

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
12 dicembre 2002 *

Nella causa T-110/01,

Vedial SA, con sede in Ludres (Francia), rappresentata dagli avv.ti T. van Innis e G. Glas, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: il francese.

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli):

France Distribution, con sede in Emerainville (Francia),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 marzo 2001 (procedimento R 127/2000-1),

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

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2001,

visto il controricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2001,

in seguito alla trattazione orale del 10 luglio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Il 1° aprile 1996 la France Distribution ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno misto, denominativo e figurativo, riprodotto qui sotto:



- 3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29, 30 e 42 di cui all'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla

classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna delle classi suddette, alla seguente descrizione:

— classe 29: «Carne, prodotti di salumeria, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne, frutta ed ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate; uova, prodotti a base di uova, latte ed altri prodotti derivati dal latte; conserve, frutta e ortaggi conservati o surgelati, sottacetati»;

— classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse; spezie; ghiaccio»;

— classe 42: «Servizi alberghieri e di ristoranti».

⁴ Tale domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* del 6 ottobre 1997, n. 22/97.

⁵ Il 6 gennaio 1998 la ricorrente faceva opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 nei confronti del marchio richiesto per una parte dei prodotti di cui alla domanda di marchio, vale a dire, «latte e altri prodotti derivati dal latte», rientranti nella classe 29, e «aceto, salse», rientranti nella classe 30. La ricorrente ha fatto opposizione selezionando le caselle 93 (identità tra i marchi e i prodotti/servizi), 94 (rischio di confusione) e 95 (indebito vantaggio/pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo) senza selezionare la

casella 69 (marchio anteriore registrato che gode di notorietà). Il marchio anteriore è costituito dalla registrazione francese n. 1552214 del marchio denominativo SAINT-HUBERT 41, per designare «burro, grassi alimentari, formaggi e altri prodotti derivati dal latte», di cui alla classe 29.

- 6 Con decisione 1° dicembre 1999 la divisione di opposizione dell'UAMI respingeva l'opposizione in quanto non sussiste rischio di confusione per il pubblico stabilito sul territorio francese, nel quale il marchio anteriore è protetto ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e in quanto il n. 5 dello stesso articolo non è applicabile, poiché la ricorrente non aveva dimostrato la notorietà del marchio anteriore.

- 7 Il 31 gennaio 2000, la ricorrente presentava ricorso all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione. A sostegno del proprio ricorso la ricorrente ha allegato alla sua esposizione dei motivi diversi documenti destinati a dimostrare la notorietà del suo marchio in Francia.

- 8 Tale ricorso è stato respinto con decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 9 marzo 2001, notificata alla ricorrente il 16 marzo 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

- 9 La commissione di ricorso ha ritenuto che la decisione della divisione di opposizione relativamente all'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 fosse fondata. In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che, pur se esiste un forte grado di somiglianza tra i prodotti di cui trattasi e benché, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sia possibile tener conto della notorietà del marchio anteriore dimostrata dinanzi ad essa dalla ricorrente, non sussiste un rischio di confusione nel pubblico considerato, in quanto i segni di cui trattasi non presentano forti somiglianze. La decisione della

divisione d'opposizione è stata inoltre annullata nella parte in cui statuiva riguardo all'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 poiché la divisione d'opposizione non era stata investita di alcuna domanda sulla base di tale disposizione.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

11 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

- precisare che la notorietà del marchio anteriore non avrebbe dovuto essere riconosciuta dalla commissione di ricorso;
- statuire sul rischio di confusione e annullare la decisione impugnata solo se si concluda per la sussistenza di un rischio di confusione;

— decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Sulla ricevibilità del primo capo delle conclusioni dell'UAMI

Argomenti delle parti

- 12 A titolo preliminare, l'UAMI sostiene che, nell'ambito dei cosiddetti procedimenti «inter partes», benché agisca dinanzi al Tribunale quale convenuto, esso non ha alcun interesse a difendere l'una o l'altra parte della controversia.

- 13 L'UAMI afferma che nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha tenuto conto a torto, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, delle prove prodotte dalla ricorrente in relazione alla notorietà in Francia del marchio anteriore che venivano presentate per la prima volta nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

- 14 Secondo l'UAMI, la commissione di ricorso non può ammettere fatti, prove argomenti prodotti solo nel corso del procedimento di ricorso in quanto dalla divisione di opposizione è stato fissato un termine a tal riguardo e tale termine non è stato rispettato. Nella fattispecie, la commissione di ricorso non avrebbe potuto riconoscere la notorietà del marchio anteriore in Francia poiché la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di tale notorietà entro il termine accordatole dalla divisione d'opposizione. L'UAMI conclude che la decisione impugnata non è corretta a tale riguardo. Nondimeno considera che tale errore non è sufficiente per giustificare l'annullamento della decisione impugnata.

- 15 All'udienza la ricorrente ha sostenuto che riteneva la presente domanda dell'UAMI irricevibile e il Tribunale ne ha preso atto nel processo verbale dell'udienza.

Giudizio del Tribunale

- 16 L'UAMI, nel suo primo capo delle conclusioni, chiede in sostanza al Tribunale di riformare la decisione impugnata precisando che la notorietà del marchio anteriore non avrebbe dovuto essere riconosciuta dalla commissione di ricorso.
- 17 In proposito occorre ricordare, in primo luogo, che l'art. 63, nn. 3 e 4, del regolamento n. 40/94 prevede che il Tribunale «è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata» e che il ricorso dinanzi al Tribunale «può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste». Deriva quindi chiaramente da tali disposizioni che il ricorso non può essere proposto dall'UAMI, che non è parte del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso.
- 18 In secondo luogo, risulta dall'art. 133, n. 2, del regolamento di procedura del tribunale che l'UAMI, in quanto autore dell'atto di cui viene controllata l'illegittimità, agisce dinanzi al Tribunale come unica parte convenuta.
- 19 In terzo luogo, va rilevato che le commissioni di ricorso, nonostante l'indipendenza riconosciuta ai loro membri, ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento n. 40/94, sono parte integrante dell'UAMI in conformità degli artt. 125, lett. e), e 130 del regolamento n. 40/94 [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punto 37].

- 20 In quarto luogo, per quanto riguarda i procedimenti cosiddetti «inter partes», l'art. 134, nn. 1 e 3, del regolamento di procedura prevede che «le parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diverse dal ricorrente possono partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale in quanto parti intervenienti» e che un interveniente, nel suo controricorso, può «formulare conclusioni dirette all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso e presentare motivi non adottati nel ricorso».
- 21 Pertanto, poiché il n. 3 dell'articolo menzionato prevede la possibilità per l'interveniente di formulare conclusioni dirette all'annullamento o alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso e presentare motivi non adottati in tale sede, se ne deve dedurre che l'UAMI non può formulare conclusioni dirette all'annullamento o alla riforma di tale decisione. Infatti se il regolamento di procedura avesse inteso consentire all'UAMI di agire in tal senso, sarebbe stato logico prevedere anche la possibilità per l'interveniente di presentare conclusioni dirette all'annullamento o alla riforma della decisione impugnata anche su un punto non sollevato nel controricorso dell'UAMI.
- 22 Inoltre, la possibilità concessa all'interveniente dall'art. 134, n. 3, del regolamento di procedura costituisce una deroga al regime generale degli interventi stabilito dagli artt. 115 e 116 dello stesso regolamento. Tale possibilità deve essere pertanto considerata eccezionale e non può quindi essere estesa all'UAMI che, nei procedimenti in materia di marchi comunitari, ha la qualità di convenuto.
- 23 Inoltre, nell'ambito specifico dei cosiddetti procedimenti «inter partes», si deve rilevare che considerare ricevibile una conclusione per l'annullamento o la riforma formulata dall'UAMI lederebbe il legittimo affidamento della parte risultata vittoriosa dinanzi alla commissione di ricorso nel fatto che l'UAMI agirà quale convenuto dinanzi al Tribunale.

- 24 L'UAMI non dispone pertanto di legittimazione attiva che gli consenta di chiedere l'annullamento o la riforma di decisioni adottate dalle commissioni di ricorso.
- 25 Deve di conseguenza essere considerata irricevibile la conclusione dell'UAMI diretta alla riforma della decisione impugnata e a che sia precisato che la notorietà del marchio anteriore non poteva essere riconosciuta dalla commissione di ricorso.

Sulla domanda d'annullamento

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

Argomenti delle parti

- 26 La ricorrente sostiene che la decisione impugnata ha violato la nozione di rischio di confusione quale è interpretata dalla Corte.
- 27 In primo luogo, la ricorrente ricorda che, come è stato affermato dalla commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata, il marchio anteriore possiede un fortissimo carattere distintivo. Nondimeno essa considera che la commissione di ricorso avrebbe dovuto valutare in maniera più esplicita che il marchio anteriore è intrinsecamente molto forte, constatando che esso

presenta ab initio un' idoneità assai grande ad identificare in Francia latticini e prodotti simili e può essere percepito, espresso, esteso e memorizzato molto facilmente, il che è proprio di un marchio intrinsecamente forte soprattutto laddove, come nella fattispecie, è incontestato che esso non possiede nulla di usuale per i prodotti interessati.

- 28 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha commesso diversi errori di valutazione nel comparare i marchi di cui trattasi. Per quanto riguarda il confronto visivo, essa ritiene che un marchio denominativo non possa presentare una somiglianza visiva con un marchio figurativo e, quanto al confronto fonetico, essa ritiene che la commissione di ricorso non abbia constatato che la somiglianza tra i segni di cui trattasi riguarda gli elementi dominanti dei marchi confliggenti. La ricorrente considera peraltro sorprendenti i criteri utilizzati dalla commissione di ricorso per valutare l'inesistenza di una somiglianza concettuale tra i marchi di cui trattasi. In proposito essa critica gli argomenti formulati dalla commissione di ricorso, nel punto 32 della decisione impugnata, riguardo al fatto che in Francia Saint-Hubert evoca il patrono dei cacciatori e riguardo all'inesistenza di un nesso tra l'idea di cacciatore e quella evocata dall'elemento figurativo del marchio domandato, vale a dire un cuoco.
- 29 In terzo luogo, la ricorrente considera che, dal momento che i prodotti interessati dai due marchi di cui trattasi sono per la maggior parte identici, la commissione di ricorso non ha correttamente applicato il principio dell'interdipendenza tra la comparazione dei marchi e quella dei prodotti.
- 30 In quarto luogo, la ricorrente è del parere che la commissione di ricorso abbia proceduto ad una valutazione analitica dei marchi di cui trattasi ignorando le circostanze particolari della fattispecie e, soprattutto, il fatto che i prodotti designati dai marchi confliggenti sono di largo consumo e che il pubblico cui si rivolge il marchio percepisce i marchi in maniera sintetica senza memorizzarne un'immagine perfetta.

- 31 L'UAMI sostiene anzitutto che, se il marchio anteriore potesse essere validamente considerato come un marchio noto, si dovrebbe concludere per la sussistenza di un rischio di confusione con il marchio domandato. Tuttavia, poiché la notorietà del marchio anteriore non può essere presa in considerazione, si deve esaminare la causa prescindendo da tale elemento di fatto.
- 32 Inoltre, per quanto riguarda il rischio di confusione, l'UAMI non contesta i principi giurisprudenziali enunciati dalla Corte, riguardo alla nozione ampia di rischio di confusione, ricordati dalla ricorrente. Esso sottolinea tuttavia che la determinazione di un rischio di confusione deve semplicemente portare a verificare se, confrontato per la prima volta a prodotti recanti il marchio successivo, il consumatore non rischi di pensare immediatamente che tali prodotti abbiano la stessa origine o, quantomeno, provengano da un'impresa economicamente legata all'impresa titolare del marchio anteriore.
- 33 L'UAMI considera che, laddove il Tribunale constatasse che l'elemento dominante del marchio anteriore è il nome proprio «HUBERT», diverrebbe difficile negare l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi. Per contro, se il Tribunale considerasse che il marchio anteriore non è particolarmente distintivo e costituisce un insieme nel quale nessun elemento è dominante, le differenze tra i marchi dovrebbero essere sufficienti per negare l'esistenza di qualsiasi rischio di confusione.
- 34 Infine, l'UAMI si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale per risolvere tale questione di diritto sollevata dinanzi ad esso.

Giudizio del Tribunale

- 35 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso

dalla registrazione se «a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». Peraltro, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

36 Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della 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), il cui contenuto normativo è, in sostanza, identico a quello dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17).

37 Secondo questa stessa giurisprudenza, l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22, Canon, citata, punto 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 18, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40).

38 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, citata, punto 17, e Lloyd Schuhfabrik

Meyer, citata, punto 19). L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, secondo il quale si deve 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 contrassegno e tra i prodotti o servizi designati.

39 Inoltre, la percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, citata, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 25). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Peraltro, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha serbato nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 26).

40 Nella fattispecie, dato che, in primo luogo, i prodotti considerati dal marchio richiesto e interessati dall'opposizione della ricorrente, vale a dire «latte e altri prodotti derivati dal latte» e «aceto, salse», sono generi alimentari di consumo corrente e, in secondo luogo, che il marchio anteriore, su cui si fonda l'opposizione, è registrato e protetto in Francia, il pubblico cui si rivolge il marchio rispetto al quale dev'essere effettuato l'esame del rischio di confusione è costituito dal consumatore medio di tale Stato membro.

41 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve effettuare un confronto, da un lato, dei prodotti interessati, e, dall'altro, dei segni confliggenti.

- 42 In primo luogo, per quanto riguarda la comparazione dei prodotti, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto esistente tra gli stessi. Questi fattori includono, in particolare, la natura di tali prodotti o servizi, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, citata, punto 23).
- 43 In primo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che i «latticini» designati dal marchio anteriore sono identici ai prodotti «latte e altri prodotti derivati dal latte» interessati dalla domanda di marchio contestata.
- 44 Va rilevato che tali prodotti interessati dal marchio anteriore includono i prodotti di cui alla domanda di marchio e si deve, quindi, constatare l'esistenza di identità tra tali prodotti.
- 45 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che esiste una somiglianza tra i prodotti «grassi alimentari» di cui al marchio anteriore e i prodotti «aceto, salse» di cui alla domanda di marchio, dato che i grassi sono abitualmente utilizzati per la fabbricazione di salse, che gli oli al pari degli aceti sono utilizzati come condimento e sono proposti in vendita negli stessi reparti (punto 29 della decisione impugnata).
- 46 Si deve constatare che esiste un nesso tra i prodotti «grassi alimentari» di cui al marchio anteriore e i prodotti «aceto, salse» di cui alla domanda di marchio per la loro natura di prodotti alimentari, la loro destinazione al consumo umano e, in particolare, il loro impiego come condimento corrente di generi alimentari. Tale prossimità tra i prodotti di cui trattasi può far credere al pubblico cui si rivolge il marchio che, laddove i prodotti presentino un segno identico o simile, essi sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la

responsabilità della loro qualità (v., in questo senso, sentenza Canon, citata, punto 28).

- 47 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente considerato che taluni dei prodotti di cui trattasi sono identici e che altri sono simili.
- 48 In secondo luogo, per quel che riguarda la comparazione dei segni, risulta dalla giurisprudenza che 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 dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenze SABEL, citata, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 25). Inoltre, la Corte ha considerato che non può escludersi che la sola somiglianza fonetica tra due marchi possa creare un rischio di confusione (v., in questo senso, sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 28). Si deve quindi procedere ad un confronto dei segni confliggenti nella fattispecie sul piano visivo, fonetico e concettuale.
- 49 Per quanto riguarda il confronto visivo, il marchio anteriore «SAINT-HUBERT 41» è costituito da una sequenza di due parole unite da un trattino e dal numero 41. La domanda di marchio comunitario contestata è composta da un segno misto che comprende la denominazione HUBERT, in caratteri stilizzati neri bordati di bianco, nel quale le lettere sono maiuscole e sono sormontate dal busto di un cuoco, dall'aria ilare, con il braccio destro levato e il pollice alzato (punto 30 della decisione impugnata).
- 50 In via preliminare va rilevato che la ricorrente sostiene che un marchio figurativo non può presentare una qualsivoglia somiglianza visiva con un marchio denominativo.

- 51 Tale affermazione non può essere accolta. Si deve infatti considerare che è possibile analizzare e verificare l'esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio figurativo e un altro marchio denominativo, dato che questi due tipi di marchi hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un'impressione visiva.
- 52 La commissione di ricorso considera che il vocabolo «HUBERT» non costituisce l'elemento preponderante del marchio richiesto e che i segni che si oppongono non presentano alcuna somiglianza quanto alla loro struttura e costruzione (punto 30 della decisione impugnata).
- 53 Si deve osservare che risulta dalla descrizione del marchio anteriore che la cifra 41 è posta dopo il sintagma SAINT-HUBERT e, quindi, occupa una posizione secondaria nell'insieme costituito dal segno. Pertanto il sintagma SAINT-HUBERT deve essere considerato l'elemento dominante del marchio anteriore. Quanto al marchio richiesto, va rilevato, come ha fatto la commissione di ricorso (punto 30 della decisione impugnata), che l'elemento denominativo «HUBERT» occupa una posizione equivalente rispetto all'elemento figurativo e quindi che quest'ultimo non può essere considerato, dal punto di vista visuale, come sussidiario rispetto all'altro componente del segno.
- 54 Va del pari rilevato che il fatto che i due segni presentino entrambi il vocabolo «HUBERT» ha minore rilevanza nel confronto visivo. Infatti nella valutazione visiva dell'insieme dei segni di cui trattasi, si deve prendere in considerazione la presenza di altri elementi di ciascun segno, vale a dire:

— il vocabolo «HUBERT», nel marchio anteriore, è preceduto dall'aggettivo «SAINT» e da un trattino. Tale sintagma forma un complesso che offre un'impressione visiva diversa dal solo vocabolo «HUBERT»,

— le cifra 41 che segue il sintagma «SAINT-HUBERT» del marchio anteriore,

— l'elemento figurativo nel marchio richiesto.

Tali elementi fanno sì che l'impressione visiva globale del marchio anteriore è diversa da quella del marchio richiesto. Di conseguenza, le differenze tra i segni confliggenti sono sufficienti per ritenere che questi ultimi non si somiglino dal punto di vista visivo.

55 Quanto al confronto fonetico, la commissione di ricorso afferma che il marchio anteriore contiene sette fonemi ed il marchio richiesto due. Essa inoltre constata che, in francese, l'accento cade, per il marchio anteriore, sulla prima, terza, e quinta sillaba e, per il marchio richiesto, sulla seconda sillaba (punto 31 della decisione impugnata).

56 Si deve considerare che l'analisi fonetica effettuata dalla commissione di ricorso è corretta. Va infatti constatato che l'elemento comune dei due segni è costituito solo dal secondo vocabolo del sintagma che compone il marchio anteriore, marchio che è composto da due vocaboli e da una cifra. I marchi di cui trattasi sono pertanto diversi dal punto di vista fonetico.

- 57 Per quanto riguarda l'analisi concettuale dei marchi di cui trattasi, va rilevato che le idee evocate dai termini SAINT-HUBERT e «HUBERT» sono diverse. Infatti la combinazione dei vocaboli «SAINT» e «HUBERT» uniti da un trattino, crea un concetto ed un'unità logica diversi da quelli dei suoi componenti. Infatti il sintagma «SAINT-HUBERT» costituisce un insieme indissociabile atto ad evocare nel pubblico cui si rivolge il marchio un santo della religione cattolica o il nome di una località. Per contro, il vocabolo «HUBERT» risponde ad un nome proprio maschile diffuso in francese.
- 58 A questo riguardo, la questione se il pubblico cui si rivolge il marchio conosca il significato concreto del sintagma SAINT-HUBERT, che è il patrono dei cacciatori, non è pertinente. Infatti, per verificare l'esistenza di una somiglianza concettuale tra i marchi di cui trattasi, è sufficiente constatare che il pubblico cui si rivolge il marchio stabilirà differenze tra le nozioni evocate da ciascun segno. Pertanto la conoscenza da parte del pubblico cui si rivolge il marchio di particolari connotazioni semantiche del sintagma SAINT-HUBERT non ha rilevanza ai fini dell'analisi concettuale di essi.
- 59 Quindi, dato che l'elemento dominante del marchio anteriore, ovvero il sintagma SAINT-HUBERT, e il nome proprio «HUBERT» del marchio richiesto possiedono valori semantici distinti e che, inoltre, l'elemento figurativo del marchio richiesto, vale a dire la rappresentazione di un cuoco, costituisce un elemento di differenziazione rispetto all'idea di un santo o del nome di una località, occorre rilevare che non esiste una somiglianza concettuale tra i marchi confliggenti.
- 60 La commissione di ricorso ha concluso che non esiste alcun rischio che in Francia il consumatore medio delle categorie di prodotti di cui trattasi possa credere che prodotti messi in vendita con il marchio richiesto provengano dall'impresa che distribuisce con il marchio anteriore «burro, grassi alimentari, formaggi e tutti i prodotti derivati dal latte» o che esista un collegamento economico tra le due imprese (punto 33 della decisione impugnata).

- 61 Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, si deve rilevare che il fatto che il consumatore medio serbi memoria solo di un'immagine imperfetta del marchio conferisce maggiore importanza all'elemento predominante del marchio in causa.
- 62 Pertanto, l'elemento denominativo dominante «SAINT-HUBERT» del marchio anteriore riveste un'importanza preponderante nella comparazione con il marchio richiesto, dato che il consumatore, nell'osservare prodotti alimentari, prende in considerazione e rammenta l'elemento denominativo predominante del segno che gli consente, in occasione di un acquisto successivo, di ripetere l'esperienza. Ebbene, laddove il pubblico cui si rivolge il marchio trovi prodotti designati dal marchio richiesto, che presenta differenze visive, fonetiche e concettuali con il marchio anteriore, non attribuirà la medesima origine commerciale ai prodotti di cui trattasi. Di conseguenza non esiste un rischio che il pubblico cui si rivolge il marchio stabilisca un legame tra i prodotti identificati da ciascuno dei due marchi, che evocano nozioni differenti.
- 63 Si deve pertanto considerare che, pur se esistono un'identità e una somiglianza tra i prodotti interessati dai marchi confliggenti, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni costituiscono un motivo sufficiente per escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio.
- 64 Di conseguenza, la constatazione della commissione di ricorso secondo la quale il marchio anteriore è ampiamente conosciuto in Francia e beneficia in tale Stato membro di una sicura notorietà (punti 28 e 33 della decisione impugnata) è del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 nella fattispecie.

- 65 Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, un rischio di confusione presuppone un'identità o una somiglianza tra i segni nonché tra i prodotti o i servizi designati, e la notorietà di un marchio è un elemento che va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti e servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione (v., in questo senso, sentenza Canon, citata, punti 22 e 24). Orbene, dato che, nella fattispecie, i segni confliggenti non possono essere considerati in alcun modo né identici né simili, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, il fatto che il marchio anteriore sia ampiamente noto in Francia non può mutare la valutazione globale del rischio di confusione.
- 66 Da quel che precede risulta che una delle condizioni indispensabili per l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non è soddisfatta. Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che non sussiste rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore.
- 67 Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Sulle spese

- 68 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, ma l'UAMI ha concluso per la ripartizione delle spese, si deve ordinare che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.**

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2002.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

M. Vilaras