

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

15 marzo 2006 *

Nella causa T-35/04,

Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE, con sede a Pikermi (Grecia), rappresentata dall'avv. C. Chrissanthis,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. J. Novais Gonçalves, in qualità di agente,

convenuto,

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

* Lingua processuale: l'inglese.

Ferrero OHG mbH, con sede in Stadallendorf (Germania), rappresentata dall'avv. M. Schaeffer,

avente ad oggetto il ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1° dicembre 2003 (procedimento R 460/2002-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE e Ferrero OHG bmH,

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. I. Natsinas, amministratore,

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2004,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2004,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 2005,

in seguito alla trattazione orale del 2 giugno 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della controversia

- 1 Il 26 febbraio 1999, la ricorrente ha presentato, dinanzi 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, una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo e denominativo composto di un fregio di colore indeterminato, con un bordo bianco, sul quale è iscritta la parola «ferró», in lettere maiuscole. La prima e l'ultima di queste lettere, quest'ultima recante un accento, sono di dimensioni maggiori. Il segno si presenta come segue:



- 2 I prodotti ed i servizi per i quali è chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29, 30 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei

marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di queste classi, alla descrizione seguente:

- classe 29: «Carne, pesce, pollame, selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi conservati (consERVE), essiccati e liofilizzati, gelatine, marmellate, uova, latte e prodotti derivati dal latte, oli e grassi commestibili, conserve, insalate nell'aceto, sottaceti»;

- classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sagù (farina di amido), succedanei del caffè, farine e prodotti a base di cereali, pane, fette biscottate (biscotti), pasticcini, pastine, gelati, miele, sciroppo, lievito, farine per lievitare, sale, senape, prodotti di panetteria di ogni tipo, pepe, aceto, salse, condimenti, ghiaccio, sciroppo di melassa»;

- classe 42: «Ristorazione (alimentazione), alloggi temporanei, cure mediche, salute e bellezza, centri di fitness, di dimagrimento, dietetici e sanitari, servizi veterinari e servizi di agricoltura, ricerca scientifica e industriale, servizi giuridici, programmazione di elaboratori elettronici».

³ La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* il 27 marzo 2000.

⁴ Il 26 giugno 2000, l'interveniente ha presentato un'opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto. L'opposizione era basata sul marchio denominativo FERRERO (in prosieguo: il «marchio anteriore»), che ha costituito oggetto della registrazione tedesca n. 956 671 per taluni prodotti rientranti nelle classi 5, 29, 30, 32 e 33 tra cui i prodotti seguenti: «Cioccolato, ivi compresi prodotti ripieni a base di cioccolato,

praline, ivi comprese quelle con ripieno a base di frutta, di caffè, di bevande non alcoliche, di vino e/o bevande alcoliche, o con un ripieno a base di latte o di prodotti lattieri, in particolare di yogurt, pasticceria a lunga conservazione e alta pasticceria, in particolare cialde e torte già pronte, pasta da spalmare contenente zucchero, cacao, pralinato, latte e/o grassi, bevande a base di caffè e/o tè ivi comprese quelle con aggiunta di alcol, bevande non alcoliche, tutti questi articoli anche per uso dietetico per bambini e/o malati o per fini medici».

- 5 L'opposizione era basata su tutti i prodotti sopra indicati e presentata contro taluni prodotti e servizi indicati nell'impugnata domanda di marchio comunitario, ossia quelli compresi nelle classi 29, 30, come sopra riportati, e, per quanto riguarda la classe 42, la «ristorazione (alimentazione)». I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 6 Con decisione 25 marzo 2002, la divisione di opposizione dell'UAMI ha in parte accolto l'opposizione per taluni prodotti compresi nella classe 30, a causa della similitudine visiva e fonetica esistente tra il marchio di cui si chiedeva la registrazione ed il marchio anteriore nonché della similitudine o dell'identità dei prodotti cui si riferivano tali marchi. I prodotti per i quali l'opposizione è stata accolta sono i seguenti: «Caffè, tè, cacao, zucchero, succedanei del caffè, farine e prodotti a base di cereali, pane, fette biscottate (biscotti), pasticcini, pastine, gelati, miele, sciroppo, lievito, farine per lievitare, prodotti di panetteria di ogni tipo, miele e sciroppo di melassa».

- 7 Il 24 maggio 2002, la ricorrente ha presentato un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI.

- 8 Con decisione 1° dicembre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha respinto il ricorso ed ha confermato la decisione della divisione di opposizione ritenendo che esistesse un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione, tra i marchi in questione. In sostanza, la commissione di ricorso ha osservato che era pacifico che i prodotti oggetto dei marchi in causa erano in parte identici e in parte simili. Inoltre, essa ha ritenuto che i segni di cui è causa fossero simili sia dal punto di vista fonetico sia dal punto di vista visivo.

Conclusioni delle parti

- 9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata e/o modificarla in modo tale che l'opposizione dell'interveniente venga respinta e la domanda di registrazione di marchio comunitario venga accettata;
 - respingere integralmente l'opposizione contro la registrazione del marchio comunitario richiesto per tutte le classi per cui essa è stata accolta;
 - adottare qualsiasi altro provvedimento necessario che possa portare alla registrazione del marchio comunitario richiesto;
 - ordinare all'UAMI di registrare il marchio comunitario richiesto;

- condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese, ivi comprese quelle sostenute durante il procedimento d'opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso.

10 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

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

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

12 Il 19 aprile 2005, la ricorrente ha precisato, in risposta al quesito scritto che le era stato inviato dal Tribunale il 14 aprile 2005, che essa chiedeva, da un lato, l'annullamento della decisione impugnata e, dall'altro, che fosse ordinato all'UAMI di registrare il marchio richiesto.

In diritto

Sulla ricevibilità di alcune conclusioni della ricorrente

13 Con il primo e il quarto punto delle conclusioni, la ricorrente chiede in sostanza che sia ingiunto all'UAMI di procedere alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui trattasi. Inoltre, col terzo punto delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie che potrebbero portare alla registrazione del marchio richiesto.

- 14 Secondo l'UAMI queste domande sono irricevibili.
- 15 A tal riguardo, occorre ricordare che, nell'ambito di un ricorso presentato dinanzi al giudice comunitario contro la decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, quest'ultimo è tenuto, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza. Di conseguenza, non spetta al Tribunale l'adozione di provvedimenti ingiuntivi a carico dell'UAMI. Incombe infatti a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12, e 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 19].
- 16 Ne deriva che il primo e il quarto punto delle conclusioni della ricorrente, in quanto in esse si chiede al Tribunale di ingiungere all'UAMI di procedere alla registrazione del marchio comunitario richiesto, devono essere respinti in quanto irricevibili.
- 17 È irricevibile anche il terzo punto delle conclusioni della ricorrente mirante a che il Tribunale adotti tutti i provvedimenti necessari affinché la domanda di marchio comunitario di cui trattasi sia accettata.
- 18 A tal riguardo, occorre ricordare che, in forza dell'art. 21 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi dedotti e questa indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso. Lo stesso deve valere per ogni punto delle conclusioni, che deve contenere motivi e argomenti che consentano, sia al convenuto sia al giudice, di valutarne la fondatezza.

- 19 Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'atto introduttivo [v. ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267, punto 21, e sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 106].
- 20 A tal riguardo, l'atto introduttivo deve chiarire in cosa consiste il motivo di ricorso. Pertanto la sola enunciazione astratta non risponde ai requisiti del regolamento di procedura [sentenze del Tribunale 28 marzo 2000, causa T-251/97, T. Port/Commissione, Racc. pag. II-1775, punto 90; 5 luglio 2000, causa T-111/99, Samper/Parlamento, Racc. PI pagg. I-A-135 e II-611, punto 27, e 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 15].
- 21 Nella fattispecie, la ricorrente non fa valere alcun elemento a sostegno di questo terzo punto delle conclusioni. Dalla giurisprudenza citata sopra, al punto 20, risulta che una domanda intesa ad ottenere che il Tribunale adotti un qualsiasi provvedimento affinché la domanda di marchio comunitario sia accettata è priva della necessaria precisione e deve quindi essere considerata irricevibile.
- 22 In ogni caso, occorre rilevare che spetta all'UAMI istruire la domanda di registrazione di un marchio comunitario e prendere una decisione al riguardo. Spetta poi al Tribunale esercitare, eventualmente, un controllo giurisdizionale sulla valutazione effettuata dalla commissione di ricorso nella decisione adottata dall'UAMI. Non spetta invece al Tribunale sostituirsi all'UAMI nell'esercizio delle competenze a quest'ultimo devolute dal regolamento n. 40/94.

Sul merito

- 23 La ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

- 24 La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui esiste un rischio di confusione tra i marchi di cui è causa, ossia il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «FERRÓ», richiesto, ed il marchio anteriore.
- 25 Per quanto riguarda la somiglianza tra i marchi di cui trattasi sul piano visivo, la ricorrente fa valere che, contrariamente a quanto ha constatato la commissione di ricorso nella decisione impugnata, diversi elementi consentono di neutralizzare l'esistenza di un certo grado di somiglianza idonea a creare un rischio di confusione.
- 26 A tale titolo, in primo luogo, la ricorrente rileva il forte carattere distintivo dell'elemento figurativo del marchio richiesto, ossia il fregio di colore indeterminato con un bordo bianco. Quest'ultimo costituirebbe un logo originale e immaginario, il quale, anche privo dell'elemento denominativo «FERRÓ», sarebbe idoneo ad essere preso in considerazione dal consumatore per designare i prodotti cui si riferisce il marchio richiesto in ragione della sua semplicità e della sua configurazione simmetrica.

- 27 In secondo luogo, per quanto riguarda la configurazione dell'elemento denominativo del marchio richiesto, la ricorrente sostiene che la grafica ricurva della parola «FERRÓ» è dotata, anche, di un forte carattere distintivo [v., per analogia, e per quanto riguarda la grafica in corsivo, sentenza del Tribunale 22 ottobre 2003, causa T-311/01, Éditions Albert René/UAMI – Trucco (Starix), Racc. pag. II-4625, punto 54].
- 28 In terzo luogo, anche se è certo che le prime tre lettere dei due marchi di cui è causa sono identiche, ossia «f», «e» e «r», questa identità sarebbe neutralizzata, da un lato, dalla maggiore dimensione delle lettere «f» e «o» dell'elemento denominativo del marchio richiesto e, dall'altro, dalla lunghezza differente, a causa del numero dissimile di lettere e di sillabe, dei marchi di cui trattati. La ricorrente fa rilevare che l'elemento denominativo del marchio richiesto «ferró» è, effettivamente, più breve dell'elemento denominativo «ferrero», che costituisce il marchio anteriore.
- 29 Per quanto riguarda il confronto dei marchi di cui trattati sul piano fonetico, la ricorrente non condivide l'analisi effettuata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.
- 30 A tal riguardo, in primo luogo, la ricorrente fa rilevare che la durata sonora dei marchi di cui trattati è dissimile a causa del numero diverso di sillabe che compongono i marchi di cui trattati, ossia tre sillabe per l'elemento denominativo del marchio anteriore «ferrero», e due sillabe per l'elemento denominativo del marchio richiesto «ferró».
- 31 In secondo luogo, l'effetto di ripetizione del fonema «er» presente nell'elemento denominativo «ferrero», che costituisce il marchio anteriore, è assente dall'elemento denominativo del marchio richiesto «ferró», il che consente, secondo la ricorrente, di differenziare la percezione uditiva dei due marchi di cui trattati. Infatti, questo fenomeno di ripetizione costituisce, secondo la ricorrente, la caratteristica essenziale del marchio anteriore.

- 32 In terzo luogo, anche se l'accento tonico si trova sulla seconda sillaba dell'elemento denominativo che costituisce il marchio anteriore «ferrero», nella pronuncia della parola «ferró» da parte del consumatore medio tedesco l'accento tonico ricadrebbe sull'ultima sillaba.
- 33 Per il resto, per quanto riguarda la valutazione globale del rischio di confusione, la ricorrente rileva che il consumatore ha, nella fattispecie, la possibilità di procedere ad un confronto visivo diretto tra i diversi marchi che designano i prodotti di cui trattasi, dato che questi costituiscono prodotti di uso quotidiano collocati negli stessi scaffali dei supermercati.
- 34 Inoltre, la ricorrente sostiene che, nel caso di un debole grado di somiglianza tra i marchi, come quello del caso di specie, solo il forte carattere distintivo del marchio anteriore potrebbe giustificare una tutela maggiore di quest'ultimo. Ora, tale non potrebbe essere il caso della fattispecie.
- 35 Infine la ricorrente fa rilevare che i giudici greci hanno escluso l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi nella presente causa sul mercato greco. Inoltre, l'UAMI avrebbe deciso in una questione analoga a quella della fattispecie che non vi era rischio di confusione tra i marchi denominativi FERRERO e FERRO, nonostante lo stretto legame esistente tra i prodotti interessati, ossia, da un lato, i biscotti salati e, dall'altro, i biscotti dolci, tenuto conto delle dissomiglianze esistenti tra i marchi in questione sui piani sia visivo che fonetico.
- 36 L'UAMI e l'interveniente fanno valere che la commissione di ricorso non ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 nel concludere che i segni di cui è causa erano simili sia da un punto di vista fonetico sia da un punto di vista visivo e

che, per tale fatto, a causa della somiglianza o dell'identità tra i prodotti designati dai marchi in questione, esisteva un rischio di confusione tra questi.

Giudizio del Tribunale

- ³⁷ Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione «se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
- ³⁸ Per il resto, in forza dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub i) e ii), del regolamento n. 40/94, per marchi anteriori si intendono i marchi comunitari, nonché i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito è precedente a quella della domanda di marchio comunitario.
- ³⁹ Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.
- ⁴⁰ In base a questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere quindi valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e

dei prodotti o servizi di cui trattasi, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o 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 30-33 e giurisprudenza ivi citata].

41 Nella fattispecie, il marchio denominativo anteriore FERRERO, sul quale era basata l'opposizione, è registrato e protetto in Germania. Pertanto al fine di determinare l'eventuale esistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui è causa, occorre tener conto del punto di vista del pubblico pertinente in tale Stato.

42 Dato che i prodotti designati dai marchi di cui trattasi sono prodotti di consumo corrente, il pubblico interessato è il consumatore medio, che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

43 Pertanto, occorre ritenere che giustamente la commissione di ricorso ha considerato che il rischio di confusione doveva essere valutato relativamente al consumatore medio tedesco, cosa che le parti, del resto, non contestano.

44 Non è poi contestato dalle parti il fatto che i prodotti cui si riferisce il marchio richiesto ed i prodotti per i quali il marchio anteriore è protetto sono in parte identici ed in parte simili. In tale contesto, l'esito del ricorso dipende dal grado di somiglianza dei segni di cui trattasi. Sono interessati quindi dall'esame della somiglianza dei segni tutti i prodotti che figurano nella domanda di marchio

comunitario che rientrano nella classe 30 dell'Accordo di Nizza, quali quelli sopra riportati (v. punto 6 supra), trattandosi dei prodotti per i quali la commissione di ricorso ha ritenuto che l'opposizione dovesse essere accolta.

⁴⁵ Come risulta da una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Philips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

⁴⁶ Pertanto, occorre verificare l'analisi effettuata dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata allorché essa ha proceduto ad un confronto dei segni di cui trattasi nella fattispecie sul piano visivo, fonetico e logico al fine di esaminare se il grado di somiglianza esistente tra i detti segni fosse sufficientemente elevato affinché, in considerazione del rilevante grado di somiglianza esistente tra i prodotti, si potesse concludere per l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del consumatore medio tedesco.

⁴⁷ In primo luogo, per quanto riguarda il confronto visivo dei marchi in conflitto, occorre ricordare, in via preliminare, che il Tribunale ha già precisato che nulla si opponeva a che fosse verificata l'esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, dato che questi due tipi di marchi hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un'impressione visiva [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedial/UAMI — France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II-5275, punto 51].

- 48 A tal riguardo, occorre considerare che un marchio complesso, denominativo e figurativo, può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se quest'ultima costituisce l'elemento dominante dell'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 [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, *Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN)*, Racc. pag. II-4335, punto 33, e 11 maggio 2005, causa T-390/03, *CM Capital Markets/UAMI — Caja de Ahorros de Murcia (CM)*, Racc. pag. II-1699].
- 49 La giurisprudenza ha precisato che 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 di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti [sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, causa T-31/03, *Grupo Sada/UAMI — Sadia (GRUPO SADA)*, Racc. pag. II-1667, punto 49].
- 50 Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha confermato la valutazione della divisione d'opposizione, secondo cui l'elemento denominativo «ferró» ne costituiva l'elemento dominante. La commissione di ricorso ha ritenuto infatti che l'elemento figurativo del marchio di cui si chiedeva la registrazione, ossia il fregio sul quale è iscritta la parola «ferró», costituisse un elemento secondario (punto 24 della decisione impugnata).

51 Occorre accogliere questa valutazione. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, in considerazione dell'impressione visiva d'insieme prodotta dal marchio richiesto, il fregio non è un elemento figurativo sufficientemente importante per colpire la mente del consumatore più di quanto non faccia l'elemento denominativo dello stesso. Per contro, come rileva l'UAMI, l'elemento figurativo nella fattispecie, ossia il fregio, non costituisce una rappresentazione particolarmente originale o fantasiosa che possa attirare l'attenzione del consumatore. In ogni caso, né la forma ondulata del fregio, né le sue dimensioni, né i suoi colori sono caratteristici a un punto tale da consentire ad esso di rivestire un carattere predominante rispetto all'elemento denominativo del marchio richiesto.

52 Il Tribunale ritiene che la parola «ferró» prevalga sull'elemento figurativo del marchio richiesto e s'imponga, in effetti, all'atto della percezione di questo, in ragione delle sue grandi dimensioni e della sua sovrapposizione sul fregio, il quale, avendo tipicamente una semplice funzione decorativa di sottofondo, non può essere considerato come l'elemento dominante del marchio richiesto. Ne deriva che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione nel constatare che «ferró» costituiva l'elemento dominante del marchio richiesto e che il fregio rivestiva un'importanza secondaria. In tale contesto, il confronto dei segni può avvenire prendendo in considerazione unicamente gli elementi denominativi, pur rispettando il principio secondo cui la valutazione del rischio di confusione, per quanto riguarda la somiglianza dei segni, deve essere basata sull'impressione d'insieme prodotta da questi [v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 10 dicembre 2004, causa T-261/03, Euro Style/UAMI – RCN-Companhia de Importação e Exportação de Textéis (GLOVE), non pubblicata nella Raccolta, punto 38].

53 Ora, dal confronto tra l'elemento denominativo dominante del marchio richiesto, «ferró», e quello che costituisce il marchio denominativo precedente, «ferrero», risulta un certo grado di somiglianza visiva tra di essi.

54 Infatti, come sostiene l'UAMI, occorre constatare che il differente numero di sillabe — a fortiori, di lettere — dei due segni di cui è causa non è tale da rimettere seriamente in discussione la somiglianza visiva esistente tra questi due marchi. Pertanto, anche se il marchio denominativo precedente è composto di sette lettere e di tre sillabe, mentre l'elemento denominativo del marchio richiesto contiene solo cinque lettere e due sillabe, tuttavia i due segni possiedono le stesse lettere, ossia «f», «e», «r» e «o». Inoltre, queste lettere sono collocate nello stesso ordine. Pertanto, sia l'elemento denominativo del marchio richiesto, «ferró», sia l'elemento denominativo che costituisce il marchio anteriore, «ferrero» cominciano e finiscono con le stesse lettere, ossia la «f» e la «o». Inoltre, i due segni hanno in comune le tre prime lettere, ossia «fer». Al riguardo, occorre ricordare che, in via di principio, l'attenzione del consumatore si dirige soprattutto sull'inizio della parola [sentenza del Tribunale 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés/UAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Racc. pag. II-965, punto 83]. Questi elementi di somiglianza visiva prevalgono sulla diversa lunghezza dei segni di cui trattasi, che non può pertanto creare una differenza visiva considerevole tra di essi.

55 Inoltre, la sola differenza nella struttura sillabica dei due segni di cui è causa è dovuta alla ripetizione nel segno che costituisce il marchio anteriore, «ferrero», del fonema «er», ripetizione che manca nell'elemento denominativo del marchio richiesto, «ferró». Ora, questa differenza nella struttura sillabica dei segni di cui è causa non può prevalere sulle somiglianze esistenti tra questi, in quanto le lettere che formano la sillaba aggiuntiva dell'elemento denominativo che costituisce il marchio anteriore, ossia «e» e «r», sono tutte presenti nell'elemento denominativo dominante del marchio richiesto, e più precisamente nella prima sillaba di questo. Pertanto, la sillaba supplementare del marchio anteriore non può alterare la percezione visiva d'insieme dei marchi di cui trattasi da parte del consumatore medio.

56 Inoltre, per quanto riguarda gli elementi figurativi dell'elemento denominativo dominante del marchio richiesto, quale la grafia leggermente ricurva della parola

«ferró», il Tribunale ritiene che questa sia appena percepibile e, pertanto, priva, nella fattispecie, di ogni carattere distintivo. Lo stesso vale per quanto riguarda l'uso dei caratteri aventi maggiori dimensioni per la prima e l'ultima lettera di questa parola. Infatti, l'uso delle lettere di dimensioni maggiori non è sufficiente a creare una differenza considerevole rispetto alle altre lettere che figurano nella parte centrale della detta parola, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente. Infine, l'accento collocato sulla lettera finale «o» della parola «ferró» è appena visibile e non è del resto un segno visivo conosciuto dal consumatore medio tedesco. Al riguardo, occorre ricordare che il consumatore percepisce normalmente un marchio come un tutto e non effettua un esame dei differenti dettagli (v., per analogia, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 25).

- 57 Infatti, gli elementi figurativi appena esaminati sono minori e non possono essere presi in considerazione dal consumatore medio come discriminanti effettive. Ne deriva che i detti elementi figurativi dell'elemento denominativo dominante del marchio richiesto, «ferró», non sono sufficientemente importanti per escludere, nella fattispecie, la somiglianza visiva esistente tra questo ed il marchio anteriore FERRERO, tenuto conto del rilevante grado di somiglianza esistente tra i prodotti cui si riferiscono questi due marchi.
- 58 In considerazione di queste circostanze, occorre concludere che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore constatando l'esistenza di una somiglianza visiva tra i segni di cui è causa.
- 59 In secondo luogo, per quanto riguarda il confronto sul piano fonetico, occorre rilevare, analogamente alla commissione di ricorso (v. punto 28 della decisione impugnata), che i segni di cui trattasi sono simili da un punto di vista fonetico. Infatti, occorre sottolineare, da un lato, che tutte le lettere dell'elemento denominativo che costituiscono il marchio anteriore, «ferrero», sono incluse

nell'elemento dominante del marchio richiesto, ossia l'elemento denominativo «ferró», e, dall'altro, che questo non contiene altre lettere oltre a quelle che figurano nel marchio anteriore, ossia «f», «e», «r» e «o». Occorre rilevare anche che queste lettere sono collocate nello stesso ordine nei due segni di cui trattasi, i quali, inoltre, hanno le stesse prime tre lettere iniziali, ossia «f», «e» e «r», e finiscono con la stessa lettera «o». Ne deriva che, da un punto di vista fonetico, i due segni di cui trattasi presentano un certo grado di somiglianza.

60 Certo, la struttura sillabica dei segni in questione è diversa, in quanto il marchio anteriore presenta tre sillabe («fer», «re» e «ro»), mentre il marchio richiesto ne presenta solo due («fer» e «ró»). Tuttavia, la ripetizione del fonema «er» all'interno del marchio anteriore, in quanto si tratta di un suono già presente nella pronuncia dell'elemento denominativo dominante del marchio richiesto, non può attribuire al marchio anteriore un carattere sufficientemente distinto da un punto di vista fonetico, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente. Pertanto, l'interposizione del fonema «er» tra la prima e la terza sillaba del marchio anteriore non è sufficiente per escludere la somiglianza esistente tra l'elemento denominativo che costituisce l'elemento dominante del marchio richiesto ed il marchio anteriore.

61 Per il resto, per quanto riguarda l'impatto dell'accento grafico che si trova sull'ultima lettera dell'elemento denominativo del marchio richiesto, «ferró», occorre rilevare, innanzitutto, che non è sicuro che esso possa modificare l'impressione fonetica d'insieme del marchio richiesto da parte del consumatore medio tedesco. Questa constatazione è corroborata dal fatto che l'ortografia tedesca non conosce l'accento come elemento tipografico. Pertanto, il Tribunale ritiene che sia piuttosto probabile che il consumatore medio tedesco, nel pronunciare la parola «ferró», metta l'accento sulla prima sillaba e non sull'ultima. Di conseguenza, la somiglianza fonetica con il marchio anteriore, il cui accento potrebbe cadere sia sulla seconda sia sulla prima sillaba, non può essere esclusa.

62 Ne deriva che, nell'ambito di una valutazione globale, dal punto di vista fonetico, i segni di cui trattasi presentano un certo grado di somiglianza per il pubblico pertinente.

- 63 In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto concettuale, è pacifico che un tale confronto non è pertinente, in quanto né l'elemento dominante del marchio richiesto né il marchio anteriore hanno alcun significato nella lingua tedesca.
- 64 Di conseguenza, considerati globalmente, il grado di somiglianza tra i prodotti designati dai marchi di cui trattasi e il grado di somiglianza sul piano visivo e fonetico tra questi sono sufficientemente elevati perché si possa concludere per l'esistenza di un rischio di confusione per il consumatore medio tedesco.
- 65 Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente accolto l'opposizione dell'interveniente e respinto parzialmente la domanda di registrazione del marchio richiesto, a causa del rischio di confusione esistente tra questo ed il marchio anteriore.
- 66 Tale conclusione non può essere inficiata dagli argomenti dedotti dalla ricorrente relativi, da un lato, ad una decisione dei giudici greci e, dall'altro, ad una decisione dell'UAMI intervenuta in una questione analoga a quella del caso di specie.
- 67 In primo luogo, per quanto riguarda la decisione dei giudici greci, nella quale si sarebbe pervenuti alla conclusione dell'assenza di rischio di confusione tra i due marchi di cui è causa nel presente ricorso sul mercato greco, il Tribunale fa presente che il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, *Messe München/UAMI* (electronica), Racc. pag. II-

3829, punto 47]. Di conseguenza, la registrazione di un segno come marchio comunitario dev'essere valutata solo sulla base della normativa comunitaria pertinente, di modo che l'UAMI e, eventualmente, il giudice comunitario non sono vincolati da decisioni intervenute in taluni Stati membri che ammettono l'idoneità alla registrazione di questo stesso segno come marchio [sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-36/01, Glaverbel/UAMI (Superficie di una lastra di vetro), Racc. pag. II-3887, punto 34]. Infatti, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una precedente prassi decisionale di uno Stato membro [v. sentenza del Tribunale 6 luglio 2004, causa T-117/02, Grupo El Prado Cervera/UAMI — Eredi Debuschewitz (CHUFACIT), Racc. pag. II-2073, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

⁶⁸ In secondo luogo, per quanto riguarda la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI fatta valere dalla ricorrente, occorre ricordare che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata solo sulla base del regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell'UAMI [v. sentenza del Tribunale 9 marzo 2005, causa T-33/03, Osotspa/UAMI – Distribution & Marketing (Hai), Racc. pag. II-763, punto 69 e giurisprudenza ivi citata]. In ogni caso, è discutibile la pertinenza di questo argomento nella fattispecie, dato che né i marchi in conflitto né i prodotti designati erano gli stessi di quelli in causa nella presente controversia. Inoltre, come fa rilevare l'interveniente, questa decisione è stata confermata dalla quarta commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 540/2002-4). Ora, la decisione della quarta commissione di ricorso costituisce oggetto di un ricorso pendente dinanzi al Tribunale.

⁶⁹ Infine, l'affermazione della ricorrente secondo cui, in caso di tenue grado di somiglianza tra i marchi in questione, solo il forte carattere distintivo del marchio anteriore potrebbe giustificare un grado di protezione elevato di questo non può essere accolta. Infatti, da un lato, anche in presenza di un marchio con carattere distintivo debole, può esistere un rischio di confusione, in particolare a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi interessati. Inoltre, dall'altro, il grado di

somiglianza tra i prodotti designati dai marchi di cui trattasi nella fattispecie nonché il grado di somiglianza tra i marchi stessi, considerati cumulativamente, risultano sufficientemente elevati perché si possa concludere per l'esistenza di un rischio di confusione, indipendentemente dall'intensità del carattere distintivo del marchio anteriore.

- 70 Inoltre, benché il carattere distintivo del marchio anteriore possa essere preso in considerazione per valutare se, da un lato, la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione e, dall'altro, la somiglianza tra i segni siano sufficienti per provocare un rischio di confusione, la sua esistenza non costituisce un presupposto per la protezione del diritto anteriore [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 1° marzo 2005, causa T-185/03, Fusco/UAMI – Fusco International (ENZO FUSCO), Racc. pag. II-715, punto 60].
- 71 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo unico della ricorrente e il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

- 72 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese. L'interveniente, non avendo presentato conclusioni su tale punto, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **La ricorrente è condannata alle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).**
- 3) **L'interveniente sopporterà le proprie spese.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 marzo 2006.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

M. Jaeger