinate all'industria, prodotti chimici collanti» (in prosieguo: il «marchio anteriore A1»);
  
- registrazione n. 1924082 (del segno A) del 5 maggio 1995 per i prodotti seguenti, compresi nella classe 3: «Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abraderare; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici, in particolare prodotti per

pulire i motori ed i carburatori di autoveicoli, cera e prodotti per lucidare autoveicoli, schiume per lavare autoveicoli, per pulire i rivestimenti tessili di autoveicoli, prodotti per pulire e lucidare prodotti con rivestimenti cromati, cere e prodotti per rimettere a nuovo prodotti brillanti, rinfrescanti d'aria per autoveicoli » (in prosieguo: il «marchio anteriore A2»);

— registrazione n. 1160484 (del segno B) del 5 settembre 1987 per i prodotti seguenti, compresi nella classe 4: «Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele, stoppini» (in prosieguo: il «marchio anteriore B»);

— registrazione n. 1042443 (del segno C) del 20 febbraio 1984 per i prodotti seguenti, compresi nella classe 12: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici; motori per veicoli terrestri» (in prosieguo: il «marchio anteriore C1»);

— registrazione n. 1052802 (del segno C) del 20 luglio 1984 per i prodotti seguenti, compresi nella classe 19: «Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici» (in prosieguo: il «marchio anteriore C2»).

8 La ricorrente ha chiesto che l'interveniente producesse la prova che i marchi anteriori B, C1 e C2 sono stati seriamente utilizzati, conformemente all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. In seguito a tale domanda, l'interveniente ha prodotto 18 cataloghi relativi a diversi prodotti della sua gamma.

- 9 Con decisione 24 febbraio 2000, n. 317/2000, la divisione d'opposizione ha parzialmente accolto l'opposizione dopo aver accertato l'identità dei prodotti compresi nelle classi 1 e 3, riconosciuto la somiglianza dei segni e concluso quindi nel senso dell'esistenza di un rischio di confusione. Essa ha invece respinto l'opposizione per la parte in cui essa riguardava i prodotti compresi nelle classi 4, 12 e 19, dato che l'interveniente non aveva prodotto una prova sufficiente dell'uso dei marchi anteriori B, C1 e C2, più in particolare quanto alla rilevanza e alla durata dell'uso.
- 10 Il 26 aprile 2000, l'interveniente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione, sostenendo anzitutto che la divisione d'opposizione aveva erroneamente ritenuto insufficiente la prova dell'uso dei marchi anteriori per i prodotti compresi nelle classi 4, 12 e 19. Facendo valere poi la somiglianza tra i prodotti compresi nelle classi 1 e 3 designati dai marchi anteriori e i prodotti contestati, compresi nelle classi 4, 12 e 19, come specificati nella domanda di registrazione, l'interveniente ha chiesto che quest'ultima fosse respinta altresì per i prodotti compresi nelle classi 4, 12 e 19.
- 11 Con lettera 5 maggio 2000, la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione, contestandole essenzialmente di avere accertato l'esistenza di una somiglianza dei segni.
- 12 Con decisione 4 settembre 2002, emessa nei procedimenti riuniti R 506/2000-4 e R 581/2000-4 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI, ritenendo che l'interveniente avesse apportato la prova di un uso serio dei marchi B e C2 per una parte dei prodotti, cioè per i «grassi e olii per motori; lubrificanti» compresi nella classe 4 e per le «malte e gli impasti per livellare nel settore edilizio» compresi nella classe 19, ha parzialmente annullato la decisione della divisione d'opposizione. Essa ha constatato l'esistenza di una somiglianza tra i prodotti «oli e grassi industriali; lubrificanti; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti» rientranti nella classe 4, menzionati nella domanda di marchio, e i prodotti per i quali era stato provato l'uso del marchio anteriore B. La commissione di ricorso ha inoltre accertato l'esistenza di una somiglianza tra i

«preparati per pulire» rientranti nella classe 3 e coperti dal marchio anteriore A2 e i «prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere» rientranti nella classe 4 e designati dalla domanda di registrazione. Essa ha poi constatato una somiglianza tra i «materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume» menzionati dal marchio richiesto e le «malte e gli impasti per livellare», per i quali l'interveniente aveva dimostrato l'uso del marchio anteriore C2. Ritenendo, invece, che la decisione della divisione d'opposizione avesse giustamente accertato l'esistenza di un rischio di confusione a causa della somiglianza dei segni e dei prodotti in questione, la commissione di ricorso ha integralmente respinto il ricorso della ricorrente. Essa ha inoltre parzialmente respinto il ricorso dell'interveniente, in primo luogo, perché quest'ultima non aveva provato né l'uso serio del marchio anteriore C1 né quello dei marchi anteriori B e C2 per i prodotti diversi dai «grassi e olii per motori; lubrificanti» (classe 4) e dalle «malte e gli impasti per livellare nel settore edilizio» (classe 19) e, in secondo luogo, in quanto taluni prodotti contestati rientranti nelle classi 4, 12 e 19 non erano simili ai prodotti designati dai marchi anteriori A1, A2 e C2, rientranti nelle classi 1, 3 e 19. In sostanza, la registrazione del marchio comunitario è stata respinta per i seguenti prodotti compresi nella domanda di marchio comunitario: tutti i prodotti rientranti nelle classi 1 e 3 dell'Accordo di Nizza, nonché gli «oli e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti» (classe 4) e i «materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume » (classe 19).

## Procedimento e conclusioni delle parti

- 13 L'8 gennaio 2003, l'interveniente ha chiesto di designare l'inglese come lingua processuale. Poiché tanto il ricorso quanto la domanda di registrazione erano stati redatti in tedesco, la richiesta è stata respinta e, conformemente all'art. 131, n. 1, e n. 2, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, il tedesco è divenuto lingua processuale.

14 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui accoglie il ricorso della società Krafft, SA, e non accoglie il suo;
  
- condannare l'UAMI alle spese.

15 L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

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

### **In diritto**

16 La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo attiene ad una violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e della regola 22, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1); il secondo motivo attiene ad una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

*Sul primo motivo, attinente ad una violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95*

#### Argomenti delle parti

- 17 La ricorrente fa valere che l'interveniente non ha apportato la prova che i marchi anteriori sono stati seriamente utilizzati per quanto riguarda i «grassi e olii per motori; lubrificanti» e le «malte e gli impasti per livellare nel settore edilizio».
- 18 Quanto al catalogo relativo agli olii per motori asseritamente stampato nel 1992, esso non ricadrebbe nel periodo rilevante, compreso tra il 28 aprile 1993 e il 28 aprile 1998.
- 19 Al contrario, i cataloghi asseritamente stampati nel 1993, nel 1994 e nel 1996 non contengono, secondo la ricorrente, alcun elemento riguardante l'uso dei marchi anteriori per i «grassi e olii per motori» rientranti nella classe 4, o le «malte e gli impasti per livellare nel settore edilizio» rientranti nella classe 19.
- 20 La ricorrente ammette che i cataloghi di cui trattasi contengono talune informazioni relative ai «lubrificanti». Essa fa tuttavia valere che tali indicazioni non soddisfano i requisiti posti dalla regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95. Le prove riguarderebbero solo gli anni tra il 1993 e il 1996 e non il 1997 e il 1998. La ricorrente considera che, qualora le prove relative all'uso del marchio riguardino solo una parte del periodo rilevante, è indispensabile che il titolare dei marchi anteriori dimostri almeno che, durante tale periodo, tale uso sia stato notevole. L'interveniente non avrebbe fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la rilevanza dell'uso dei marchi anteriori.

21 L'UAMI rileva che quattro dei cataloghi prodotti dall'interveniente durante il procedimento d'opposizione consentono di trarre conclusioni in merito alla durata, alla natura ed al luogo dell'uso, cioè:

- il catalogo 1, intitolato «Emergiendo con fuerza», relativo agli olii per motori, stampato nel 1992, indica che i prezzi menzionati si applicano solo a partire dal gennaio 1993;
  
- il catalogo 2, intitolato «Lubricantes para automoción», che riguarda i lubrificanti ed è stato pubblicato nel 1993;
  
- il catalogo 3, intitolato «Lubricantes automoción», del 1994, relativo a grassi e lubrificanti;
  
- il catalogo 4, intitolato «Suelos industriales», del 1997, che riguarda le malte e gli impasti per livellare nel settore edilizio.

22 L'UAMI dubita invece che i cataloghi di cui trattasi contengano indicazioni utili in merito alla rilevanza dell'uso dei marchi anteriori, indicazioni richieste ai sensi della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95 per distinguere l'uso serio dei marchi da un uso meramente fittizio. Secondo l'UAMI, in linea di principio, la produzione di materiale pubblicitario può costituire una prova sufficiente. Tuttavia, l'UAMI si interroga sulla necessità di emettere indicazioni circa l'entità della diffusione dei mezzi pubblicitari. Esso riconosce che, nel caso di specie, tali indicazioni non emergono.

- 23 L'interveniente condivide il ragionamento svolto dalla commissione di ricorso. Essa ritiene, in particolare, che i requisiti posti dalla regola 22, n. 2, del regolamento n. 2886 siano stati rispettati. L'indicazione e la prova del luogo dell'uso risulterebbero dall'indicazione dei rappresentanti dell'interveniente in diverse città spagnole. Quelle relative alla durata dell'uso deriverebbero dalle date di stampa dei cataloghi. Quanto alla natura dell'uso, questi ultimi presenterebbero prodotti provvisti dei marchi anteriori B e C2.
- 24 L'interveniente ha ammesso in udienza che i cataloghi non comprendevano alcuna indicazione relativa all'entità dell'uso. Inoltre, essa non ha confermato l'argomento secondo cui la prova dell'uso deriva dal fatto che i suoi marchi erano noti sul mercato spagnolo. Essa sottolinea tuttavia che occorre solo dimostrare che l'uso fatto dei marchi anteriori B e C2 non è un uso fittizio, al solo scopo di mantenerli iscritti nel registro. L'interveniente ha aggiunto in udienza che, secondo la prassi dell'UAMI, devono essere presentate prove oggettive come, ad esempio, cataloghi o fatture. Ha chiarito che le sue fatture contenevano solo la denominazione dei prodotti, senza indicazione del marchio, dato che essa commercializzava esclusivamente prodotti del marchio Krafft, di modo che il marchio non può distinguere i diversi prodotti della sua gamma. L'interveniente avrebbe quindi deciso di dimostrare l'uso dei marchi anteriori mediante materiale pubblicitario da essa prodotto durante il procedimento dinanzi all'UAMI.

## Giudizio del Tribunale

- 25 Come risulta dal nono 'considerando' del regolamento n. 40/94, il legislatore ha considerato che la tutela del marchio anteriore è giustificata soltanto nella misura in cui esso sia effettivamente utilizzato. In conformità a tale considerando, l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 prevede che il richiedente un marchio comunitario può chiedere la prova che il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato sul territorio nel quale esso è protetto nei cinque anni che precedono la

pubblicazione della domanda di marchio comunitario che ha formato oggetto di un'opposizione [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI — Harrison (HIWATT), Racc. pag. II-5233, punto 34].

- 26 Come emerge dalla sentenza della Corte 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul (Racc. pag. I-2439, punto 43), un marchio è seriamente utilizzato quando viene usato conformemente alla sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all'uso serio del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno [sentenza Ansul, punto 37, e sentenza del Tribunale 12 marzo 2003, causa T-174/01, Goulbourn/UAMI — Redcats (Silk Cocoon), Racc. pag. II-789, punto 39].
- 27 Ai sensi della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, la prova dell'utilizzazione deve essere relativa al luogo, al tempo, all'estensione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore.
- 28 Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che l'uso serio di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un'utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio sul mercato interessato (sentenza HIWATT, cit., punto 47).
- 29 E' alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se, nel caso di specie, la commissione di ricorso abbia accertato senza errori di diritto che l'interveniente avesse apportato la prova dell'uso serio dei marchi anteriori B e C2 per i «grassi e olii per motori; lubrificanti» (classe 4) nonché per le «malte e gli impasti per livellare nel settore edilizio» (classe 19). Il Tribunale rileva, al riguardo, che l'interveniente non ha addebitato alla commissione di ricorso il fatto di aver considerato che tali marchi

anteriori erano registrati per i soli prodotti per i quali, secondo la commissione di ricorso, essa aveva apportato la prova dell'uso, e non per l'intera categoria alla quale appartengono tali prodotti e per i quali sono stati registrati i marchi anteriori. Per quanto riguarda il marchio anteriore C1 e gli altri prodotti contrassegnati dai marchi anteriori B e C2, poiché l'interveniente non ha contraddetto le constatazioni della commissione di ricorso secondo cui l'uso dei marchi non è stato dimostrato per questi ultimi, tali constatazioni non rientrano nell'oggetto della presente controversia.

30 In via preliminare occorre rilevare che, poiché la domanda di marchio comunitario è stata pubblicata il 27 aprile 1998, il periodo di cinque anni si estende dal 27 aprile 1993 al 26 aprile 1998. Inoltre, dato che i marchi anteriori B e C2 sono tutelati da registrazioni spagnole, il territorio di cui trattasi è quello della Spagna. Ne consegue che l'interveniente è tenuta a dimostrare che i suoi marchi anteriori sono stati utilizzati sul mercato spagnolo tra il 27 aprile 1993 e il 26 aprile 1998.

31 La commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 14 della decisione impugnata, di non avere alcun motivo di dubitare del fatto che i cataloghi presentati dall'interveniente riflettessero la commercializzazione, durante il periodo pertinente, dei prodotti riportati nei detti cataloghi con il marchio riprodottovi. Essa ha poi considerato, al punto 16 della decisione impugnata, che taluni cataloghi, recanti date comprese nel periodo pertinente, che mostrano i prodotti commercializzati dall'opponente e il marchio protetto, nonché il modo in cui il marchio è applicato sui prodotti, che contengono un elenco di rappresentanti dell'opponente e che rappresentano il nesso tra l'opponente e il marchio di cui essa è titolare, dimostrerebbero a sufficienza, ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, che il marchio anteriore aveva formato oggetto di un uso serio.

32 Tale ragionamento è errato, in quanto fondato su presunzioni.

- 33 Dalla giurisprudenza riportata al punto 26, supra, risulta che occorre esaminare se l'interveniente abbia dimostrato, nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, che i suoi marchi anteriori B e C2, come protetti, sono stati utilizzati sul territorio pertinente, pubblicamente e verso l'esterno, per creare o mantenere uno sbocco per i prodotti contrassegnati da tali marchi. Ai sensi della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, tale prova deve riguardare, in particolare l'entità di tale uso. Infine, non è sufficiente che l'uso serio del marchio appaia probabile o credibile, bensì occorre che venga apportata la prova di un tale uso.
- 34 Nel caso di specie, i cataloghi presentati dinanzi alla commissione di ricorso non dimostrano né il fatto che questi ultimi sono stati distribuiti ad una potenziale clientela spagnola, né l'entità della loro eventuale distribuzione, né la quantità di vendite effettuate di prodotti tutelati dal marchio. L'interveniente non ha apportato indicazioni, suffragate da prove, che consentano di desumere conclusioni utili al riguardo. Infatti, la mera esistenza di tali cataloghi potrebbe, al più, rendere probabile o credibile il fatto che prodotti tutelati dai marchi anteriori sono stati commercializzati o, almeno, offerti sul territorio pertinente, ma non possono costituirne la prova.
- 35 Si deve quindi constatare che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto considerando i cataloghi prodotti dall'interveniente una prova sufficiente, senza che sia necessario sapere se i cataloghi contengano indicazioni soddisfacenti in merito ai «grassi e olii per motori» e alle «malte e gli impasti per livellare nel settore edilizio» ovvero in merito alla durata dell'uso.
- 36 Di conseguenza, il primo motivo della ricorrente è fondato. Pertanto, la commissione di ricorso ha erroneamente accolto, in parte, il ricorso dell'interveniente contro la decisione della divisione d'opposizione. Ne consegue che occorre annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa accoglie il ricorso dell'interveniente dinanzi alla commissione di ricorso per quanto riguarda gli «oli e grassi industriali; lubrificanti; combustibili (comprese le benzine per motori) e

materie illuminanti» (classe 4) e i «materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume » (classe 19), contenuti nella domanda di marchio comunitario.

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

#### Argomenti delle parti

- 37 La ricorrente considera che la commissione di ricorso ha effettuato un'analisi comparativa erronea dei due marchi di cui trattasi.
- 38 In primo luogo, i marchi anteriori sarebbero marchi contemporaneamente denominativi e figurativi, che consistono in un rettangolo di colore rosso, blu e bianco, diviso in due parti uguali, la cui parte superiore è costituita dall'iscrizione «krafft» in bianco su fondo rosso e la cui parte inferiore consiste di una superficie blu. Anche se la ricorrente ammette che l'elemento distintivo e dominante dei marchi anteriori è la denominazione «Krafft», essa sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che tale elemento fosse totalmente ignorato e dimenticato dal consumatore medio.
- 39 In secondo luogo, la ricorrente rammenta che, secondo la giurisprudenza, il marchio è percepito in modo globale. Il consumatore medio non procederebbe ad un'analisi dei suoi dettagli. Pertanto, la ricorrente respinge la tesi della commissione di ricorso secondo cui il consumatore spagnolo scomporrebbe il marchio richiesto in «vita» e «kraft». Inoltre, anche supponendo che il consumatore procedesse ad una tale scomposizione, esso non sarebbe indotto ad omettere il termine «vita» per ricordare solo il termine «kraft». Al riguardo, la ricorrente sottolinea che il vocabolo «vita»

non è descrittivo dei prodotti designati dal marchio richiesto. Essa sostiene che, se è vero che la parte costitutiva di un marchio complesso, dotato di un carattere descrittivo rispetto ai prodotti designati, non può, in linea di principio, essere considerata un elemento dominante del marchio, tale tesi non trova applicazione al caso di specie. Di conseguenza, il vocabolo «vita» non occuperebbe un posto secondario. Ne consegue, secondo la ricorrente, che i marchi in conflitto presentano, dal punto di vista dei loro elementi grafici e verbali, differenze sufficienti per renderli distinti.

- 40 In terzo luogo, la ricorrente ritiene che i segni in conflitto siano sufficientemente diversi sul piano uditivo, dato che il segno richiesto sarà pronunciato «vitakraft», mentre l'elemento verbale dei segni anteriori si pronuncia «krafft».
- 41 Infine, la ricorrente considera che vi sia altresì una differenza concettuale manifesta tra i segni di cui trattasi. I segni anteriori sarebbero percepiti dal consumatore spagnolo come una mera denominazione di fantasia. Il segno richiesto evocherebbe invece l'idea di vitalità (in spagnolo: «vitalidad»), ovvero l'aggettivo «vitale» (in spagnolo: «vital»).
- 42 L'UAMI e l'interveniente condividono il ragionamento della commissione di ricorso.
- 43 L'interveniente sottolinea, in particolare, che il prefisso «vita» è una nozione corrente, dotata di un modesto carattere distintivo, e che, in spagnolo, l'accento tonico, nella pronuncia di «vitakraft», cade sulla sillaba «kraft».

## Giudizio del Tribunale

- 44 Poiché il primo motivo della ricorrente è fondato, occorre valutare solo il rischio di confusione tra il segno richiesto e i marchi anteriori A1 e A2 (in prosieguo: i «marchi anteriori»), non soggetti al requisito di prova dell'uso serio, dato che, alla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, erano registrati da meno di cinque anni (art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94).
- 45 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.
- 46 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.
- 47 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente secondo la percezione che ha il pubblico di riferimento dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, 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].

- 48 Si deve rilevare che le constatazioni della commissione di ricorso relative alla somiglianza dei prodotti non sono state contestate né dalla ricorrente né dall'interveniente. L'esito del ricorso dipende quindi dalla soluzione del problema se esista un rischio di confusione dovuto alla somiglianza dei segni. Sono interessati dall'esame della somiglianza dei segni tutti i prodotti riportati nella domanda di marchio comunitario rientranti nelle classi 1 e 3 dell'Accordo di Nizza, nonché i «prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere» (classe 4) che la commissione di ricorso aveva considerato simili ai «preparati per pulire, sgrassare e abrader» protetti dal marchio anteriore A2 e rientranti nella classe 3.
- 49 Come risulta da una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o logica dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].
- 50 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'aspetto visivo dei marchi anteriori, la commissione di ricorso ha giustamente constatato che l'elemento dominante di tali marchi, nonostante il loro carattere emblematico, è rappresentato dal vocabolo «Krafft». Infatti, gli elementi figurativi dei segni anteriori, cioè la grafia del vocabolo «Krafft», da un lato, e i rettangoli blu e rosso dall'altro, non sono sufficientemente importanti per colpire il consumatore più dell'elemento denominativo di questi ultimi.
- 51 Il segno richiesto è invece costituito, per un consumatore ispanofono, da un vocabolo composto da due elementi, il cui primo consiste nel termine «vita» e il secondo nel termine «kraft». La commissione di ricorso ha giustamente considerato che un consumatore, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli noti. Pertanto, il

vocabolo «vita» sarà percepito da un consumatore di lingua spagnola come allusivo a vocaboli come «vitalità» o «vitale (in spagnolo: «vitalidad» o «vital»)). Invece, anche se il vocabolo «kraft» significa «forza» in talune lingue, come lo spagnolo, esso non ha alcun significato concreto in lingua spagnola.

52 Il Tribunale rammenta che, in linea generale, un termine di fantasia attirerà maggiormente l'attenzione del consumatore. [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 43, confermata dall'ordinanza della Corte 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord/UAMI, Racc. pag. I-3657]. Il Tribunale ha altresì osservato che, in linea generale, il pubblico non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l'elemento distintivo e dominante dell'impressione d'insieme che tale marchio complessivo produce [sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-129/01, José Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 53]. Considerazioni analoghe valgono per elementi che hanno un significato molto generico, che suggerisce un aspetto positivo attribuibile ad una vasta gamma di prodotti o servizi diversi. Il Tribunale ritiene che, per il pubblico spagnolo, il vocabolo «vita» rientri in tale categoria di elementi.

53 Ne consegue che, in spagnolo, l'elemento dominante del segno richiesto è rappresentato dalla seconda parte, «kraft», dato che si tratta di un termine di fantasia e che, per il pubblico di cui trattasi, la prima parte del segno, «vita», ha un carattere distintivo meno elevato.

54 Quanto all'aspetto fonetico, i marchi anteriori sono pronunciati «Krafft». Invece, il segno richiesto comprende tre sillabe («vi», «ta» e «kraft»). Per i motivi esposti ai punti 52 e 53, supra, il pubblico di cui trattasi percepirà l'ultima sillaba del segno richiesto, cioè il vocabolo «kraft», come l'elemento preponderante del segno denominativo VITAKRAFT.

- 55 Ne consegue che tanto dal punto di vista visivo, quanto dal punto di vista uditivo, l'elemento preponderante del segno richiesto, «kraft», e l'elemento verbale dei marchi anteriori, «Krafft», sono molto simili, se non identici, dato che le due «f» del vocabolo «Krafft» non implicano una differenza fonetica percepibile, né una differenza visiva sufficiente per escludere gli elementi di somiglianza visiva sopra evocati.
- 56 Quanto all'aspetto concettuale, se è vero che il vocabolo «vita» rinvia all'idea di «vitalità» o all'aggettivo «vitale», ciò nondimeno il segno VITAKRAFT non ha un significato determinato in lingua spagnola. Considerato che né il segno richiesto né i marchi anteriori hanno un significato concreto in tale lingua, non si può rilevare alcuna differenza concettuale sufficiente tra i due segni.
- 57 Ne consegue che, per il pubblico di cui trattasi, rappresentato da consumatori ispanofoni, i segni in questione sono simili sui piani visivo e fonetico. Dato che i prodotti designati dai marchi in questione sono identici o molto simili, la commissione di ricorso ha constatato, senza incorrere in errore di diritto, l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi anteriori comprendenti l'elemento «Krafft» e il marchio richiesto VITAKRAFT, per quanto attiene a tutti i prodotti rientranti nelle classi 1 e 3 riportati nella domanda di marchio comunitario, nonché i «prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere», rientranti nella classe 4.
- 58 Occorre quindi respingere il secondo motivo della ricorrente.
- 59 Ne consegue che il ricorso è fondato solo nella parte in cui la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che l'interveniente ha apportato la prova dell'uso serio dei marchi anteriori B, riguardanti i «grassi e olii per motori; lubrificanti» (classe 4), e C2, riguardanti le «malte e gli impasti per livellare nel settore edilizio» (classe 19). Si deve quindi annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa accoglie il ricorso dell'interveniente dinanzi alla commissione di ricorso in merito agli «olii e

grassi industriali; lubrificanti; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti» (classe 4) e ai «materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume» (classe 19), contenuti nella domanda di marchio comunitario. Per il resto, il ricorso deve essere respinto.

### **Sulle spese**

- 60 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
- 61 Nel caso di specie, tanto la ricorrente quanto l'UAMI e l'interveniente sono rimasti parzialmente soccombenti. Si deve quindi ordinare che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 settem-**

**bre 2002 (procedimenti riuniti R 506/2000-4 e R 581/2000-4) è annullata nella parte in cui essa accoglie il ricorso dell'interveniente dinanzi alla commissione di ricorso in merito agli «oli e grassi industriali; lubrificanti; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti» (classe 4) e ai «materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume» (classe 19), contenuti nella domanda di marchio comunitario.**

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.**
  
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.**

Pirrung

Meij

Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2004.

Il cancelliere

Le président

H. Jung

J. Pirrung