

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
14 luglio 2005 *

Nella causa T-126/03,

Reckitt Benckiser (España), SL, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dall'avv. Esteve Sanz,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

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

Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, con sede in Luckenwalde (Germania),

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 31 gennaio 2003 (procedimento R 389/2002-1), relativo ad un procedimento di opposizione tra la Reckitt Benckiser (España), SL, e la Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

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

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

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato alla cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2003,

visto il controricorso depositato alla cancelleria del Tribunale il 7 agosto 2003,

in seguito all'udienza del 30 settembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- ¹ Il 20 marzo 1997 la Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, la cui ragione sociale veniva successivamente modificata in Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (in prosieguo: l'«altra parte dinanzi all'UAMI»), presentava, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato, una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
- ² Il marchio di cui veniva chiesto la registrazione è costituito dal segno denominativo ALADIN.
- ³ I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 1, 3, 35, 37 e 42 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come successivamente rivisto e modificato, e corrispondevano inizialmente alla seguente descrizione:

 - classe 1: «Preparazioni batteriche non per uso medico o veterinario; basi [prodotti chimici]; mordenti compresi nella classe 1; acidi compresi nella classe 1; catalizzatori biochimici; prodotti chimici per l'industria e la scienza;

composizioni chimiche resistenti agli acidi; cloro; cloruri; detergenti (detersivi) compresi nella classe 1; addolcitivi (disincrostanti) compresi nella classe 1; enzimi per uso industriale; preparati enzimatici per uso industriale; fermenti per uso chimico; prodotti per la dissociazione di grassi; sale ammoniaco; ammoniaca [alcale volatile] per uso industriale»;

- classe 3: «Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; agenti decapanti; preparati per stappare i tubi di scarico; prodotti per togliere le tinture; prodotti per sgrassare compresi nella classe 3; prodotti per togliere le vernici; smacchiatori; oli per pulire; prodotti abrasivi compresi nella classe 3; trementina [prodotto per smacchiatura]; tutti i suddetti prodotti, eccetto i coadiuvanti per l'industria tessile e i coadiuvanti, per l'industria metallurgica»;
- classe 35: «Servizi di franchising, ovvero fornitura di know-how organizzativo ed economico in materia sanitaria e di pulizia di tubi»;
- classe 37: «Costruzione; servizi d'installazione; pulizia di tubi e scarichi; noleggio di macchine per pulire; disinfezione; lavori di verniciatura; derattizzazione; opere di preservazione dalla corrosione; sabbiatura; distruzione di animali nocivi [eccetto per l'agricoltura]»;
- classe 42: «Consulenza tecnica e perizie; sviluppo e progettazione di procedimenti ed apparecchi per la manutenzione e la pulizia di tubature; sviluppo e costruzione di apparecchi e sensori per la tecnica dei telecomandi e telecontrolli e per la tecnica di trasmissione delle immagini; programmazione per computer, eccetto per i computer subacquei».

- 4 Tale domanda veniva pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 42/98 in data 8 giugno 1998.
- 5 L'8 settembre 1998 la Reckitt & Colman SA proponeva opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 avverso la domanda di marchio comunitario per tutti i prodotti della classe 3, motivando l'opposizione sulla base dell'art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento medesimo. L'opposizione si fondava sull'esistenza del marchio nazionale anteriore ALADDIN (in prosieguo: il «marchio anteriore»), registrato in Spagna in data 29 luglio 1912 al n. 20512 e rinnovato il 16 maggio 1993, marchio che designa prodotti appartenenti alla classe 3 ai sensi dell'accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente: «Prodotti per la lucidatura dei metalli».
- 6 Il marchio anteriore veniva successivamente ceduto alla ricorrente.
- 7 Su richiesta dell'altra parte dinanzi all'UAMI in data 30 aprile 1999, la ricorrente veniva invitata dall'UAMI a fornire la prova dell'uso del marchio anteriore, ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, nonché della regola 22, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di applicazione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).
- 8 In data 26 luglio 1999 la ricorrente trasmetteva all'UAMI, a titolo di prova dell'uso del marchio anteriore, copie di fatture indirizzate a vari clienti in Spagna e prospetti illustrativi della gamma di prodotti commercializzati dalla medesima.

- 9 Il 28 febbraio 2000 l'altra parte dinanzi all'UAMI restringeva l'elenco dei prodotti della classe 3 per i quali chiedeva la registrazione del marchio, nei termini seguenti:

«Preparati per la pulizia dei tubi di scarico per l'industria di trasformazione dei metalli, ad esclusione dei coadiuvanti per i tessili e dei coadiuvanti».

- 10 In data 27 marzo 2000 la ricorrente, cui la divisione di opposizione aveva notificato la suddetta limitazione, insisteva sulla propria opposizione per tutti i prodotti della classe 3.
- 11 Con decisione 27 febbraio 2002 la divisione di opposizione respingeva l'opposizione sulla base dell'art. 8, n. 1, lett. a) e b), degli artt. 42 e 43 del regolamento n. 40/94 nonché della regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95. In primo luogo, quanto alla prova dell'uso del marchio anteriore, la divisione d'opposizione riteneva, sostanzialmente, che la prova prodotta dalla ricorrente dimostrasse l'uso del marchio anteriore per un prodotto ben più specifico rispetto ai prodotti per la lucidatura dei metalli, categoria per la quale il marchio anteriore era stato registrato. La divisione d'opposizione riteneva quindi che, ai termini dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, l'esame dell'opposizione dovesse effettuarsi unicamente sulla base del prodotto specifico de quo, vale a dire un prodotto per la lucidatura dei metalli consistente in cotone impregnato di una sostanza lucidante (cotone magico). In secondo luogo, la divisione di opposizione riteneva che, per quanto i segni fossero molto simili, non sussisteva rischio di confusione nella mente del pubblico, atteso che i prodotti erano ben differenti quanto alla loro natura, alla loro destinazione, alle loro modalità di utilizzazione, ai loro consumatori finali e ai loro canali di distribuzione.
- 12 Avverso la decisione della divisione di opposizione la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all'UAMI in data 25 aprile 2002.

- 13 Con decisione 31 gennaio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 4 febbraio 2003, la prima commissione di ricorso respingeva il ricorso rilevando, sostanzialmente, da un lato, che era stata fornita solamente la prova dell'uso del marchio anteriore per il prodotto specifico de quo e, dall'altro, che, malgrado la quasi identità dei marchi e del loro carattere distintivo intrinseco, non sussisteva, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, alcun rischio di confusione in Spagna, in considerazione del fatto che si trattava di prodotti assai dissimili, tenuto conto, segnatamente, della probabile conoscenza, da parte del consumatore, dei prodotti dell'altra parte dinanzi all'UAMI, nonché della natura e destinazione differenti dei prodotti medesimi.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 14 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all'udienza del 30 settembre 2004; l'altra parte dinanzi all'UAMI non ha depositato controricorso.
- 15 In tale occasione, il Tribunale ha preso atto che la domanda formulata nel ricorso doveva essere interpretata come unicamente diretta all'annullamento della decisione impugnata ed alla condanna dell'UAMI alle spese.
- 16 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

- condannare l’UAMI alle spese sostenute nell’ambito sia del presente procedimento sia del procedimento d’opposizione e del procedimento di ricorso dinanzi all’UAMI.

17 L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:

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

18 All’udienza, l’UAMI è stata invitato a informare il Tribunale in ordine allo stato del procedimento di fallimento di cui l’altra parte dinanzi all’UAMI era oggetto nonché in ordine all’incidenza di tale situazione sulla domanda di registrazione di marchio comunitario dalla medesima proposta. L’UAMI ha assolto a tale richiesta con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 25 novembre 2004. La fase orale del procedimento è stata chiusa con decisione 15 dicembre 2004.

In diritto

19 La ricorrente deduce due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 20 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che il marchio anteriore proteggesse unicamente il prodotto specifico riguardo al quale la ricorrente stessa ha dimostrato la seria utilizzazione del marchio medesimo in Spagna, vale a dire un prodotto per la lucidatura dei metalli consistente in cotone impregnato di una sostanza lucidante per metallo (cotone magico).
- 21 A suo parere, la prova della seria utilizzazione del marchio per tale prodotto specifico implicherebbe la prova dell'uso del marchio per i «prodotti per la lucidatura per metalli» in generale. Orbene, il prodotto specifico ricadrebbe in tale categoria di prodotti. Occorrerebbe quindi ritenere, nell'ambito del procedimento d'opposizione, che il marchio anteriore sia stato registrato per i «prodotti per la lucidatura dei metalli» e non solo per i «prodotti per la lucidatura dei metalli consistenti in cotone impregnato di una sostanza lucidante (cotone magico)».
- 22 Ciò premesso, la ricorrente interpreta l'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 nel senso che tale disposizione sarebbe applicabile nei casi in cui l'opponente non sia in grado di fornire la prova dell'uso del marchio per prodotti appartenenti a categorie differenti di prodotti registrati in una o più classi. Sarebbe giustificato, in tal caso, considerare il marchio registrato per le sole categorie di prodotti per le quali l'opponente abbia potuto fornire la prova dell'uso.
- 23 Gli elementi relativi al prodotto, dedotti a titolo di prova della seria utilizzazione del marchio per una determinata categoria di prodotti, quali la destinazione, il condizionamento, le modalità di utilizzazione o i canali di distribuzione, sarebbero

del tutto privi di pertinenza ai fini dell'applicazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale, tali elementi sarebbero, per contro, pertinenti ai fini della valutazione di un eventuale rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto per prodotti appartenenti ad una stessa classe.

- 24 Ritenendo, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, che il prodotto protetto dal marchio anteriore venga applicato manualmente sulla struttura esterna di oggetti metallici per mezzo di un batuffolo di cotone impregnato e che sia destinato ad un uso domestico, laddove il prodotto oggetto del marchio richiesto consisterebbe in un preparato per la pulizia delle condutture otturate o infette, versato all'interno delle medesime e destinato esclusivamente ad un pubblico di professionisti, la decisione impugnata avrebbe quindi violato la detta disposizione.
- 25 La ricorrente ne trae la conclusione che la decisione impugnata, ritenendo che, ai fini dell'opposizione, il marchio anteriore dovesse essere considerato quale marchio registrato unicamente per un «cotone impregnato di una sostanza per la lucidatura dei metalli e destinato ad un uso domestico», ha violato l'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94.
- 26 A parere dell'UAMI, la commissione di ricorso non ha violato l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. L'Ufficio deduce due argomenti a sostegno di tale affermazione. Da un lato, nel determinare l'ampiezza del marchio anteriore occorrerebbe prendere in considerazione le concrete modalità di commercializzazione dei prodotti e dei servizi dei quali sia stato provato l'uso, al fine di poter valutare il rischio di confusione del marchio anteriore con il marchio richiesto riguardo ad un marchio specifico. Dall'altro, l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sarebbe applicabile indipendentemente dal fatto che l'elenco dei prodotti e servizi del marchio anteriore comprenda o meno un solo articolo.

- 27 Quanto al primo di tali argomenti, l'UAMI rammenta che il diritto comunitario in materia di marchi impone al titolare di un marchio di effettuare un'utilizzazione seria del marchio registrato affinché venga protetta unicamente la posizione realmente occupata dal medesimo sul mercato. A termini dell'ottavo 'considerando' della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), e del nono 'considerando' del regolamento n. 40/94, tale obbligo mirerebbe a ridurre i conflitti tra i marchi e a limitare il numero di marchi registrati senza essere effettivamente utilizzati [v. sentenza del Tribunale 12 marzo 2003, causa T-174/01, *Goulbourn/UAMI — Redcats (Silk Cocoon)*, Racc. pag. II-789, punto 38].
- 28 L'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone, quindi, al fine di evitare «conflitti artificiosi», che la tutela del marchio anteriore sia giustificata solamente qualora il marchio sia stato realmente utilizzato. Tale finalità sarebbe stata confermata dalla Corte e dal Tribunale, fissando il principio che l'estensione della protezione riconosciuta ad un marchio non deve oltrepassare i limiti necessari alla tutela dei legittimi interessi del suo titolare.
- 29 A parere dell'UAMI, nel caso di marchi registrati per vari settori commerciali in cui i marchi stessi vengono utilizzati, la tutela esclusiva del marchio anteriore non deve impedire la registrazione del marchio più recente, ad eccezione del caso in cui il marchio anteriore sia notoriamente conosciuto. Tale tesi si rifletterebbe nell'impostazione accolta in concreto dalla Corte e dal Tribunale quanto alla valutazione del rischio di confusione, in base alla quale dovrebbero essere presi in considerazione, nell'esame della somiglianza di prodotti o dei servizi e dei segni di cui trattasi, il grado di riconoscimento del marchio anteriore sul mercato (sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, *Canon*, Racc. pag. I-5507, punto 24, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, Racc. pag. I-3819, punto 23), il livello di attenzione del consumatore medio (v. sentenza *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, citata supra, punto 26), la natura dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, i rispettivi consumatori finali e le loro modalità di utilizzazione nonché il loro carattere concorrente o complementare (v. sentenza *Canon*, citata supra, punto 23).

- 30 Del resto la ricorrente stessa riconoscerebbe che nell'esame del rischio di confusione devono essere prese in considerazione le modalità concrete di commercializzazione dei prodotti. Essa cadrebbe quindi in contraddizione laddove contesta che ciò avvenga nell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94.
- 31 Infatti, qualora un'opposizione sia fondata sull'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento medesimo sarebbe inteso ad accertare l'esistenza di un rischio di confusione in concreto tra il marchio anteriore, di cui si presume la registrazione, ed il marchio di cui viene chiesta la registrazione, e ciò unicamente al fine di valutare la fondatezza dell'opposizione.
- 32 Conseguentemente, poiché la giurisprudenza della Corte e del Tribunale invita ad esaminare la probabilità di un conflitto tra due segni distintivi sul mercato piuttosto che nei registri, occorrerebbe prendere in considerazione tutte le circostanze che accompagnano la commercializzazione dei prodotti o dei servizi che possono essere dedotte dalla prova dell'uso del marchio, la quale definirebbe una sfera di tutela del marchio più obiettiva e più facilmente individuabile.
- 33 Di conseguenza, l'UAMI ritiene che la commissione di ricorso non abbia violato l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 laddove ha presunto la registrazione del marchio anteriore unicamente per un prodotto destinato alla lucidatura dei metalli, consistente in cotone impregnato di una sostanza lucidante (cotone magico) la cui principale caratteristica è quella di essere essenzialmente destinato ad uso domestico. Inversamente, ritenere, come la ricorrente, che la prova dell'uso del marchio per il prodotto specifico di cui trattasi costituisca la prova dell'utilizzazione seria del prodotto medesimo per tutta la categoria oggetto di registrazione, vale a dire «i prodotti per la lucidatura dei metalli», comprometterebbe la valutazione del rischio di confusione. Infatti, tale interpretazione produrrebbe il risultato di falsare la definizione del mercato pertinente e di limitare in modo sproporzionato l'accesso di altri operatori a mercati distinti. Orbene, secondo l'UAMI, l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché la giurisprudenza della Corte e del Tribunale mirerebbero ad evitare proprio tale genere di conflitti artificiosi.

34 In secondo luogo, l'UAMI sostiene che l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 si applica indipendentemente dal fatto che l'elenco dei prodotti o servizi oggetto del marchio anteriore comprenda o meno un unico articolo. Sarebbe del tutto privo di pertinenza l'argomento della ricorrente secondo cui tale disposizione si applica unicamente nell'ipotesi in cui l'elenco dei prodotti o servizi del marchio anteriore contenga più di un articolo e che, conseguentemente, la prova, nella specie, dell'uso del marchio anteriore per il prodotto specifico de quo equivale alla prova dell'uso del marchio medesimo per la relativa categoria dei prodotti di appartenenza e per la quale il marchio sia stato registrato.

35 Da un lato, l'UAMI deduce, infatti, che nel regolamento n. 40/94 non si ravvisa alcun elemento idoneo ad avvalorare l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente in ordine all'ultima frase dell'art. 43, n. 2, del regolamento medesimo. D'altro canto, tale interpretazione produrrebbe la conseguenza che qualsiasi opponente potrebbe agevolmente sottrarsi al vincolo relativo alla seria utilizzazione del marchio formulando la descrizione della categoria dei prodotti registrata in termini generici, ampliando, in tal modo, artificiosamente l'estensione della tutela del marchio a prodotti non commercializzati.

36 Inoltre, dalla prassi decisionale delle commissioni di ricorso dell'UAMI risulterebbe che l'uso di una sotto categoria di prodotti o di servizi non equivale, in linea di principio, all'uso di una categoria più generale, indipendentemente dal fatto che il marchio anteriore comprenda una sola categoria di prodotti o servizi.

37 Infine, l'UAMI osserva che, pur essendo vero che una categoria può costituire un complesso di prodotti omogenei quanto alla loro natura, tali prodotti possono essere tuttavia eterogenei quanto alla loro destinazione, ai loro consumatori finali ed ai loro canali di distribuzione, come avverrebbe nella specie. In tal senso, l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 esigerebbe che vengano definite, caso per caso, per ogni categoria di prodotti o servizi, sotto categorie che riflettano il contenuto della prova dell'uso, quando la designazione originaria del marchio anteriore sia tale da ricomprendere prodotti o servizi sufficientemente differenti quanto alla loro destinazione, ai loro consumatori finali e ai loro canali di distribuzione.

- 38 Nella specie, l'UAMI ritiene che l'uso del marchio anteriore dimostri che i «prodotti per la lucidatura dei metalli» non costituiscono un complesso omogeneo, atteso che tale categoria ricomprende un'ampia gamma di prodotti con destinazioni differenti (spaziando dalla manutenzione delle stoviglie al trattamento delle superfici di costruzioni metalliche), con consumatori finali differenti (consumatore medio di prodotti casalinghi correnti ovvero operai metallurgici) e punti di vendita differenti (ferramenterie, supermercati ovvero assenza di punti di vendita nell'ipotesi in cui la vendita del prodotto sia connessa alla prestazione di un servizio per il trattamento dei metalli). La definizione della sotto categoria operata dalla commissione di ricorso, vale a dire i «prodotti per la lucidatura dei metalli consistenti in cotone impregnato di una sostanza lucidante (cotone magico)», risulterebbe quindi particolarmente appropriata.

Giudizio del Tribunale

- 39 A termini dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94:

«2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato».

40 La regola 22 del regolamento n. 2868/95 così dispone:

«22. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, alla estinzione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione (...)».

41 Nella specie, è pacifico che il marchio anteriore è stato registrato per «prodotti per la lucidatura dei metalli» di cui alla classe 3, ai sensi dell'accordo di Nizza. È parimenti pacifico inter partes che, su richiesta dell'altra parte dinanzi all'UAMI, la ricorrente ha fornito la prova dell'utilizzazione seria del marchio anteriore sulla base di documenti attestanti la sua utilizzazione effettiva per la commercializzazione di un prodotto per la lucidatura dei metalli, consistente in cotone impregnato di una sostanza lucidante (cotone magico).

42 Orbene, si deve rammentare che il requisito di un'utilizzazione seria del marchio anteriore è volto a limitare il rischio di conflitto tra due marchi, tutelando unicamente i marchi che siano stati oggetto di utilizzazione effettiva, purché non vi sia un legittimo motivo economico del loro mancato uso. Tale interpretazione è avvalorata dall'ottavo 'considerando' del regolamento n. 40/94 che fa espresso riferimento a tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza Silk Cocoon, citata supra al punto 27, punto 38). Per contro, l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 non è diretto a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un'impresa, né a riservare la tutela dei marchi solamente ai loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-334/01, MFE Marienfelde/UAMI — Vétoquinol (HIPOVITON), Racc. pag. II-2787, punto 38, e causa T-203/02, Sunrider/UAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), Racc. pag. II-2811, punto 38].

- 43 Conseguentemente, l'obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire dettando tale requisito non consiste tanto nel delimitare con precisione l'ampiezza della tutela del marchio anteriore riguardo ai prodotti o servizi che si siano concretamente avvalsi del marchio medesimo in un determinato momento, quanto piuttosto a garantire, in termini più generali, che il marchio anteriore sia stato effettivamente utilizzato per i prodotti o servizi per i quali sia stato registrato.
- 44 Ciò premesso, l'art. 43, n. 2, ultima frase, del regolamento n. 40/94, nonché l'art. 43, n. 3, del regolamento medesimo, che applica le disposizioni dettate dal precedente n. 2, nel caso di marchi nazionali anteriori, devono essere interpretati nel senso che sono diretti ad evitare che un marchio utilizzato in modo parziale goda di una protezione estesa per il solo fatto di essere stato registrato per un'ampia gamma di prodotti o servizi. In tal senso, nell'applicare tali disposizioni occorre tener conto dell'ampiezza delle categorie di prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, in particolare della generalità dei termini a tal fine utilizzati per descrivere le categorie stesse, riguardo ai prodotti o ai servizi la cui seria utilizzazione sia stata effettivamente accertata.
- 45 Dalle menzionate disposizioni emerge che, qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sotto categorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell'ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sotto categoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all'interno della relativa categoria, in tal caso, la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell'opposizione, l'intera categoria medesima.
- 46 Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l'effetto di privare il titolare del

marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell'uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sotto categorie coerenti.

47 A tal riguardo, si deve sottolineare che il marchio anteriore è stato registrato per i soli «prodotti per la lucidatura dei metalli». Tale descrizione restringe — riguardo tanto alla funzione dei prodotti interessati, vale a dire la lucidatura, quanto alla loro destinazione, vale a dire i metalli, la categoria dei prodotti comprendenti, ai sensi dell'accordo di Nizza, i «preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrader». Si deve inoltre rilevare che quest'ultima categoria rientra più ampiamente nella classe 3 di cui al detto accordo, che comprende, oltre ai preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrader, i prodotti seguenti: «preparati per candeggiare ed altri detersivi; saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici».

48 Ciò premesso, si deve rilevare che il marchio anteriore è stato registrato per un gruppo di prodotti che costituiscono una sotto categoria particolarmente precisa e circoscritta della categoria di prodotti cui tale gruppo appartiene ai sensi dell'accordo di Nizza.

49 Ne consegue che, fornendo la prova non contestata della seria utilizzazione del marchio per un «prodotto per la lucidatura dei metalli consistente in cotone impregnato di una sostanza lucidante (cotone magico)» che costituisce evidentemente un «prodotto per la lucidatura dei metalli», ai sensi della sotto categoria di

prodotti oggetto del marchio anteriore, la ricorrente ha correttamente dimostrato la seria utilizzazione del marchio per l'intera detta sotto categoria, senza che occorra operare una distinzione, a tal riguardo, in funzione del pubblico interessato.

- 50 Conseguentemente, la commissione di ricorso, ritenendo, nell'esame dell'opposizione, che il marchio anteriore fosse stato registrato per il solo «prodotto per la lucidatura dei metalli consistente in cotone impregnato in una sostanza lucidante (cotone magico)», è incorsa in un'erronea applicazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.
- 51 Infatti, le disposizioni dell'art. 43 del regolamento n. 40/94, che consentono di considerare il marchio anteriore registrato per la sola parte dei prodotti o servizi per i quali è stato accertato l'utilizzazione seria del marchio, costituiscono, da un lato, una limitazione ai diritti che il titolare del marchio trae dalla propria registrazione, ragion per cui tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso così esteso sostenuto dall'UAMI, e, dall'altra, esse devono essere conciliate con il legittimo interesse del titolare medesimo a poter estendere, in futuro, la propria gamma di prodotti o servizi, nei limiti dei termini relativi ai prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, godendo della tutela che la registrazione del marchio stesso gli conferisce. Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui, come nella specie, i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato costituiscono una categoria sufficientemente circoscritta, come precedentemente rilevato.
- 52 Nessuno degli argomenti dell'UAMI vale a rimettere in discussione tale conclusione.
- 53 In primo luogo, se è pur vero che l'art. 43, n. 2, ultima frase, del regolamento n. 40/94 è diretto ad evitare conflitti artificiosi tra il marchio anteriore ed il marchio di cui sia chiesta la registrazione, va parimenti osservato che il perseguimento di tale legittimo obiettivo non può condurre ad un'ingiustificata limitazione dell'ampiezza della protezione del marchio anteriore nell'ipotesi in cui i prodotti o servizi oggetto di registrazione rappresentino, come nella specie, una categoria sufficientemente circoscritta.

- 54 In secondo luogo, per quanto attiene all'affermazione dell'UAMI secondo cui, nell'ambito della valutazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo, la Corte ed il Tribunale procedono ad un raffronto concreto dei prodotti o servizi di cui trattasi, si deve rilevare, ammesso che tale affermazione sia esatta, che il detto raffronto non può rivestire alcuna pertinenza nell'ambito dell'applicazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, preliminare a qualsiasi valutazione del rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi e diretta unicamente a stabilire se, ed eventualmente, in quale misura il marchio sia stato oggetto di una seria utilizzazione in relazione ai prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
- 55 In terzo luogo, per quanto attiene all'argomento dell'UAMI secondo cui dalla prassi decisionale delle commissioni di ricorso risulterebbe che l'uso di una sotto categoria non equivale, in linea di principio, all'uso di una categoria più generale, è sufficiente rammentare che, anche ammesso che una pratica siffatta risulti dimostrata, le decisioni delle commissioni di ricorso riguardanti la prova dell'uso del marchio anteriore si fondano sull'applicazione del regolamento n. 40/94. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente sulla base del detto regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore delle commissioni medesime [v. sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-36/01, Glaverbel/UAMI (Superficie di una lastra di vetro), Racc. pag. II-3887, punto 35, confermata, a seguito di impugnazione, dalla Corte con ordinanza 28 giugno 2004, causa C-445/02 P, Glaverbel/UAMI, Racc. pag. I-6267].
- 56 Si deve rilevare, inoltre, che l'argomento dell'UAMI è privo di pertinenza nella specie, tenuto conto del fatto che la ricorrente non asserisce che la prova della seria utilizzazione della sotto categoria per la quale il marchio anteriore è stato registrato costituisca la prova della seria utilizzazione per l'intera categoria cui tale sotto categoria appartiene ai sensi dell'accordo di Nizza, bensì semplicemente che il prodotto riguardo al quale è stata provata la seria utilizzazione del marchio dimostra la seria utilizzazione del marchio medesimo per l'intera sotto categoria per la quale il marchio è stato registrato.

- 57 In quarto luogo, l'affermazione secondo cui l'interpretazione accolta dalla ricorrente produrrebbe l'effetto di consentire a qualsiasi opponente di sottrarsi al vincolo relativo alla seria utilizzazione del marchio formulando la categoria dei prodotti o servizi registrata in termini generali, ancorché non si sia escluso che ciò possa risultare fondato in taluni casi, è priva di pertinenza nella specie, tenuto conto del fatto che la categoria di cui trattasi è stata oggetto di una descrizione dettagliata.
- 58 Infine, l'UAMI osserva che, se è pur vero che una categoria di prodotti può costituire un insieme di prodotti omogenei quanto alla loro natura, tali prodotti possono essere tuttavia eterogenei quanto alla loro destinazione, ai loro consumatori finali e ai loro canali di distribuzione, come sarebbe avvenuto nella specie. In tal senso, l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 imporrebbe che vengano definite, caso per caso, per ogni categoria di prodotti o di servizi sotto categorie che riflettano il contenuto della prova dell'uso quando la designazione originaria del marchio anteriore sia tale da ricomprendere prodotti o servizi sufficientemente differenti quanto alla loro destinazione, ai loro consumatori finali e ai loro canali di distribuzione.
- 59 Orbene, come rilevato supra al punto 45, pur essendo vero che tale interpretazione non è destituita di pertinenza nell'ipotesi in cui la categoria di prodotti o servizi di cui trattasi sia sufficientemente ampia perché possano essere ravvisate, nel suo ambito, sotto categorie distinte individuabili in modo autonomo, si deve necessariamente rilevare che, nella specie, la sotto categoria di prodotti per la quale il marchio anteriore è stato registrato è sufficientemente precisa e circoscritta, per cui non può ritenersi che essa ricomprenda nel suo ambito prodotti talmente diversi da dover operare nel suo interno, secondo la tesi dell'UAMI, nuove suddivisioni.
- 60 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che la decisione della commissione di ricorso, ritenendo che la prova dell'uso del marchio anteriore fosse stata fornita unicamente per il «prodotto per la lucidatura dei metalli consistente in cotone impregnato di una sostanza lucidante (cotone magico)» e che, conseguentemente, il detto marchio dovesse ritenersi registrato, ai fini dell'opposizione, solamente per tale

prodotto e non per l'intera sotto categoria per la quale il marchio medesimo è stato registrato, vale a dire i «prodotti per la lucidatura dei metalli», ha violato l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. Atteso che la decisione impugnata risulta conseguentemente fondata su una premessa erronea, tale violazione è di per sé idonea comportare l'annullamento della decisione medesima.

- 61 Tuttavia, tenuto conto del fatto che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso si è pronunciata sull'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi confliggenti, il Tribunale ritiene che occorra esaminare anche il secondo motivo dedotto dalla ricorrente, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

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

Argomenti delle parti

- 62 Secondo la ricorrente, dal raffronto dei prodotti della classe 3 oggetto del marchio anteriore e del marchio richiesto, vale a dire, rispettivamente, i «prodotti per la lucidatura dei metalli» e i «preparati per la pulizia dei tubi di scarico per l'industria di trasformazione dei metalli, ad esclusione dei coadiuvanti per i tessili e dei coadiuvanti», emerge che i prodotti oggetto dei marchi di cui trattasi sono simili riguardo alla loro destinazione, alla loro complementarità nonché ai loro consumatori finali.
- 63 Infatti, il marchio anteriore ricomprenderebbe prodotti destinati a lucidare ogni tipo di metalli, ivi comprese le condutture d'evacuazione e i tubi di scarico, e potrebbe essere utilizzato per prodotti destinati a qualsiasi tipo di pubblico, ivi compresi i professionisti dell'industria di trasformazione dei metalli.

- ⁶⁴ La ricorrente osserva peraltro che, secondo la giurisprudenza, un debole grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza dei marchi e inversamente. Inoltre, i marchi che possiedono un carattere distintivo particolare, o intrinsecamente o per effetto della loro notorietà, beneficerebbero di una protezione più ampia rispetto ai marchi aventi carattere distintivo più debole, e il rischio di confusione sarebbe tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore.
- ⁶⁵ Conseguentemente, la registrazione di un marchio potrebbe essere negata, nonostante un minor grado di somiglianza tra i relativi prodotti o servizi, quando il marchio anteriore possieda un forte carattere distintivo.
- ⁶⁶ Orbene, nella specie, dalla decisione impugnata risulterebbe non solo che i due marchi confliggenti presentano un grado elevato di somiglianza, ma parimenti che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo forte. Si tratterebbe, infatti, di un termine di fantasia che non descriverebbe minimamente il genere di prodotti oggetto del marchio e che sarebbe stato oggetto di un uso esteso in Spagna sin dal 1912.
- ⁶⁷ Tenuto conto, infine, della natura sufficientemente affine dei prodotti oggetto dei marchi confliggenti, la ricorrente ritiene che sussista il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente connesse, ivi compresa l'ipotesi in cui solamente il prodotto specifico di cui trattasi debba essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione.
- ⁶⁸ L'UAMI ritiene tale argomento infondato.

- 69 A parere dell'Ufficio, legittimamente la commissione di ricorso ha ritenuto, nella decisione impugnata, che i prodotti per i quali il marchio anteriore è stato considerato registrato, vale a dire un prodotto per la lucidatura dei metalli consistente in cotone impregnato di un'apposita sostanza, fossero differenti rispetto ai prodotti designati dal marchio di cui è stata chiesta la registrazione, vale a dire preparati per la pulizia dei tubi di scarico per l'industria di trasformazione di metalli, ad esclusione dei coadiuvanti per i tessili e dei coadiuvanti.
- 70 L'UAMI riconosce che, se è pur vero che la «pulizia» e la «lucidatura» possono essere, in taluni casi, strettamente connesse, particolarmente per prodotti casalinghi, tale ipotesi non ricorrerebbe affatto nella specie, tenuto conto del fatto che non sussisterebbe alcuna relazione tra la pulizia dei tubi di scarico e la manutenzione dei metalli destinati ad uso domestico.
- 71 Considerato che i prodotti di cui trattasi presentano finalità differenti, essi non risponderebbero agli stessi bisogni e non sarebbero né concorrenti né intercambiabili.
- 72 L'UAMI contesta, inoltre, l'affermazione della ricorrente secondo cui i prodotti sarebbero complementari, atteso che tale affermazione si fonderebbe sull'erronea presunzione che i preparati per la pulizia di cui trattasi siano destinati a tubi metallici.
- 73 Sarebbe parimenti inesatto ritenere che i prodotti in questione possano avere utilizzatori finali comuni. Il prodotto specifico de quo non potrebbe essere infatti utilizzato se non per piccoli utensili di uso domestico e sarebbe evidentemente inadeguato per oggetti metallici di dimensioni maggiori. La finalità domestica del prodotto della ricorrente sarebbe stata d'altronde riconosciuta dalla ricorrente medesima nella sua lettera 23 luglio 1999, in cui affermerebbe che il prodotto ALADDIN verrebbe ancora utilizzato dalle nuove generazioni. Orbene, occorrerebbe distinguere tale pubblico, vale a dire i consumatori medi di prodotti di uso

corrente, dal pubblico specializzato di professionisti dell'industria metallurgica. Tale considerazione sarebbe avvalorata da una pubblicità della ricorrente che presenterebbe la propria «linea di prodotti di casalinghi» ed in cui il prodotto specifico de quo sarebbe affiancato ad altri prodotti casalinghi.

- 74 L'UAMI ritiene infine che, in considerazione del pubblico interessato dal prodotto specifico de quo, sarebbe assai improbabile che il prodotto medesimo si avvii sui canali di distribuzione dei prodotti designati dalla domanda di marchio comunitario di cui trattasi, prodotti che verrebbero commercializzati da distributori e da grossisti di ferramenta altamente specializzati.
 - 75 L'UAMI ne trae la conclusione che i prodotti posti a raffronto sono differenti e ciò indipendentemente dal fatto che il marchio anteriore venga considerato, o meno, registrato per il solo prodotto specifico di cui trattasi.
 - 76 Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte relativa all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, e applicabile, sostanzialmente, all'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il rischio di confusione presupporrebbe una identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi designati (sentenza Canon, citata supra al punto 29, punto 22). Per i motivi precedentemente esposti tale condizione preliminare non sarebbe soddisfatta, ragion per cui un rischio di confusione tra i marchi confliggenti non potrebbe esistere, a prescindere dalla questione se il marchio anteriore possieda carattere distintivo intrinseco forte. La commissione di ricorso avrebbe quindi correttamente ritenuto, in conclusione, l'assenza di rischio di confusione.
- Giudizio del Tribunale
- 77 A termini dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione

qualora, a causa 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, sussista il rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. A termini dell'art. 8, n. 2, lett. a), ii), per marchi anteriori si devono intendere, segnatamente, i marchi registrati nello Stato membro.

78 Secondo costante giurisprudenza, costituisce rischio di confusione il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente connesse.

79 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, sulla base della percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti della 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, *Laboratoires RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, Racc. pag. II-2821, punti 31-33, e giurisprudenza ivi richiamata].

80 Nella specie, parallelamente a quanto esposto riguardo al primo motivo e contrariamente a quanto affermato dall'UAMI, il marchio anteriore deve essere considerato registrato, ai fini dell'opposizione, per tutti i prodotti per i quali è stato registrato. Ne consegue che i prodotti che devono essere presi in considerazione nella valutazione del rischio di confusione tra i marchi confliggenti sono, da un lato, i prodotti che il marchio anteriore designa, vale a dire i «prodotti per la lucidatura dei metalli» e, dall'altro, i prodotti appartenenti alla classe 3 indicati nella domanda di marchio, vale a dire i «preparati per la pulizia dei tubi di scarico per l'industria di trasformazione dei metalli, ad esclusione dei coadiuvanti per i tessili e dei coadiuvanti».

- 81 Orbene, se i «prodotti per la lucidatura dei metalli» possono costituire tanto prodotti di consumo corrente quanto prodotti destinati ad un pubblico professionista o specializzato, è pacifico che i prodotti oggetto della domanda di registrazione debbono essere considerati unicamente rivolti ai professionisti dell'industria di trasformazione dei metalli. Ne consegue che l'unico pubblico che potrebbe essere indotto in confusione tra i marchi di cui trattasi è costituito da tali professionisti. Inoltre, si deve rammentare che il marchio anteriore è registrato in Spagna. Ne consegue che il pubblico pertinente, rispetto al quale l'analisi del rischio di confusione deve essere effettuata, è composto dai professionisti dell'industria di trasformazione dei metalli stabiliti in Spagna.

— Sul raffronto dei prodotti di cui trattasi

- 82 Secondo costante giurisprudenza, ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità [sentenza Canon, citata supra al punto 29, punto 23, e sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties) Racc. pag. II-4359, punto 31].
- 83 Quanto alla natura dei prodotti di cui trattasi, si deve rilevare che essi appartengono alla stessa categoria e contengono, in termini analoghi, agenti chimici applicati alle superfici metalliche. Inoltre, si deve riconoscere che le attività di lucidatura e di pulitura, pur non essendo certamente identiche, sono quanto meno simili, considerato che ricadono entrambe nell'attività più generale della manutenzione. Si deve quindi ritenere che i prodotti di cui trattasi possiedano entrambi una funzione simile.

84 Tuttavia, da un lato, si deve parimenti rilevare che, in generale, la descrizione dei prodotti della classe 3 oggetto della domanda di marchio comunitario, vale a dire dei «preparati per la pulizia dei tubi di scarico per l'industria di trasformazione dei metalli, ad esclusione dei coadiuvanti per i tessili e dei coadiuvanti», ricomprende una sotto categoria più ristretta e specifica di quella relativa ai «prodotti per la lucidatura dei metalli», oggetto del marchio anteriore.

85 Dall'altro, come sottolineato dall'UAMI, non può negarsi che i prodotti abbiano finalità e modalità di utilizzazione distinte. Mentre i prodotti oggetto del marchio anteriore sono destinati, in linea di principio, a far brillare, a seguito di strofinamento, gli oggetti metallici, e presentano quindi una finalità parzialmente estetica, i prodotti oggetto della domanda di registrazione sono essenzialmente destinati alla pulizia e allo stasamento — a seguito di versamento e conseguente dissoluzione dei depositi metallici — delle condutture di evacuazione degli scarichi industriali di trasformazione dei metalli, il che evidenzia una finalità pratica.

86 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve ritenere che i prodotti di cui trattasi siano parzialmente simili.

— Sul raffronto dei segni di cui trattasi

87 Si deve rilevare, a tal riguardo, che è pacifico che i segni confliggenti presentano un elevato grado di somiglianza, considerato che la commissione di ricorso stessa ha riconosciuto che sussisteva forte somiglianza tra i segni e che, dal punto di vista fonetico e concettuale, erano identici. Si deve sottolineare inoltre che, tenuto conto del fatto che i segni di cui trattasi sono entrambi puramente denominativi, non sussiste alcun elemento, eccezione fatta per la loro trascurabile differenza ortografica, atto a differenziarli.

— Sul rischio di confusione tra i marchi in esame

- 88 Secondo la ricorrente, il rischio di confusione tra i marchi in esame è accentuato dal fatto che il marchio nazionale anteriore ALADDIN possiede un forte carattere distintivo, derivante dal fatto che fa riferimento ad un termine di fantasia che non descrive minimamente il tipo di prodotti oggetto del marchio medesimo e che è stato ampiamente utilizzato in Spagna sin dal 1912. A suo parere, il forte carattere distintivo del marchio anteriore sarebbe stato d'altronde riconosciuto dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.
- 89 Orbene, per accertare il carattere distintivo di un marchio e, pertanto, valutare se questo possieda un elevato carattere distintivo, occorre valutare globalmente l'idoneità più o meno elevata del marchio a contraddistinguere i prodotti o servizi per i quali il marchio stesso è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 49).
- 90 Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione, in particolare, le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o no privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, e la notorietà che esso riveste, in particolare la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso del marchio medesimo, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da un'impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali [sentenze Canon, citata supra al punto 29, punto 18; Windsurfing Chiemsee, citata supra al punto 89, punto 51, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata supra al punto 29, punto 23; sentenza del Tribunale 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/UAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Racc. pag. II-43, punto 34].

- 91 A tal riguardo, il Tribunale rileva, in primo luogo, che la ricorrente si limita ad affermare che il marchio anteriore è stato oggetto di un uso esteso in Spagna sin dal 1912, senza fornire alcuna prova dei fattori summenzionati diretti a dimostrare la notorietà del marchio stesso. Ne deriva che non può ritenersi che esso possieda, conseguentemente, un carattere distintivo forte.
- 92 Per quanto attiene, in secondo luogo, alle qualità intrinseche del marchio anteriore, si deve rilevare, da un lato, che, come osservato dalla ricorrente, il segno denominativo ALADDIN è sprovvisto di qualsiasi elemento di carattere descrittivo dei prodotti per i quali è stato registrato e, dall'altro, che tale segno possiede un forte potere di evocazione idoneo a costituire una qualità intrinseca del marchio. Infatti, ALADDIN (in italiano: ALADINO) è notoriamente conosciuto come l'eroe di una fiaba delle *Mille e una notte*, il quale scopre una lampada d'olio in metallo che, se strofinata, fa emergere un genio capace di esaudire i desideri del suo possessore. Il termine ALADDIN evoca quindi, al tempo stesso, una delle possibili utilizzazioni dei prodotti oggetto del marchio anteriore ed il loro preteso carattere miracoloso. Conseguentemente, si deve ritenere che il marchio anteriore presenti un'elevata idoneità a contraddistinguere i «prodotti per i quali è stato registrato, vale a dire i prodotti per la lucidatura dei metalli», come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli da altre imprese. Nella decisione impugnata la Commissione di ricorso ha d'altronde riconosciuto l'argomento della ricorrente secondo cui il marchio anteriore possiede un elevato carattere distintivo, cosa che l'UAMI non contesta nemmeno nell'ambito del presente ricorso.
- 93 Orbene, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, premesso che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 24), i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza Canon, citata supra al punto 29, punto 18).
- 94 Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la

somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un debole grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra marchi e viceversa. L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, ai termini del quale occorre interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione, a sua volta, dipende in particolare dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o i servizi contraddistinti (sentenze Canon, citata supra al punto 29, punto 17; Llyod Schuhfabrik Meyer, citata supra al punto 29, punto 19, e Fifties, citata supra al punto 82, punto 27).

⁹⁵ Conseguentemente, ai fini dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, può sussistere un rischio di confusione, malgrado un minor grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati, allorché la somiglianza dei marchi è grande e grande è il carattere distintivo del marchio anteriore (v., in tal senso, sentenza Canon, citata supra al punto 29, punto 19).

⁹⁶ Nella specie, si deve certamente riconoscere che i prodotti di cui trattasi sono parzialmente simili e che il pubblico di riferimento, composto da professionisti specializzati nel settore di prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario, può manifestare un grado elevato di attenzione in occasione della scelta di tali prodotti [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 9 aprile 2003, causa T-224/01, Durferri/UAMI — Kolene (NU-TRIDE), Racc. pag. II-1589, punti 37, 40 e 52, e 30 giugno 2004, causa T-317/01 M+M/UAMI — Mediametrie (M + M EURODATA), Racc. pag. II-1817, punti 51 e 52].

⁹⁷ Tuttavia, si deve peraltro osservare che, oltre al loro carattere parzialmente simile rilevato supra, i prodotti in esame presentano, in linea generale, un nesso con l'attività di manutenzione ed i metalli, ove tale rapporto risulta avvalorato dal fatto che i marchi di cui trattasi sono concettualmente identici, cosa non contestata

dall'UAMI, e possono apparire di per sé connessi ai prodotti cui essi si riferiscono, in quanto evocano un personaggio fiabesco associato ad una lampada ad olio metallica.

98 Ciò premesso, non può escludersi che il pubblico pertinente percepisca i prodotti di cui trattasi come appartenenti ad una stessa gamma di prodotti di manutenzione connessi ai metalli. Tale pubblico, certamente composto da professionisti, anche ammesso che sia consapevole delle differenze tra i modi di fabbricazione di tali prodotti, non ne dedurrà necessariamente la conseguenza che tali differenze impediscano alla medesima impresa di fabbricare o di commercializzare i due tipi di prodotto contemporaneamente. Conseguentemente, il pubblico di riferimento avrà l'impressione che i prodotti in questione possono avere la medesima origine commerciale [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 4 novembre 2003, causa T-85/02, Díaz/UAMI — Granjas Castelló (CASTILLO), Racc. pag. II-4835, punto 33].

99 Ne consegue che i prodotti di cui trattasi possono apparire, agli occhi del pubblico destinatario, come affini in quanto appartenenti ad una stessa famiglia di prodotti ed essere così percepiti quali elementi di una gamma generale di prodotti che possono avere una origine commerciale comune.

100 Il Tribunale ritiene, pertanto, che la circostanza che il pubblico pertinente sia composto da professionisti specializzati dell'industria del trattamento dei metalli non è sufficiente — in considerazione del carattere simile dei prodotti di cui trattasi, dell'elevato grado di somiglianza tra i segni confliggenti e del carattere distintivo elevato del marchio anteriore — a escludere che tale pubblico possa ritenere che tali prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.

- ¹⁰¹ Ne consegue che sussiste un rischio di confusione tra i marchi confliggenti. Il secondo motivo della ricorrente, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, deve essere quindi parimenti accolto.
- ¹⁰² Da tutte le suesposte considerazioni deriva che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata.

Sulle spese

- ¹⁰³ Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'UAMI, essendo rimasto soccombente, deve essere quindi condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.
- ¹⁰⁴ Per quanto attiene, tuttavia, alla questione delle spese ripetibili, si deve rammentare che, ai termini dell'art. 136, n. 2, del regolamento di procedura, «le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso nonché le spese sostenute per la produzione, di cui all'articolo 131, paragrafo 4, secondo comma, delle traduzioni delle memorie o degli altri atti nella lingua processuale, sono considerate spese ripetibili». Orbene, le spese sostenute ai fini del procedimento d'opposizione non costituiscono spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Ne consegue che la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la corresponsione, da parte dell'UAMI, delle spese da essa sostenute ai fini del procedimento d'opposizione deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 31 gennaio 2003 è annullata.**
- 2) L'UAMI è condannato alle spese.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 luglio 2005

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

H. Legal