

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

15 giugno 2005 \*

Nel procedimento T-7/04,

**Shaker di L. Laudato & C. Sas**, con sede in Vietri sul Mare, rappresentata dall'avv.  
F. Sciaudone,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

\* Lingua processuale: l'italiano.

altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

**Limiñana y Botella, SL**, con sede in Monforte del Cid (Spagna),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 24 ottobre 2003 (procedimento R 933/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Limiñana y Botella, SL e Shaker di L. Laudato & C. Sas,

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

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto,

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 gennaio 2004,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2004,

in seguito alla trattazione orale del 20 gennaio 2005,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

### Antefatti della controversia

- 1 Il 20 ottobre 1999, la ricorrente presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).
- 2 Il marchio per cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:



- 3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29, 32 e 33 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«accordo di Nizza»), che corrispondono ciascuna alla descrizione seguente:
- classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta o ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili»;
  
  - classe 32: «Birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande»;
  
  - classe 33: «Bevande alcoliche (tranne le birre)».
- 4 Con lettera 23 novembre 1999 l'UAMI ha invitato la ricorrente a limitare la sua domanda di registrazione del marchio ritenendo quest'ultimo parzialmente non registrabile ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. g), del regolamento n. 40/94.
- 5 Più in particolare, l'UAMI ha chiesto di ritirare la domanda di registrazione per prodotti appartenenti alle bevande non alcoliche della classe 32, poiché, a suo parere, se l'indicazione «limoncello della costiera amalfitana» fosse utilizzata per contraddistinguere sia prodotti di questa classe sia prodotti della classe 33, che raggruppa bevande alcoliche, essa potrebbe indurre in errore il consumatore facendogli credere che la bottiglia così denominata contiene il ben noto liquore denominato «limoncello», mentre così non è. Peraltro, l'UAMI ha chiesto alla

ricorrente di limitare l'elenco dei prodotti della classe 33 al «liquore al limone proveniente dalla costiera amalfitana», dato che il marchio sarebbe ingannevole qualora il liquore in questione avesse un'origine diversa, tenuto conto del fatto che Sorrento e la zona limitrofa godono di una reputazione in relazione allo specifico prodotto e che pertanto l'origine dello stesso è determinante per la scelta del consumatore.

- 6 A seguito di tale intervento dell'UAMI, la ricorrente ha limitato la sua domanda, per quanto riguarda i prodotti della classe 33, al liquore al limone proveniente dalla costiera amalfitana.
- 7 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 30 del 17 aprile 2000.
- 8 Il 1° giugno 2000 la Limiñana y Botella, SL (in prosieguo: l'«opponente») ha presentato opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, alla registrazione del marchio richiesto.
- 9 Il motivo dedotto a sostegno di tale opposizione era il rischio di confusione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94 tra, da un lato, il marchio richiesto nella parte in cui si riferisce ai prodotti della classe 33 dell'accordo di Nizza e, dall'altro, il seguente marchio denominativo dell'opponente, ugualmente riferentesi ai prodotti della classe 33 dell'accordo di Nizza, registrato nel 1996 presso la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de ciencia y tecnología (ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi):

«LIMONCHELO»

- 10 Con decisione 9 settembre 2002, la divisione di opposizione dell'UAMI ha accolto l'opposizione e, di conseguenza, ha respinto la richiesta di registrazione del marchio.
- 11 La divisione di opposizione dell'UAMI ha motivato la sua decisione rilevando, in sostanza, che vi era un rischio di confusione sul mercato spagnolo, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto e il marchio anteriore date l'identità dei prodotti in questione e le somiglianze tra i marchi. Per quanto riguarda tale ultimo elemento, la divisione di opposizione è pervenuta a tale conclusione in seguito ad un'analisi delle somiglianze visive, fonetiche e concettuali dei marchi in questione, da cui, secondo l'UAMI, risulta che vi sono somiglianze visive e fonetiche tra l'elemento dominante del marchio richiesto costituito dal termine «limoncello» e il marchio anteriore.
- 12 Il 7 novembre 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.
- 13 Con decisione 24 ottobre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha respinto la domanda della ricorrente. In sostanza, la commissione di ricorso, dopo aver rilevato che la gamma di prodotti del marchio anteriore copre quelli del marchio richiesto, ha considerato che l'elemento dominante del marchio richiesto era il termine «limoncello» e che il marchio richiesto e il marchio anteriore erano visivamente e foneticamente molto simili tra loro, per cui vi era un rischio di confusione tra questi due marchi.

## Conclusioni delle parti

14 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e/o riformarla con l'effetto di respingere l'opposizione, convalidando la domanda di registrazione del marchio presentata dalla ricorrente;
  
- condannare l'UAMI alle spese.

15 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

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

16 All'udienza, la ricorrente ha precisato che, chiedendo «di annullare la decisione impugnata e/o riformarla», essa mirava in realtà sia all'annullamento sia alla riforma della decisione impugnata.

## In diritto

- 17 La ricorrente deduce tre motivi a sostegno delle sue domande. Essa ritiene che, nella decisione impugnata, l'UAMI, in primo luogo, abbia violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in secondo luogo, abbia commesso uno sviamento di potere e, in terzo luogo, abbia violato l'obbligo di motivazione delle sue decisioni. Il convenuto contesta ciascuno di questi motivi.

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

A — *Argomenti delle parti*

1. Argomenti della ricorrente

a) Generalità

- 18 La ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto sostiene il convenuto, non vi siano somiglianze sufficienti tra il marchio anteriore e il suo marchio. Di conseguenza, non vi sarebbe un rischio di confusione tra i marchi per cui la registrazione del suo marchio non potrebbe essere rifiutata in base all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.



- 19 A sostegno della sua tesi la ricorrente fa valere che nella fattispecie difettano sia il carattere distintivo del marchio anteriore sia la somiglianza tra i marchi in conflitto.

b) Carattere distintivo del marchio anteriore

- 20 La ricorrente ritiene in sostanza che il marchio anteriore non possieda alcun carattere distintivo particolare e che il prodotto che costituisce oggetto del presente ricorso goda di una particolare notorietà. Nessuno di questi elementi sarebbe stato tuttavia preso in considerazione dall'UAMI.
- 21 A sostegno della sua tesi, la ricorrente fa valere il fatto che, nell'uso comune, la parola «limoncello» designa in Spagna, in Italia e nel resto del mondo il liquore originario della costiera amalfitana e non, in maniera esclusiva, la bevanda prodotta dall'opponente. La ricorrente presenta a tal riguardo estratti di siti Internet e ritiene che sia l'opponente, nelle sue osservazioni dell'11 aprile 2003, sia l'UAMI, nella sua lettera 23 novembre 1999, abbiano ammesso questo uso comune.
- 22 Pertanto, contrariamente a quanto risulta dalle osservazioni dell'opponente dell'11 aprile 2003, il termine «limonchelo» sarebbe la semplice traduzione in spagnolo del termine «limoncello», che descrive in modo generico il liquore preparato con la buccia del limone e l'alcool. A tal proposito la ricorrente fa riferimento ai risultati di ricerche effettuate su Internet sulla base della parola «limonchelo» e all'esistenza di innumerevoli marchi simili in Spagna, come avrebbe riconosciuto opponente stessa.

23 La ricorrente conclude che, nella fattispecie, il marchio anteriore presenta uno scarso carattere distintivo ed un conseguente ridotto rischio di confusione, circostanza che obbligherebbe l'UAMI a valutare con estremo rigore gli elementi idonei a dimostrare l'identità o la somiglianza tra i due marchi in questione.

c) Somiglianza tra i marchi in questione

24 Per quanto riguarda la comparazione visiva, la ricorrente ritiene in sostanza che il suo marchio presenti rilevanti differenze visive rispetto al marchio anteriore. Essa fa valere in particolare l'uso dell'italiano, le lettere che seguono la combinazione «limonc», gli elementi verbali «della costiera amalfitana» e «shaker», la rappresentazione grafica, le numerose differenze tipografiche e i colori impiegati.

25 Per quanto riguarda la comparazione fonetica, la ricorrente ritiene principalmente che la commissione di ricorso abbia erroneamente accordato un'esclusiva rilevanza alla parola «limoncello» e considerato i termini «della costiera amalfitana» come elementi verbali non dominanti e non essenziali, discostandosi così dalla giurisprudenza e dalla pratica decisionale, secondo cui tutti i fattori pertinenti devono essere presi in considerazione nella valutazione di un rischio di confusione nella percezione dei consumatori.

26 La ricorrente sostiene anche che dalla comparazione dei due marchi risulta che gli elementi fonetici comuni ai due segni sono solo le prime due sillabe «li» e «mon», mentre le successive «chelo» e «cello» e l'espressione «della costiera amalfitana» sono foneticamente dissimili.

- 27 Per quanto riguarda la comparazione concettuale, la ricorrente osserva, da un lato, che l'UAMI avrebbe dovuto analizzare la particolare notorietà del territorio da cui proviene il suo prodotto, vale a dire la costiera amalfitana. La ricorrente fa riferimento a tal riguardo alla sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punto 29), e sottolinea che l'UAMI, nella sua lettera del 23 novembre 1999, ha messo in risalto il carattere determinante dell'origine geografica del prodotto nella scelta del consumatore.
- 28 I termini «limonchelo» e «limoncello della costiera amalfitana» evocherebbero presso il consumatore medio immagini inequivocabilmente diverse. L'espressione «della costiera amalfitana» si riferirebbe ad un luogo geografico determinato ben conosciuto dai consumatori spagnoli, per cui questi ultimi non potrebbero ritenere che tale prodotto sia fabbricato dalla stessa impresa e nella stessa zona geografica di quello fabbricato con il marchio LIMONCHELO. Pertanto, l'espressione «della costiera amalfitana», che si aggiunge al termine «limoncello», costituisce, secondo la ricorrente, un insieme concettualmente ben diverso rispetto al marchio anteriore.
- 29 D'altra parte, la ricorrente ritiene che l'UAMI avrebbe dovuto analizzare le condizioni obiettive nelle quali i marchi possono confrontarsi sul mercato [sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 57]. La ricorrente sottolinea a questo proposito che il consumatore spagnolo non può essere indotto nell'errore di ritenere che il prodotto contraddistinto con il marchio LIMONCHELO, sulla cui etichetta appare, oltre a tre limoni, lo stemma della Distilleria Toris, e il prodotto su cui figura l'etichetta «limoncello della costiera amalfitana» provengano in realtà dalla stessa azienda.
- 30 Riferendosi alla sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (Racc. pag. II-4335, punto 54), la ricorrente ritiene che l'evidente somiglianza visiva e fonetica possa essere neutralizzata quando almeno uno dei due marchi abbia, nella prospettiva del pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato. Secondo la

ricorrente, nella fattispecie, il consumatore medio spagnolo avrà immediata percezione del fatto che il suo prodotto è un liquore italiano, ed anzi il tipico liquore italiano, fatto con i limoni della costiera amalfitana e prodotto in Italia.

- 31 Pertanto, sulla base delle considerazioni fin qui svolte, la ricorrente ritiene che, anche se esiste una parziale somiglianza tra le espressioni che compongono i marchi in questione, il carattere poco distintivo del termine «limoncello» e della sua traduzione in spagnolo «limonchelo», nonché le numerose differenze visive, fonetiche e concettuali tra i marchi in questione escludano il rischio di confusione nella percezione del pubblico destinatario. La decisione che rifiuta la registrazione del marchio della ricorrente sarebbe pertanto illegittima.

## 2. Argomenti del convenuto

- 32 Il convenuto contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno delle sue conclusioni e ritiene che l'analisi comparativa che sottende la valutazione del rischio di confusione, effettuata dalla commissione di ricorso, così come dalla divisione di opposizione, sia fondata.
- 33 Il convenuto ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente individuato nel termine «limoncello» la parte dominante del marchio richiesto. Tale termine, secondo il convenuto, è l'elemento che identifica e caratterizza tale marchio agli occhi del consumatore medio spagnolo, che, nella fattispecie, rappresenta il pubblico di riferimento. Il convenuto sottolinea a tal riguardo la privilegiata posizione centrale e le dimensioni maggiori del termine «limoncello» rispetto alle altre componenti del marchio richiesto.

- 34 Il convenuto ritiene quindi evidente che il termine «limoncello», del marchio richiesto, e il termine «limonchelo», del marchio anteriore, possano apparire quasi identici sul piano visivo e fonetico nella percezione del consumatore medio spagnolo. Entrambi risultano composti di dieci lettere, ben nove delle quali sono coincidenti, mentre differiscono per le sole lettere «l» e «h», che, in quanto posizionate all'interno dei due vocaboli, avrebbero un impatto differenziatore limitato. Il convenuto osserva poi che il fatto che la pronuncia spagnola del marchio anteriore «LIMONCHELO» coincida quasi perfettamente con la pronuncia propria del termine italiano «limoncello» comporta una forte analogia dal punto di vista auditivo.
- 35 Esso osserva inoltre di essere perfettamente consapevole del significato che il termine «limoncello» assume nella lingua italiana, ma ritiene che, nella fattispecie, detta circostanza non infici la intrinseca distintività di tale termine presso il pubblico spagnolo. Allo stato degli atti, non sussisterebbero elementi certi che permettano di ritenere che il consumatore medio spagnolo attribuisca alla parola «limoncello» una precisa e definita valenza semantica.
- 36 Il convenuto contesta quindi l'argomento della ricorrente secondo cui il termine «limonchelo» sarebbe la versione spagnola del vocabolo italiano «limoncello», il quale verrebbe, a sua volta, riconosciuto nel mondo intero, ed in particolare in Spagna, come termine generico teso ad individuare un certo tipo di liquore. Secondo il convenuto non vi è alcun riferimento oggettivo che avalli le deduzioni avverse. Il convenuto osserva inoltre che, ai sensi dell'art. 74 del regolamento n. 40/94, non compete all'UAMI sostituirsi alle parti nella ricerca delle prove che il termine «limoncello», nelle sue possibili accezioni ortografiche (v. ad esempio «limonchelo»), sarebbe divenuto generico nella percezione del pubblico spagnolo. A tal riguardo, il convenuto osserva che la documentazione presentata dalla ricorrente, consistente in estratti da siti Internet, non si riferisce in alcun caso al pubblico spagnolo e che la lettera 23 novembre 1999 si basa su elementi di fatto e di diritto diversi da quelli relativi all'analisi del rischio di confusione tra marchi.

- 37 Il convenuto ritiene che, nella fattispecie, il marchio anteriore sia dotato di un sufficiente carattere distintivo dal momento che esso è registrato a livello nazionale. Di conseguenza, esso ritiene di doversi limitare a considerare il marchio anteriore, in quanto tale, meritevole di tutela rispetto ad un marchio successivo che ne riproduce la componente distintiva e dominante.
- 38 Il convenuto fa valere inoltre analogie significative della presente fattispecie con la causa T-6/01, *Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN)*, risolta con sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002 (Racc. pag. II-4335).
- 39 Secondo il convenuto, il Tribunale, in quest'ultima causa, avrebbe sancito l'importanza di parametrare il rischio di confusione al pubblico pertinente e, più specificamente, alla percezione che il consumatore di riferimento avrà dei marchi in conflitto partendo dalle proprie conoscenze linguistiche di base. Ne conseguirebbe che, anche allorquando un termine possa vantare un significato proprio in un idioma che, però, non è quello del consumatore di riferimento e non sussistano elementi per inferire che sia da questi inteso in detta accezione, lo stesso potrà ben configurarsi come l'elemento dominante, da un punto di vista della sua capacità distintiva, del marchio di cui fa parte.
- 40 In virtù di quanto sopra esposto, il convenuto ritiene che la decisione impugnata sia corretta. Secondo il convenuto, la commissione di ricorso, avvalendosi del principio di interdipendenza fra segni e prodotti nella valutazione del rischio di confusione, poteva legittimamente considerare che, stante l'identità dei prodotti in conflitto, peraltro non contestata dalla ricorrente, gli elementi di somiglianza individuati tra i marchi (e rinvenibili, in particolare, nella quasi coincidenza dei termini «limonchelo» e «limoncello») potevano dare luogo ad un rischio di confusione nel mercato spagnolo. La commissione di ricorso avrebbe così opportunamente confermato la decisione di accoglimento dell'opposizione, in virtù del positivo riscontro del rischio di confusione ex art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

B — *Giudizio del Tribunale*

1. Considerazioni preliminari

- 41 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, un marchio è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.
- 42 Per il resto, in forza dell'art. 8, n. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi, registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
- 43 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS, Racc. pag. II-2821, punto 30 e giurisprudenza ivi menzionata)].
- 44 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, a seconda della percezione che il pubblico rilevante ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati (v. sentenza GIORGIO BEVERLY HILLS, punto 43 supra, punti 31-33 e giurisprudenza ivi menzionata).

45 Nella fattispecie, il marchio anteriore è un marchio denominativo registrato e tutelato in Spagna. Peraltro, i prodotti di cui trattasi sono prodotti destinati al consumo corrente. Pertanto, occorre tener conto, ai fini della valutazione del rischio di confusione nella fattispecie, del punto di vista del pubblico rilevante costituito dai consumatori medi spagnoli.

46 Una volta definito il pubblico rilevante, occorre analizzare le comparazioni, da un lato, tra i prodotti di cui trattasi e, dall'altro, tra i segni in conflitto.

## 2. Comparazione dei prodotti

47 Per quanto riguarda la comparazione dei prodotti di cui trattasi, occorre osservare che la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti cui si riferisce il marchio anteriore includessero i prodotti cui si riferisce il marchio richiesto senza che ciò sia stato contestato dalle parti. Occorre quindi constatare l'esistenza di un'identità tra i detti prodotti.

## 3. Comparazione dei segni

### a) Considerazioni preliminari

48 Per quanto riguarda la comparazione tra i marchi di cui trattasi, occorre sottolineare innanzi tutto che, nella fattispecie, il marchio richiesto è un marchio complesso, che si compone di elementi verbali e figurativi, mentre il marchio anteriore è un marchio puramente denominativo.



- 49 Inoltre, il Tribunale ricorda che, per quanto riguarda la somiglianza dei segni in conflitto, dalla giurisprudenza risulta che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. sentenza BASS, punto 30 supra, punto 47 e giurisprudenza ivi menzionata).
- 50 Pertanto, occorre considerare che un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se tale componente costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (sentenza MATRATZEN, punto 38 supra, punto 33, confermata in sede di impugnazione con ordinanza della Corte 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord/UAMI, Racc. pag. I-3657).
- 51 Tale approccio non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso. Tuttavia, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (sentenza MATRATZEN, punto 38 supra, punto 34).
- 52 Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinanti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (sentenza MATRATZEN, punto 28 supra, punto 35).

53 In concreto, ciò comporta che la commissione di ricorso doveva esaminare quale componente del marchio richiesto potesse, per le sue caratteristiche visive, fonetiche o concettuali, fornire di per sé l'impressione di tale marchio che il pubblico pertinente conserva nella memoria, di modo che le altre componenti di quest'ultimo appaiano trascurabili a tal riguardo. Come indicato sopra ai punti 51 e 52, questo esame può portare alla conclusione che diverse componenti debbano essere considerate dominanti.

54 Tuttavia, se il marchio richiesto è un marchio complesso a carattere visivo, la valutazione dell'impressione complessiva di questo marchio nonché la determinazione di un eventuale elemento dominante dello stesso deve avvenire sulla base di un'analisi visiva. Pertanto, in una tale ipotesi, solo in quanto un eventuale elemento dominante comportasse aspetti semantici non visivi occorrerebbe, eventualmente, procedere al confronto tra questo elemento, da un lato, ed il marchio anteriore, dall'altro, prendendo in considerazione anche questi altri aspetti semantici, come ad esempio concetti astratti pertinenti o aspetti semantici fonetici.

#### b) Componente dominante

i) Descrizione delle componenti del marchio richiesto a partire da una percezione visiva di quest'ultimo

55 Il Tribunale osserva che le componenti del marchio richiesto sono il termine «limoncello» scritto in lettere bianche e in caratteri grandi, i termini «della costiera amalfitana» scritti in lettere gialle e in carattere più piccolo, il termine «shaker» riportato in caratteri blu più piccoli in un riquadro a fondo bianco, la cui lettera «k» rappresenta un bicchiere e, infine, la rappresentazione figurativa di un grande piatto

tondo il cui centro è bianco e il cui bordo è ornato, da un lato, da disegni che rappresentano limoni gialli su un fondo scuro e, dall'altro, da una fascia discontinua turchese e bianca. L'insieme di queste componenti del marchio è posto su un fondo blu scuro.

ii) Dominanza del piatto tondo ornato di limoni nel marchio richiesto

56 Per quanto riguarda la componente figurativa del marchio richiesto che rappresenta un piatto tondo ornato di limoni, occorre osservare che, oltre alla rappresentazione realistica di un piatto, essa è caratterizzata da contrasti di colori, dalla sua grande dimensione e dai disegni realistici di limoni sul bordo, cosa che nel suo insieme conferisce a questa rappresentazione un'attrattiva visiva tutta particolare.

57 Questo piatto tondo ornato di limoni dispone, a causa delle sue qualità intrinseche, di un forte carattere distintivo rispetto alle altre componenti del marchio richiesto ed in particolare rispetto al termine «limoncello». Esso gode pertanto di una preminenza rispetto agli altri elementi del marchio richiesto.

58 In via accessoria, occorre osservare che, nonostante la sua posizione leggermente decentrata, la rappresentazione figurativa del piatto si colloca nei due terzi inferiori del marchio richiesto e copre l'essenziale di tale parte, mentre il termine «limoncello» copre solo una gran parte del terzo superiore del marchio richiesto.

59 Ne deriva che la rappresentazione del piatto tondo ornato di limoni dev'essere considerata chiaramente come la componente dominante del marchio richiesto.

iii) Ponderazione degli altri elementi del marchio richiesto

— Termine «limoncello»

60 Nella fattispecie, la tesi della commissione di ricorso, che ha ritenuto, al punto 20 della decisione impugnata, che il termine «limoncello» fosse l'elemento dominante del marchio richiesto, a causa essenzialmente dei suoi caratteri grandi e della sua posizione preminente, per ritenere poi, al punto 21 della decisione impugnata, che i marchi in questione fossero visivamente e foneticamente quasi identici, non può essere condivisa.

61 Per quanto riguarda il termine «limoncello», il Tribunale osserva che, anche se è vero che questo termine viene presentato in una veste tipografica più grande rispetto alle altre componenti verbali del marchio richiesto, esso ha tuttavia un effetto visivo che colpisce nettamente meno rispetto al piatto tondo ornato di limoni. Il termine «limoncello» è del resto di dimensioni inferiori rispetto alla componente figurativa costituita dal piatto tondo ornato di limoni.

62 Per questi soli motivi e senza che sia necessario analizzare le caratteristiche fonetiche o concettuali di questo termine, occorre constatare che il termine «limoncello» non costituisce la componente dominante del marchio richiesto.

— Termini «della costiera amalfitana»

63 Per quanto riguarda i termini «della costiera amalfitana», occorre constatare, a partire da una percezione visiva, che questo elemento è scritto in caratteri piccoli

rispetto al termine «limoncello» ed è descrittivo dell'origine geografica del prodotto di cui trattasi. Inoltre, questi termini sono di dimensioni nettamente inferiori e di colori meno contrastati rispetto alla rappresentazione figurativa del piatto tondo ornato di limoni. Il Tribunale considera che, senza che sia necessario analizzare le sue caratteristiche fonetiche o concettuali, questa componente non può essere ritenuta un elemento dominante del marchio richiesto, in considerazione, in particolare, delle sue piccole dimensioni.

— Termine «shaker»

- <sup>64</sup> Per quanto riguarda il termine «shaker», risulta, a partire da una analisi visiva, che, nonostante il fondo bianco e l'elemento figurativo riportato sotto forma di un bicchiere nella lettera «k» di questo termine, quest'ultimo, così come il suo elemento figurativo, è di dimensioni ridotte rispetto al piatto tondo ornato di limoni e al termine «limoncello» riportato nel marchio di cui trattasi. Inoltre, questo termine non presenta lo stesso contrasto di colori della rappresentazione del piatto tondo ornato di limoni. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che, senza che sia necessario analizzare le sue caratteristiche fonetiche o concettuali, questo termine non possa essere considerato un elemento dominante del marchio richiesto.

c) Valutazione globale del rischio di confusione

- <sup>65</sup> Occorre constatare che la rappresentazione figurativa di un piatto tondo ornato di limoni è la componente dominante del marchio richiesto e che non ha alcun punto comune con il marchio anteriore, che è un marchio puramente denominativo.
- <sup>66</sup> Non vi è pertanto rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi. La dominanza della rappresentazione figurativa di un piatto tondo ornato di limoni rispetto ad altri

elementi del marchio richiesto impedisce qualsiasi rischio di confusione basato sull'esistenza di somiglianze visive, fonetiche o concettuali dei termini «limonchelo» e «limoncello» che figurano nei marchi di cui è causa.

- 67 Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre ancora tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (v., per analogia, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26). Il fatto che il consumatore medio serbi memoria solo di un'immagine imperfetta del marchio conferisce maggiore importanza all'elemento predominante del marchio in causa [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01 Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 47]. Pertanto l'elemento dominante del marchio richiesto costituito dal piatto tondo ornato da limoni riveste maggiore importanza nell'analisi complessiva del segno, dato che il consumatore, nell'osservare un'etichetta di una bevanda alcolica forte, prende in considerazione e rammenta l'elemento predominante del segno che gli consente, in occasione di un acquisto successivo, di ripetere l'esperienza.
- 68 La predominanza della componente figurativa costituita da un piatto tondo ornato di limoni nel marchio richiesto rende, nella fattispecie, la valutazione degli elementi distintivi del marchio anteriore privi di incidenza sull'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infatti, se la rilevanza del carattere distintivo di un marchio denominativo anteriore può influenzare la valutazione del rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 24), questo criterio presuppone che vi sia, quantomeno, un certo rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto. Ora, dalla valutazione d'insieme del rischio di confusione tra i marchi di cui è causa risulta che la predominanza, nel marchio richiesto, di un piatto tondo ornato di limoni impedisce qualsiasi rischio di confusione con il marchio anteriore. Di conseguenza, non occorre più pronunciarsi sul carattere distintivo del marchio anteriore [v. in tal senso, sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedial/UAMI — France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II-5275, punti 64 e 65, confermata in sede di impugnazione con sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I-9573, punto 54; 22 ottobre 2003, causa

T-311/01, Éditions Albert René/UAMI — Trucco (Starix), Racc. pag. II-4625, punto 61, e 30 giugno 2004, causa T-317/01, M+M/UAMI — Mediametrie (M+M EURODATA), Racc. pag. II-1817, punti 74 e 75].

- 69 Sulla base di queste considerazioni, occorre constatare che, nonostante l'identità dei prodotti di cui trattasi, il grado di somiglianza tra i marchi in questione non è sufficientemente elevato perché si possa ritenere che il pubblico spagnolo di riferimento possa credere che i prodotti di cui è causa provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Pertanto, contrariamente a quanto ha ritenuto l'UAMI nella decisione impugnata, non esiste rischio di confusione tra tali marchi ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 70 Pertanto, il primo motivo della ricorrente deve essere accolto.

*II — Secondo e terzo motivo, relativi rispettivamente allo sviamento di potere e al difetto di motivazione*

- 71 Dato che il primo motivo deve essere accolto, non occorre più esaminare gli altri motivi della ricorrente.
- 72 Pertanto, occorre, in conformità all'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, annullare la decisione impugnata e riformarla nel senso che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso è fondato e, di conseguenza, l'opposizione deve essere respinta.

## Sulle spese

73 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il convenuto è rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese, conformemente alle conclusioni della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 ottobre 2003 (procedimento R 933/2002-2) è annullata e riformata nel senso che il ricorso dinanzi all'UAMI proposto dalla ricorrente è fondato e, di conseguenza, l'opposizione deve essere respinta.**
  
- 2) **L'UAMI è condannato alle spese.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 giugno 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger