

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

22 giugno 2005 *

Nella causa T-34/04,

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, con sede in Mühlheim (Germania),
rappresentata dall'avv. B. Piepenbrink,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

controinteressati nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Joachim Bälz e Friedmar Hiller, residenti in Stoccarda (Germania),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 novembre 2003 (procedimento R 620/2002-2), relativo ad un procedimento d'opposizione tra la società Tengelmann Warenhandels-gesellschaft e i sigg. Bälz e Hiller,

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

composto dal sig. H Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2004,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 giugno 2004,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 febbraio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della controversia

- 1 Il 26 settembre 2000 i sigg. Joachim Balz e Friedmar Hiller hanno presentato una domanda di marchio comunitario figurativo presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), come modificato.
- 2 Il marchio la cui registrazione è stata richiesta è il segno qui riprodotto:



- 3 I prodotti per i quali viene richiesta la registrazione sono diversi prodotti compresi nelle classi 3, 25, 28, 32, 33 e 34 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.

- 4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* 14 maggio 2001, n. 43.

- 5 Con lettera 6 agosto 2001, la società Tengermann Warenhandelsgesellschaft ha proposto un'opposizione contro tale domanda di registrazione, facendo valere l'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il segno richiesto e il suo marchio denominativo tedesco anteriore POWER, registrato il 14 aprile 1994 per i prodotti «tabacco, articoli per fumatori, vale a dire tabacchiere, portasigari e portasigarette, astucci per sigari e sigarette, posacenere, tutti prodotti summenzionati non in metalli preziosi, in lega o placcati, portapipe, nettapipe, tagliasigari, pipe, accendini, apparecchi tascabili per arrotolare sigarette, carta da sigarette, filtri per sigarette, fiammiferi», rientranti nella classe 34.

- 6 L'opposizione è diretta contro una parte dei prodotti specificati nella domanda di marchio comunitario, vale a dire «tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi», rientranti nella classe 34.

- 7 Questa opposizione è stata respinta il 27 maggio 2002 dalla divisione d'opposizione, a motivo dell'assenza di rischio di confusione tra i due segni in esame.

- 8 Il 25 luglio 2002 l'opponente ha contestato tale decisione dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell'UAMI, sostenendo che l'impressione complessiva prodotta dal segno richiesto era determinata dall'elemento distintivo «power», mentre gli altri suoi elementi erano privi di carattere distintivo. Essa sosteneva che, poiché l'elemento dominante «power» era presente in entrambi i marchi, l'opposizione avrebbe dovuto essere accolta.

- 9 Il 1° ottobre 2003 la società Plus Warenhandelsgesellschaft mbH è stata iscritta nel registro tedesco dei marchi in qualità di nuovo titolare del marchio nazionale anteriore POWER.
- 10 Con decisione 25 novembre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso, a motivo dell'assenza di rischio di confusione sul territorio rilevante, a causa delle differenze visive, fonetiche e concettuali esistenti tra i due segni in conflitto. Essa ha considerato che, contrariamente al parere dell'opponente, l'elemento denominativo «Turkish» del segno richiesto e il suo elemento figurativo consistente in una testa di leone non potevano essere ignorati e che, anche se la testa di leone faceva allusione al concetto di forza, non si trattava di una trasposizione pura e semplice di tale nozione. Essa ha inoltre rilevato che nemmeno l'elemento «Turkish» poteva essere trascurato, poiché rivestiva un'importanza sul piano visivo e fonetico, e che il significato complessivo dei termini «Turkish power» differiva da quello del termine «power».

Procedimento e conclusioni delle parti

- 11 In tale contesto la ricorrente, cessionaria del diritto al marchio nazionale anteriore, ha proposto il presente ricorso contro la decisione della commissione di ricorso.
- 12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— in subordine, darle la possibilità di completare per iscritto, entro un termine ragionevole, gli elementi che il Tribunale consideri insufficienti per quanto riguarda i fatti e le loro conseguenze giuridiche;

— condannare l'UAMI alle spese.

13 Durante l'udienza, la ricorrente ha rinunciato a un capo di conclusioni da essa previamente presentato e con il quale essa chiedeva al Tribunale di disporre la cancellazione del marchio richiesto.

14 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità del ricorso

15 L'UAMI osserva che la ricorrente, benché cessionaria del marchio nazionale anteriore, non è stata parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Tuttavia, l'UAMI sostiene che l'art. 63, n. 4, del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso» che possono proporre il ricorso dinanzi al Tribunale

comprende anche gli aventi causa del titolare di un marchio in conflitto con un segno di cui viene richiesta la registrazione come marchio comunitario.

- 16 È costantemente affermato, e peraltro non è stato contestato, che il trasferimento del marchio nazionale alla ricorrente da parte del suo ex titolare, la società Tengelmann Warenhandelsgesellschaft, è avvenuto durante il procedimento dinanzi all'UAMI. Tale circostanza comporta la sostituzione della ricorrente alla società cedente nella sua qualità di parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 17 Ciò premesso, la ricorrente è legittimata a chiedere l'annullamento della decisione impugnata.

Nel merito

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

Argomenti delle parti

- 18 La ricorrente rileva che i prodotti «tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi», rientranti nella classe 34 e designati nella domanda di registrazione, e i prodotti designati dal marchio anteriore sono parzialmente identici o molto simili.

- 19 Il termine «power» sarebbe l'elemento esclusivo del marchio anteriore e avrebbe un carattere distintivo rafforzato da un uso esteso a titolo di marchio. Il marchio anteriore non verrebbe utilizzato solo per descrivere i prodotti, in quanto la categoria di consumatori e di operatori economici destinatari non sarebbe indotta a considerare il termine «power» come indicazione di una qualità dei prodotti per fumatori in questione, contrariamente all'indicazione che potrebbero fornire termini come «full flavour», «light» o «gold».
- 20 Il termine «power» sarebbe peraltro l'elemento caratteristico esclusivo del segno richiesto, in quanto solo i nomi, ad esclusione degli aggettivi, verrebbero impiegati per designare le cose, in applicazione delle regole grammaticali tedesche e inglesi. L'aggettivo inglese «Turkish» non sarebbe quindi interessante ai fini di un paragone dei segni, poiché indicherebbe ai clienti interessati solo che i prodotti di cui trattasi hanno origine turca e non potrebbe essere percepito dal pubblico destinatario come aggettivo che identifica l'impresa da cui provengono.
- 21 Quando i prodotti designati non sono messi in commercio nei self-service, l'acquirente è costretto a pronunciare il nome del marchio, che è il modo di designazione più semplice del prodotto. Orbene, nell'ambito di un paragone dei due segni in conflitto sul piano fonetico, la rappresentazione grafica del segno richiesto non avrebbe alcuna importanza.
- 22 L'immagine di una testa di leone posta tra i termini «Turkish» e «power» non influenzerebbe, di per sé, l'impressione visiva globale prodotta dal segno richiesto perché essa serve solo a rafforzare il senso dell'elemento «power», conosciuto dalla clientela interessata come elemento costitutivo del marchio della ricorrente.

- 23 Con riferimento, da una parte, alla somiglianza tra i due segni in conflitto, identici nel loro elemento dominante, e, dall'altra, all'impressione generale che essi producono sul pubblico tedesco, vi sarebbe quindi un rischio di confusione, dato che il pubblico potrebbe credere che i prodotti in questione provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.
- 24 L'UAMI rileva, in primo luogo, che, poiché il marchio anteriore era tutelato in Germania, occorre fare riferimento alla percezione dei segni in conflitto da parte del pubblico tedesco, il quale sarebbe stato correttamente considerato dalla commissione di ricorso come normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
- 25 L'UAMI osserva, in secondo luogo, che i prodotti a cui è diretta l'opposizione, vale a dire «tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi», sono tutti protetti dal marchio anteriore e che i prodotti interessati dai segni in conflitto sono quindi identici.
- 26 L'UAMI ricorda, in terzo luogo, che la valutazione della somiglianza dei segni in conflitto deve essere basata sulla loro concordanza visiva, fonetica e concettuale e che occorre esaminarli nel loro complesso, in quanto i loro elementi dominanti e distintivi sono determinanti.
- 27 Il termine «power», che è l'elemento costitutivo esclusivo del marchio anteriore, non sarebbe descrittivo di alcun prodotto interessato. Pur ritenendo che il carattere distintivo di tale elemento sia relativamente debole, con riferimento ai prodotti designati, la commissione di ricorso avrebbe presunto a vantaggio dell'opponente che il suo marchio possedeva un carattere distintivo medio.

- 28 Il segno richiesto sarebbe composto dagli elementi «Turkish» e «power», nonché dall'elemento figurativo che li separa e che rappresenta una testa di leone. La valutazione degli elementi distintivi di tale segno dovrebbe basarsi sul fatto che sia l'elemento «power» sia l'elemento figurativo, la testa di leone, e infine l'aggettivo «Turkish», sono distintivi e non descrittivi e che tale segno, considerato complessivamente, produce un'impressione diversa da quella del marchio POWER.
- 29 Al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso avrebbe ammesso la possibilità che una parte del pubblico tedesco percepisca l'elemento «Turkish» come un'indicazione della provenienza geografica dei prodotti. Essa avrebbe tuttavia rilevato anche che, nel complesso, «Turkish Power» ha un contenuto semantico diverso da quello dell'elemento «power» considerato isolatamente. L'elemento «Turkish» non potrebbe quindi essere trascurato nel valutare la somiglianza.
- 30 La ricorrente sostenne erroneamente che solo i sostantivi, ad esclusione degli aggettivi, possono caratterizzare un marchio. L'argomento secondo cui gli aggettivi, per definizione, verrebbero usati sempre a fini descrittivi sarebbe esatto solo per quanto riguarda la loro funzione grammaticale. Invece, un aggettivo usato in un marchio non sarebbe descrittivo per natura. La questione se un aggettivo sia descrittivo ai sensi del diritto dei marchi dipenderebbe dal suo significato, nonché dai prodotti e servizi contrassegnati dal marchio.
- 31 La commissione di ricorso, al punto 26 della decisione impugnata, avrebbe affermato che il consumatore tedesco percepisce la combinazione «Turkish Power» come un insieme che comporta altre connotazioni oltre al semplice riferimento a prodotti di un marchio Power di origine turca. A causa dello stretto collegamento fra le sue due componenti, il sintagma «Turkish Power» produrrebbe un effetto suggestivo indipendente dal termine «power», in quanto evoca un sentimento legato alla percezione della cultura e della storia turche.

- 32 Un marchio denominato «Indian Summer» e relativo a bevande sarebbe, dal punto di vista concettuale, del tutto diverso da un marchio denominato «Summer» per gli stessi prodotti. La ricorrente non può invocare utilmente la causa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale 18 febbraio 2004, causa T-10/03, Koubi/UAMI — Flabesa (CONFORFLEX) (Racc. pag. II-719), in quanto in tale causa manca proprio un concetto globale evidente inerente al termine «conforflex». Il concetto «conforflex» non avrebbe alcun significato proprio, in quanto il consumatore associa direttamente l'elemento «confor» ai prodotti.
- 33 Sul piano visivo, solo l'elemento «power» del segno richiesto sarebbe identico al marchio anteriore. L'esperienza avrebbe dimostrato che gli elementi posti davanti ai marchi semi-figurativi rivestono un'importanza maggiore, poiché l'attenzione del pubblico è generalmente attratta da tali elementi.
- 34 La commissione di ricorso avrebbe osservato che l'elemento figurativo del segno richiesto costituito dalla grande testa di leone ruggente con una criniera elaborata non era solo una trasposizione integrale e irrilevante del concetto di forza. Dato che il leone ruggente traduce una certa aggressività, lo stile e l'elaboratezza della testa attribuirebbero al marchio richiesto un carattere proprio che supera il messaggio veicolato dal termine «power». A tal riguardo, l'aggiunta di una testa di leone ruggente conferirebbe al segno richiesto anche un particolare senso suggestivo, diverso da quello dell'elemento «power» considerato isolatamente.
- 35 I due segni in conflitto si distinguerebbero sul piano concettuale, poiché il termine «power» ha, di per sé, un significato e un impatto diverso dal sintagma «Turkish Power» contenente una testa di leone. La concordanza rilevata a titolo dell'elemento «power» non potrebbe giustificare da sola una somiglianza concettuale.
- 36 Nel complesso, quindi, al massimo vi sarebbero talune somiglianze visive e fonetiche tra i due segni in conflitto.

- 37 Dall'esame di tali aspetti particolari emergerebbe che i prodotti sono identici e che i segni concordano nel loro elemento denominativo «power». Si rileverebbe peraltro la presenza di un vocabolo dotato di carattere distintivo proprio nel segno richiesto, la diversa percezione concettuale dei due segni e la presenza di un elemento figurativo distintivo.
- 38 L'UAMI conclude quindi per l'assenza di un rischio di confusione.

Giudizio del Tribunale

- 39 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, 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 e tale rischio deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie.
- 40 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 46].
- 41 La valutazione globale del rischio di confusione fondata sull'impressione complessiva prodotta dai segni in conflitto deve tenere in considerazione, in particolare, gli elementi distintivi e dominanti dei medesimi (v., per analogia, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Llyod Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 25).

- 42 Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (v., per analogia, Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 20).
- 43 In via generale, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico destinatario, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 30], vale a dire gli aspetti visivi, fonetici e concettuali.
- 44 Nella fattispecie, i prodotti a cui si riferisce l'opposizione, vale a dire «tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi», sono designati dai due segni in conflitto. I prodotti in questione devono essere considerati identici, come l'UAMI ha peraltro rilevato nel suo controricorso.
- 45 Il marchio nazionale anteriore POWER è registrato in Germania, che costituisce così il territorio rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 46 Dato che il marchio anteriore è protetto in Germania, occorre fare riferimento alla percezione del pubblico tedesco per valutare il rischio di confusione. A tale riguardo, la divisione d'opposizione e la commissione di ricorso hanno rilevato, senza essere contestati su tale punto dalla ricorrente, che i compratori dei prodotti rientranti nella classe 34 manifestavano generalmente un alto livello di attenzione al momento dei loro acquisti, in ragione della loro fedeltà ai marchi.

- 47 Alla luce di tali osservazioni va esaminato se la commissione di ricorso non abbia commesso un errore di diritto ritenendo che tra il segno figurativo richiesto e il marchio denominativo anteriore vi fossero differenze sufficienti per escludere, nella mente del pubblico destinatario tedesco, un rischio di confusione, con riferimento ai prodotti designati dai due segni in conflitto.
- 48 È pacifico che il pubblico destinatario tedesco è in grado di capire sia l'elemento denominativo comune ai due segni in conflitto «power», sia il vocabolo «Turkish» proprio del segno richiesto.
- 49 Il marchio nazionale anteriore è un marchio denominativo, mentre il segno concorrente è stato oggetto di una domanda di registrazione come marchio comunitario figurativo composto dai due vocaboli «Turkish» e «power» separati da una testa di leone ruggente dalla criniera fiammeggiante.
- 50 Il termine «power» è al contempo il solo elemento del marchio anteriore e una delle tre componenti del segno richiesto.
- 51 Tenuto conto dell'identità dei prodotti in questione, il Tribunale considera che occorrerebbe concludere per l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico destinatario tedesco nel caso in cui la componente comune ai due segni, «power», dovesse essere considerata come l'elemento dominante del segno richiesto.
- 52 I due segni in conflitto si distinguono facilmente sul piano visivo in quanto il segno richiesto è il solo a presentarsi sotto forma di un segno complesso che unisce al sintagma «Turkish Power» un elemento figurativo avente la forma della testa di un leone ruggente dalla criniera fiammeggiante.

- 53 A causa della sua posizione centrale, tale elemento figurativo imprime al segno richiesto una struttura ottica del tutto diversa da quella del marchio nazionale anteriore.
- 54 L'elemento figurativo domina addirittura, per le sue dimensioni, la sua originalità e l'elaboratezza della sua riproduzione, gli elementi verbali del segno richiesto, per cui i due segni in esame presentano differenze molto marcate dal punto di vista visivo.
- 55 Tale scarto è accentuato ulteriormente dall'aggiunta all'elemento «power» del vocabolo «Turkish», che funge da contrappeso a «power» in quanto è situato all'inizio del segno richiesto e dalla parte dell'elemento grafico opposta a quella occupata da «power» alla fine del segno richiesto.
- 56 La presenza dell'elemento «Turkish» all'inizio del segno richiesto consente al medesimo di essere percepito immediatamente dal pubblico destinatario, e pone così in secondo piano l'elemento «power» nella memoria visiva degli interessati.
- 57 I due segni in conflitto contengono anche differenze fonetiche rilevanti. Sebbene l'elemento figurativo non abbia naturalmente alcuna importanza da tale punto di vista, l'elemento denominativo «Turkish» del segno richiesto concorre tuttavia incontestabilmente a differenziare foneticamente i due segni contrapposti.
- 58 A tal riguardo la ricorrente non ha dimostrato che il pubblico tedesco di riferimento omette completamente l'elemento denominativo «Turkish» quando indica oralmente il segno richiesto. La marcata somiglianza tra tale elemento denominativo espresso in lingua inglese e il suo equivalente tedesco, invece, può facilitare maggiormente la sua memorizzazione ed enunciazione da parte degli interessati in quanto esso è l'elemento costitutivo del segno richiesto che viene visualizzato per primo.

- 59 Quando i prodotti in questione vengono acquistati in punti vendita diversi dai self-service, l'atto d'acquisto presuppone, necessariamente la pronuncia delle due componenti fonetiche del segno richiesto, come la ricorrente ha peraltro rilevato.
- 60 Sul piano concettuale, l'antiorità dell'aggettivo «Turkish» rispetto al sostantivo «power» discende naturalmente dalle regole grammaticali inglesi, per cui l'elemento «Turkish» non sarà necessariamente concettualizzato prioritariamente dal pubblico destinatario, la cui lingua contiene la stessa regola, contrariamente a quanto sostiene l'UAMI.
- 61 Peraltro, la commissione di ricorso stessa ha ammesso che i segni in conflitto presentavano una somiglianza per quanto riguarda il loro significato in quanto contengono entrambi il concetto di forza, di modo che taluni compratori potrebbero percepire l'elemento «Turkish» come un'indicazione della provenienza geografica dei prodotti in questione.
- 62 Tuttavia, l'elemento figurativo che riproduce la testa del leone, a causa delle caratteristiche della sua riproduzione rilevate sopra, può neutralizzare ampiamente la somiglianza concettuale relativa dei due segni in conflitto derivante dalla presenza della loro componente comune «power».
- 63 Infatti, la testa del leone ruggente aggiunge una connotazione distinta di aggressività al concetto di potenza veicolato dall'elemento denominativo «power» del marchio nazionale anteriore.

- 64 E inoltre, come correttamente rilevato dall'UAMI nelle sue memorie, da «Turkish Power» si evince un effetto suggestivo indipendente dal vocabolo «power», in quanto il sintagma associa i prodotti designati alla cultura e alla storia turche nella mente del pubblico destinatario tedesco.
- 65 Quindi la commissione di ricorso ha correttamente osservato che l'elemento figurativo del segno richiesto non si riduceva ad una trasposizione pura e semplice del concetto di forza.
- 66 Inoltre, le differenze visive e fonetiche rilevate sopra tra i due segni in conflitto contribuiscono ad attenuare l'effetto della somiglianza concettuale relativa derivante dalla presenza del elemento comune «power».
- 67 In particolare, va sottolineato che il grado di somiglianza concettuale tra due segni ha un'importanza ridotta nel caso in cui il pubblico destinatario è indotto a vedere il nome di un marchio apposto sul prodotto che esso acquista.
- 68 L'importanza della somiglianza concettuale tra due segni è attenuata anche quando, come nella fattispecie, il pubblico destinatario è indotto a pronunciare interamente il sintagma che compone il segno quando diventa acquirente dei prodotti interessati nei circuiti di distribuzione diversi dai self-service.
- 69 A maggior ragione ne deriva che va considerato che il pubblico destinatario, come è stato rilevato sopra, manifesta nella fattispecie una fedeltà ai suoi marchi tradizionali e, di conseguenza, un elevato grado di attenzione nello scegliere i prodotti in questione.

- 70 Ciò posto, la commissione di ricorso non ha commesso un errore di valutazione osservando che, nel suo complesso, il significato del segno «Turkish Power» si discostava dal messaggio contenuto nel solo elemento denominativo «power» del marchio nazionale anteriore.
- 71 Non sembra quindi che l'elemento «power» costituisca, come sostiene la ricorrente, la componente dominante del segno richiesto né che esso determini l'impressione generale che emerge da quest'ultimo al punto da consentire la caratterizzazione di un rischio di confusione nella mente del pubblico destinatario tedesco.
- 72 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, nonostante l'identità dei prodotti designati dai due segni in conflitto e la presenza del loro elemento denominativo comune «power», la commissione di ricorso ha potuto legittimamente osservare che il pubblico destinatario tedesco, avveduto, che manifesta un elevato grado di attenzione ed è fedele ai suoi marchi tradizionali, non poteva credere che i prodotti in questione provenissero dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente, con riferimento peraltro alle differenze constatate tra i due segni in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale.
- 73 Ciò premesso, la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso sul rischio di confusione non può essere rimessa in questione dal carattere distintivo del marchio nazionale anteriore che il ricorrente intende dedurre dalle sue statistiche di vendita.
- 74 Del resto, dal fascicolo del procedimento dinanzi all'UAMI non risulta che gli organi di questo abbiano avuto a disposizione statistiche di vendita delle sigarette della marca POWER che la ricorrente ha citato nel suo ricorso per dimostrare la notorietà del suo marchio nazionale. Inoltre, alcuni dei dati forniti afferiscono a periodi di riferimento successivi al deposito della memoria che espone i motivi del ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso.

- 75 Ciò posto tali statistiche possono incidere sulla legittimità della decisione impugnata solo se l'UAMI avesse dovuto prenderle in considerazione d'ufficio [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 46].
- 76 Orbene, ciò non si è verificato nella fattispecie poiché, a termini dell'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, nel corso di una procedura avente ad oggetto, come nella fattispecie, gli impedimenti relativi alla registrazione, l'esame dell'UAMI si limita ai motivi invocati e alle richieste presentate dalle parti.
- 77 Va dunque respinto il primo motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul secondo motivo, relativo alla privazione della ricorrente dei suoi diritti di proprietà intellettuale

- 78 La ricorrente fa valere che la Comunità non è competente per privarla dei suoi diritti di proprietà intellettuale, esponendo il suo marchio anteriore al rischio di imitazioni e contraffazioni mediante la presa in prestito del suo segno da parte del segno richiesto.
- 79 Alla ricorrente verrebbe impedito in modo illegittimo, in violazione del suo diritto nazionale, di esercitare i diritti di proprietà intellettuale che essa ha regolarmente acquisito nel suo paese di stabilimento.

80 L'UAMI considera la censura priva di rilevanza, poiché il procedimento amministrativo, il cui oggetto è di determinare se il marchio comunitario richiesto possa essere registrato, non riguarda affatto la validità del marchio nazionale anteriore.

81 Al Tribunale basta rilevare che il marchio nazionale anteriore della ricorrente non può essere in alcun caso privato di validità dall'eventuale registrazione come marchio comunitario del segno richiesto.

82 Infatti, da quanto precede emerge che la registrazione in questione non può creare un rischio di confusione nella mente del pubblico tedesco tra il marchio comunitario figurativo richiesto e il marchio nazionale denominativo anteriore della ricorrente.

83 La ricorrente invoca quindi erroneamente la privazione dei diritti di proprietà intellettuale collegati al suo marchio nazionale anteriore.

84 Va dunque respinto il secondo motivo.

85 Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il ricorso deve essere interamente respinto.

86 Dato che il Tribunale si ritiene sufficientemente informato, non occorre accogliere le conclusioni presentate in subordine dalla ricorrente.

Sulle spese

- 87 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 88 La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese sostenute dall'UAMI, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**

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

Legal

Lindh

Vadapalas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 giugno 2005.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

H. Legal

II - 2423