

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

24 novembre 2005\*

Nella causa T-135/04,

**GfK AG**, con sede in Norimberga (Germania), rappresentata dagli avv.ti  
U. Brückmann e R. Lange,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**  
**(UAMI)**, rappresentato dal sig. T. Lorenzo Eichenberg, in qualità di agente,

convenuto,

\* Lingua processuale: il tedesco.

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

**BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH**, con sede in Monaco di Baviera (Germania),

avente ad oggetto l'annullamento della decisione 4 febbraio 2004 della prima commissione di ricorso dell'UAMI (procedimento R 327/2003-1), relativa all'opposizione proposta dal titolare di un marchio figurativo tedesco contenente l'elemento denominativo «BUS» nonché un'immagine costituita da tre triangoli intrecciati, contro la registrazione del marchio denominativo comunitario Online Bus per servizi rientranti nella classe 35,

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 l'8 aprile 2004,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2004,

in seguito alla trattazione orale dell'8 giugno 2005,

ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

### **Fatti della controversia**

- <sup>1</sup> Il 15 novembre 1999, la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
- <sup>2</sup> Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Online Bus.
- <sup>3</sup> La registrazione è stata chiesta per alcuni servizi rientranti nella classe 35 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «stesura di statistiche in materia di economia, marketing, ricerche e analisi di mercato, consulenza di direzione aziendale, consulenza organizzativa, consulenza professionale per le aziende, raccolta e fornitura di notizie in materia economica».

- 4 La domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 57/2000, del 17 luglio 2000.
- 5 Il 6 ottobre 2000, la società BUS — *Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH* ha presentato opposizione contro la registrazione del marchio richiesto per tutti i servizi indicati nella domanda. A sostegno della sua opposizione, essa ha invocato il rischio di confusione con il marchio tedesco di cui essa è titolare, registrato il 12 settembre 1988 per, in particolare, il servizio di «consulenza di direzione aziendale», rientrante nella classe 35, e che tutela il segno figurativo qui di seguito riprodotto:



- 6 A seguito della richiesta della prova dell'uso del marchio anteriore, avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, la controinteressata nel procedimento dinanzi all'UAMI ha addotto tale prova relativamente al segno qui di seguito riprodotto:



- 7 Con decisione 25 febbraio 2003, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione.
- 8 Il 29 aprile 2003, la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.
- 9 Con decisione 4 febbraio 2004 (procedimento R 327/2003-1), notificata alla ricorrente il 13 febbraio 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha statuito, innanzi tutto, che l'elemento figurativo composto da triangoli intrecciati e l'elemento denominativo «bus» erano i due elementi distintivi del marchio anteriore. L'uso del segno, la cui prova sarebbe stata prodotta, non avrebbe quindi pregiudicato il carattere distintivo del marchio registrato. Inoltre, la commissione di ricorso ha constatato che i marchi in conflitto presentavano poche somiglianze sul piano visivo, ma erano simili sul piano fonetico, il che giustificava l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico tedesco di riferimento, tenuto conto di una forte somiglianza tra i servizi in questione.

### **Conclusioni delle parti**

- 10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;
  - respingere l'opposizione della controparte nel procedimento dinanzi all'UAMI;
  - condannare l'UAMI alle spese.

11 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

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

### **Sulla portata delle conclusioni della ricorrente**

12 Per quanto riguarda il primo capo delle sue conclusioni, in udienza la ricorrente ne ha ristretto la portata domandando l'annullamento della decisione impugnata solo nella parte in cui essa riguarda i servizi di «ricerche e analisi di mercato», indicati nella sua domanda di marchio.

13 Tale domanda deve essere interpretata nel senso che la ricorrente chiede l'annullamento solo parziale della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale), Racc. pag. II-383, punto 14). Una siffatta domanda non è di per sé contraria al divieto, risultante dall'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, di modificare dinanzi al Tribunale l'oggetto della controversia di cui è stata investita la commissione di ricorso (v., in tal senso, sentenza Pasticca ovoidale, cit., punto 15). Quindi, si deve ritenere che la ricorrente abbia rinunciato al suo ricorso nella parte in cui aveva chiesto l'annullamento della decisione impugnata per i servizi diversi da quelli di «ricerche e analisi di mercato».

## Sulla ricevibilità

- 14 Con il secondo capo delle sue conclusioni, in sostanza la ricorrente chiede che il Tribunale ingiunga all'UAMI di respingere l'opposizione alla registrazione del suo marchio.
- 15 Al riguardo si deve ricordare che, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI. Incombe, infatti, a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale [v. sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T-164/03, Ampafrance/UAMI — Johnson & Johnson (monBeBé), Racc. pag. II-1401, punto 24, e giurisprudenza ivi citata]. Il secondo capo delle conclusioni della ricorrente è quindi irricevibile.

## Nel merito

- 16 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo è relativo ad una violazione dell'art. 15, n. 2, lett. a), e dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94. Il secondo è relativo ad una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.

*Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 15, n. 2, lett. a), e dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94*

## Argomenti delle parti

- 17 La ricorrente sostiene che l'opposizione andava respinta in base all'art. 43, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 40/94, in quanto il marchio anteriore non è stato usato nella forma corrispondente a quella registrata.
- 18 Al riguardo, la disposizione rilevante per valutare l'uso, sotto una forma diversa da quella registrata, del marchio tedesco invocato nella fattispecie sarebbe l'art. 26, n. 3, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge tedesca sui marchi, BGBl. 1994 I, pag. 3082 e BGBl. 1995 I, pag. 156; in prosieguo: il «Markengesetz»), che ha trasposto nel diritto tedesco l'art. 10, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1). La ricorrente richiama anche una sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) tedesco del 13 aprile 2000, relativa all'interpretazione della citata disposizione del Markengesetz.
- 19 Nel caso concreto, gli elementi distintivi del segno utilizzato si differenzerebbero da quelli del marchio registrato.
- 20 Innanzi tutto il segno utilizzato non includerebbe l'elemento denominativo «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.». In assenza di tale elemento, il pubblico non comprenderebbe il senso dell'elemento «bus», che costituirebbe l'acronimo del precedente titolare del marchio anteriore.



- 21 Inoltre, nel segno registrato, l'elemento «bus» sarebbe scritto in lettere nere e posto sotto l'elemento figurativo costituito da tre triangoli intrecciati, mentre, nel segno utilizzato, esso sarebbe composto da lettere bianche di diverso carattere, iscritte in rettangoli neri situati a sinistra di detto elemento figurativo. Al riguardo, occorrerebbe tenere conto del fatto che, essendo il marchio anteriore di tipo figurativo, anche la presentazione tipografica dell'elemento «bus» è protetta. Quindi, il suo titolare non dispone delle stesse possibilità di usarlo in forme diverse che avrebbe, invece, se si trattasse, ad esempio, di un marchio denominativo.
- 22 Infine, il colore dell'elemento figurativo composto da tre triangoli intrecciati sarebbe diverso nel segno utilizzato, che includerebbe anche un elemento figurativo supplementare, ossia un quadrato nero.
- 23 Tutte queste differenze altererebbero il carattere distintivo del marchio invocato, di modo che il pubblico non assocerebbe il segno utilizzato a tale marchio.
- 24 L'UAMI fa valere che il regolamento n. 40/94 non contiene alcuna disposizione espressa relativa all'uso, sotto una forma diversa da quella registrata, di un marchio nazionale invocato a sostegno dell'opposizione. Tuttavia, l'art. 10, n. 2, lett. a), della direttiva 89/104 contiene una disposizione armonizzata, analoga all'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94. Si dovrebbe quindi applicare tale disposizione armonizzata, contenuta nell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 o nella corrispondente disposizione della direttiva 89/104. Il rinvio alla normativa nazionale sarebbe escluso, costituendo il regime comunitario dei marchi un sistema autonomo.
- 25 Il carattere distintivo del marchio anteriore invocato nella fattispecie non risulterebbe in alcun modo alterato nella forma in cui è utilizzato. La soppressione dell'elemento «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.» sarebbe trascurabile, poiché tale elemento, non solo avrebbe un'importanza secondaria sul

piano visivo ma, inoltre, costituirebbe un riferimento descrittivo. La riproduzione in negativo dell'elemento «bus» e dell'elemento figurativo costituito da tre triangoli intrecciati potrebbe essere accettata come una variante corrente della forma registrata, senza alcun effetto sul suo carattere distintivo. L'aggiunta del quadrato nero sarebbe insignificante trattandosi di una figura geometrica elementare.

- 26 Infine, tenuto conto della finalità dell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, il titolare di un marchio dovrebbe disporre di un margine di manovra nel suo utilizzo, per poter adattare la rappresentazione del segno protetto alle regole della grafica pubblicitaria e al gusto dell'epoca.

#### Giudizio del Tribunale

- 27 Ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94:

«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 (...). In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta».

- 28 L'art. 43, n. 3, dello stesso regolamento rende la precedente disposizione applicabile ai marchi nazionali anteriori, fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato.

- 29 Ai sensi dell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, è considerato come uso del marchio comunitario la sua utilizzazione «in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato».
- 30 Nella fattispecie, poiché il marchio invocato a sostegno dell'opposizione è un marchio nazionale, occorre innanzi tutto precisare l'oggetto del primo motivo, con cui la ricorrente, in sostanza, fa valere la violazione del combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell'art. 43, del regolamento n. 40/94 da parte della commissione di ricorso.
- 31 Inoltre, occorre precisare che, in forza dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 15, n. 2, lett. a), e dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, la prova dell'uso effettivo di un marchio anteriore, nazionale o comunitario, su cui si fonda un'opposizione proposta avverso una domanda di marchio comunitario, comprende anche la prova dell'uso del marchio anteriore in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di tale marchio nella forma in cui esso è stato registrato [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-156/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Racc. pag. II-2789, punto 44].
- 32 Di conseguenza, il rinvio al diritto nazionale operato dalla ricorrente non è pertinente.
- 33 Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare se la forma in cui il marchio anteriore è stato utilizzato presenti differenze che alterano il suo carattere distintivo.

- 34 Innanzi tutto, si osservi che le due forme del marchio anteriore, ossia quella registrata e quella utilizzata, includono l'elemento denominativo «bus» e un elemento figurativo composto da tre triangoli intrecciati, il cui carattere distintivo non è oggetto di contestazione tra le parti.
- 35 Per quanto riguarda la diversa rappresentazione di tali elementi nella forma utilizzata, occorre osservare che né la tipografia dell'elemento «bus» né i colori del marchio anteriore, bianco e nero, sono particolarmente originali o inusuali in nessuna delle due forme del marchio anteriore. La loro variazione non è quindi tale da compromettere il carattere distintivo di tale marchio.
- 36 Inoltre, per quanto riguarda la menzione «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», si ricorda che la valutazione del carattere distintivo e dominante di una o più componenti di un marchio complesso si deve fondare sulle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti nonché sulla posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punti 33-35].
- 37 Nella fattispecie, la menzione in questione è un elemento denominativo lungo, scritto in piccoli caratteri e posto in una posizione secondaria, in basso rispetto al segno. Il suo significato (Associazione di assistenza agli imprenditori e ai lavoratori autonomi, associazione registrata) richiama i servizi in questione. Pertanto, alla luce del contenuto descrittivo dell'elemento in esame nonché della sua posizione accessoria nella presentazione del segno, occorre concludere che esso non è distintivo.

- 38 Tale conclusione non può essere messa in discussione dall'argomento della ricorrente in base al quale la soppressione dell'elemento in questione priverebbe di senso l'elemento «bus», che costituirebbe l'acronimo del precedente titolare del marchio anteriore. È pacifico che l'elemento «bus» è dotato di un carattere distintivo intrinseco. Anche supponendo che il pubblico di riferimento si renda conto che esso può anche avere il valore di acronimo, il suo carattere distintivo non verrebbe compromesso dalla soppressione dell'elemento esplicativo.
- 39 Tale conclusione non è nemmeno inficiata dall'argomento, invocato dalla ricorrente in udienza, secondo cui la dicitura in questione designa il precedente titolare del segno, così personalizzando il marchio anteriore. Infatti, anche ammettendo che l'elemento in questione si riferisca al nome del precedente titolare del marchio, ciò non cambierebbe in alcun modo la valutazione circa il contenuto descrittivo di tale elemento e la sua posizione nella rappresentazione visiva del segno, fattori, questi, che, nella fattispecie, permettono di concludere per l'assenza del suo carattere distintivo.
- 40 Infine, per quanto riguarda il quadrato nero presente nella versione utilizzata del marchio e assente in quella registrata, si tratta di una figura geometrica elementare e, pertanto, priva di carattere distintivo. Tale conclusione non è, del resto, influenzata dalla sua posizione nella forma utilizzata.
- 41 Da quanto precede risulta che la forma in cui il marchio anteriore è utilizzato non presenta differenze tali da alterare il carattere distintivo di tale marchio, ai sensi del combinato disposto delle disposizioni dell'art. 15, n. 2, lett. a), e dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente valutato che la prova dell'uso del marchio dell'opponente era stata prodotta.
- 42 Occorre quindi respingere il primo motivo.

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

## Argomenti delle parti

- 43 La ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha errato nel giudicare che l'elemento dominante nel marchio anteriore era l'elemento denominativo «bus», comune ai due segni, e che i segni in conflitto erano simili.
- 44 Da un lato, il marchio anteriore conterrebbe altri elementi distintivi, che determinano l'impressione complessiva da esso prodotto. In particolare, per quanto riguarda l'elemento figurativo del marchio anteriore, esso sarebbe costituito da un'immagine grafica elaborata, dotata di un forte carattere distintivo. In alcuni casi, la controinteressata nel procedimento dinanzi all'UAMI utilizzerebbe esclusivamente l'elemento figurativo del marchio anteriore. Esso avrebbe quindi un'importanza perlomeno equivalente a quella dell'elemento denominativo «bus». Per quanto riguarda l'elemento «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», esso sarebbe rilevante in quanto spiegherebbe il senso dell'acronimo «bus».
- 45 Dall'altro, l'elemento denominativo «bus» non sarebbe, di per sé, in grado di caratterizzare il marchio anteriore, a causa del suo debole carattere distintivo rispetto ai servizi interessati. Infatti, diversi marchi composti dall'elemento denominativo «bus» sarebbero registrati relativamente alla classe 35 e, su Internet, il termine «bus» sarebbe impiegato molto spesso in associazione con il termine «marketing».
- 46 Quindi, i segni in conflitto non sarebbero simili. Sul piano visivo, il marchio anteriore sarebbe caratterizzato dall'elemento figurativo, assente nel marchio

richiesto. Sul piano fonetico, il marchio denominativo richiesto Online Bus sarebbe nettamente più lungo e, pertanto, diverso dalla parola «bus» presente nel marchio anteriore. Inoltre, a livello di pronuncia, bisognerebbe riconoscere maggiore importanza all'elemento «online», essendo questo posto all'inizio del segno denominativo. Sul piano concettuale, l'elemento «bus» presente nel marchio anteriore suggerirebbe un mezzo di trasporto pubblico, mentre il segno Online Bus farebbe riferimento al settore informatico. Vi sarebbe quindi una differenza tra i segni in conflitto anche a livello concettuale.

- 47 L'UAMI, invocando la citata sentenza MATRATZEN (punti 33 e 34), replica che l'impressione globale prodotta da un marchio complesso può essere dominata da una delle sue componenti. La concordanza dei rispettivi elementi dominanti comporterebbe la somiglianza dei segni in conflitto.
- 48 Per quanto riguarda la somiglianza fonetica dei segni in conflitto, la commissione di ricorso avrebbe dichiarato, a ragione, che essi erano molto simili a causa del comune elemento denominativo dominante «bus».
- 49 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente diretto a dimostrare il debole carattere distintivo dell'elemento «bus», esso, addotto per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, sarebbe tardivo ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94.
- 50 Inoltre, esso non sarebbe stato sufficientemente suffragato da elementi nel ricorso. Al riguardo, l'elenco dei marchi registrati contenenti l'elemento «bus» non costituirebbe una prova adeguata, in quanto l'indebolimento del carattere distintivo potrebbe derivare unicamente da marchi utilizzati. La ricerca su Internet relativa all'uso congiunto dei termini «bus» e «marketing» non apporterebbe una prova del genere, innanzi tutto perché i servizi interessati riguarderebbero il marketing solo in

minima parte. Inoltre, essa non permetterebbe di valutare se l'elemento «bus» sia utilizzato in Internet per contraddistinguere i servizi di cui trattasi. Infine, la ricerca includerebbe il settore degli autobus, che non rileva nella fattispecie, e non sarebbe limitata alla Germania, territorio di riferimento.

- 51 I segni in conflitto sarebbero inoltre simili sul piano visivo e concettuale.
- 52 Per quanto riguarda il confronto visivo, sotto tale aspetto il marchio anteriore non sarebbe caratterizzato dal suo elemento figurativo. Generalmente, nei marchi complessi, il pubblico presterebbe attenzione agli elementi denominativi. Nel caso concreto, tutt'al più si potrebbe attribuire all'elemento figurativo un valore comparabile a quello dell'elemento denominativo dominante «bus».
- 53 Per quanto riguarda il confronto concettuale, il termine «bus» costituirebbe, in entrambi i segni, un'abbreviazione usuale in Germania per designare un autobus o un omnibus. Sotto tale profilo, in analogia con le sentenze del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-186/02, BMI Bertollo/UAMI — Diesel (DIESELIT) (Racc. pag. II-1887, punto 58), e 13 luglio 2004, causa T-115/03, Samar/UAMI — Grotto (GAS STATION) (Racc. pag. II-2939, punto 36), esisterebbe una somiglianza concettuale tra i segni in conflitto.

#### Giudizio del Tribunale

- 54 Dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 emerge che un marchio 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 contrassegnati dal marchio anteriore e dal marchio richiesto, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

- 55 Ai sensi di una giurisprudenza costante, il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi e tenendo conto di tutti i fattori rilevanti 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, punto 33 e giurisprudenza ivi citata].
- 56 Nella fattispecie, le parti non contestano né la definizione del pubblico di riferimento operata dalla commissione di ricorso né l'affermazione relativa ad una forte somiglianza tra i servizi in questione (punti 25 e 26 della decisione impugnata). La ricorrente sostiene, invece, che i marchi in conflitto non sono simili e che non esiste alcun rischio di confusione tra di essi. Occorre quindi limitare l'esame del presente motivo a tali due aspetti.
- 57 Ai sensi di una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (v., per analogia, relativamente all'interpretazione della direttiva 89/104, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punti 22 e 23, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 25).

58 Nella fattispecie, occorre osservare che nei segni in conflitto una componente è identica, ossia l'elemento denominativo «bus».

59 Al riguardo, si deve rilevare che l'identità di una componente dei segni interessati consente di concludere che essi sono simili solo se tale componente costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta da ciascun segno, di modo che tutte le altre componenti sono trascurabili sotto tale aspetto (sentenza MATRATZEN, cit., punto 33).

60 La commissione di ricorso ha dichiarato (al punto 22 della decisione impugnata) che l'elemento «bus» costituiva l'elemento dominante del marchio richiesto e uno degli elementi dominanti del marchio anteriore.

61 La ricorrente sostiene che l'elemento denominativo «bus» ha un debole carattere distintivo rispetto ai servizi in questione e, pertanto, che esso non può, di per sé, caratterizzare i segni in conflitto.

62 Essa si fonda, da un lato, sul fatto, invocato per la prima volta in udienza, che il termine «bus» designa un tipo di indagine utilizzato nell'ambito degli studi di mercato.

63 Ora, tale fatto, che non era mai stato invocato prima dinanzi alle autorità dell'UAMI, non può essere preso in considerazione dal Tribunale. Infatti, dall'art. 74, n. 1, in

fine, del regolamento n. 40/94, secondo il quale, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'UAMI si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti, risulta che questi non è tenuto a prendere in considerazione, d'ufficio, fatti non dedotti dalle parti [sentenza del Tribunale 15 febbraio 2005, causa T-296/02, Lidl Stiftung/UAMI — REWE-Zentral (LINDENHOF), Racc. pag. II-563, punto 31]. Ne consegue che nessuna illegittimità può essere rimproverata all'UAMI sulla base di elementi di fatto che non sono stati addotti dinanzi ad esso.

64 Dall'altro, la ricorrente invoca i risultati delle ricerche effettuate su Internet nonché sulla banca dati per marchi di Cedalex. L'UAMI deduce il carattere tardivo di tali prove, addotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.

65 Al riguardo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza risulta che le commissioni di ricorso possono, con la sola eccezione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, accogliere il ricorso sulla base di fatti nuovi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso o ancora sulla base di nuove prove prodotte da quest'ultima [sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), Racc. pag. II-3253, punto 26]. Ne deriva che le prove di cui trattasi sono ammissibili.

66 Tuttavia, le ricerche prodotte dalla ricorrente non bastano per affermare che il carattere distintivo del termine «bus» è affievolito relativamente ai servizi interessati.

67 Per quanto riguarda l'elenco di risultati ottenuti grazie al motore di ricerca Google, secondo cui molto spesso il termine «bus» viene rinvenuto su Internet accanto al

termine «marketing», una tale ricerca, condotta sulla base di criteri molto generici, non basta a dimostrare che tali due termini siano associati nella mente del pubblico di riferimento. Infatti, essa non indica in alcun modo se il termine «bus» sia usato nel territorio rilevante per contraddistinguere i servizi interessati.

68 Relativamente alla ricerca sulla banca dati Cedexlex, il solo fatto che diversi marchi riferibili alla classe 35 contengano l'elemento «bus» non basta ad affermare che tale elemento sia diventato debolmente distintivo a causa del suo uso frequente nel settore interessato. Da un lato, la ricerca in questione non fornisce alcuna informazione sui marchi effettivamente utilizzati per i servizi interessati. Dall'altro, essa include diversi marchi in cui la parola «bus» è usata, in maniera descrittiva, da imprese di trasporto pubblico.

69 Peraltro, per quanto riguarda l'altro elemento denominativo del marchio anteriore, «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», esso è privo di carattere distintivo e, pertanto, è trascurabile nell'impressione complessiva prodotta da tale marchio (v. precedenti punti 37-39).

70 Relativamente all'elemento denominativo «online» del marchio richiesto, esso non può essere considerato l'elemento distintivo. Infatti si tratta di un termine molto diffuso, associato alla comunicazione via Internet. Poiché tale forma di comunicazione può essere utilizzata per la prestazione dei servizi in questione, il termine di cui trattasi è descrittivo. Ora, da una giurisprudenza costante risulta che, in generale, il pubblico non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l'elemento distintivo e dominante dell'impressione globale che tale marchio complesso produce [v. sentenza del Tribunale 6 ottobre 2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, *New Look/UAMI - Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection)*, Racc. pag. II-3471, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

- 71 Da quanto precede consegue che la commissione di ricorso ha potuto legittimamente affermare che l'elemento «bus» costituiva l'elemento denominativo dominante in entrambi i segni in conflitto.
- 72 Alla luce di tali considerazioni, occorre procedere al confronto dei segni in conflitto.
- 73 Nell'ambito del confronto visivo, occorre rilevare che la commissione di ricorso, al punto 20 della decisione impugnata, ha dichiarato che il marchio anteriore era caratterizzato sia dall'elemento denominativo «bus» sia dal suo elemento figurativo composto da tre triangoli intrecciati. Tale valutazione non è contraddetta dall'argomento della ricorrente secondo cui l'elemento figurativo del marchio anteriore riveste un carattere distintivo perlomeno equivalente a quello dell'elemento «bus».
- 74 Ora, se è vero che i segni in conflitto presentano una differenza visiva di cui si deve tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione, tale differenza non rimette in discussione l'esistenza di una somiglianza visiva generata dall'identità dell'elemento «bus», che rappresenta l'elemento dominante del marchio richiesto e, sul piano visivo, uno degli elementi dominanti del marchio anteriore.
- 75 In sede di confronto fonetico, occorre dichiarare, tenuto conto dell'identità dell'unico elemento denominativo dominante nei segni in conflitto, «bus», che essi presentano una forte somiglianza fonetica.

- 76 Per quanto riguarda il confronto concettuale, si rileva che la commissione di ricorso ha correttamente dichiarato che tale confronto tra i segni in conflitto non era possibile.
- 77 A fronte dell'affermazione della ricorrente secondo cui il segno Online Bus fa riferimento al settore informatico, occorre evidenziare che tale riferimento dipende dall'elemento «online» del marchio richiesto. Ora, tale elemento, essendo privo di carattere distintivo nell'ambito del marchio richiesto, non può determinarne il contenuto concettuale.
- 78 Nemmeno può essere accolto l'argomento della ricorrente secondo cui il marchio anteriore richiama il concetto di autobus, e ciò senza che occorra pronunciarsi sulla tesi dell'UAMI secondo cui un tale richiamo caratterizza i due segni in conflitto. È pacifico che i servizi interessati non sono minimamente collegati ai trasporti pubblici. Anche se è vero che l'analisi concettuale di un segno non è compromessa dal fatto che il significato di tale segno non sia correlato ai servizi considerati, ciò nondimeno tale significato deve essere chiaro di modo che il pubblico di riferimento possa immediatamente comprenderlo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 54]. Ora, nel caso concreto, tenuto conto della natura dei servizi in questione, il pubblico di riferimento non assocerà spontaneamente l'elemento «bus» a un mezzo di trasporto pubblico.
- 79 Infine, per quanto riguarda la valutazione globale dei segni in conflitto, occorre ricordare che non si può escludere che la sola somiglianza fonetica tra due marchi possa creare un rischio di confusione [sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 28, e sentenza del Tribunale 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/UAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Racc. pag. II-43, punto 42].

80 Alla luce dell'insieme delle considerazioni esposte, e in particolare a causa della grande somiglianza tra i servizi interessati e la forte somiglianza fonetica tra i marchi in conflitto, occorre concludere che la sola differenza visiva tra tali marchi, generata dalla presenza dell'elemento figurativo nel marchio anteriore, non è tale da escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella fattispecie. Infatti, il consumatore di riferimento, di fronte ai marchi in questione, rileverà soprattutto l'elemento denominativo «bus», presente nei due marchi e dominante a livello di pronuncia. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente concluso che esisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

81 Di conseguenza, il secondo motivo non può essere accolto.

82 Ne deriva che il ricorso dev'essere respinto nel suo insieme.

### **Sulle spese**

83 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne viene fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, sarà condannata alle spese conformemente alla domanda dell'UAMI.

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 24 novembre 2005.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

H. Legal