Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

24 settembre 2019*

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo V V-WHEELS – Marchi dell'Unione europea, nazionali e non registrati figurativi anteriori VOLVO – Impedimento alla registrazione relativo – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001»

Nella causa T-356/18,

Volvo Trademark Holding AB, con sede in Göteborg (Svezia), rappresentata da T. Dolde, avvocato e M. Hawkins, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Bonne e H. O'Neill, in qualità di agenti,

convenuto,

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

Paalupaikka Oy, con sede in Iisalmi (Finlandia),

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2018 (procedimento R 1852/2017-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Volvo Trademark Holding e la Paalupaikka,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, E. Bieliūnas e A. Kornezov (relatore), giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2018,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2018,

in seguito all'udienza del 16 maggio 2019,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Sentenza

Fatti

1 Il 4 agosto 2015 la Paalupaikka Oy ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

3 Tale segno è descritto nella domanda di registrazione come «[u]n anello circolare blu al cui centro si trova [la] lettera "V" di color argento», tale anello «è circondato da un nastro stretto di color argento» e appare sopra «il testo "V-WHEELS"» di cui «la lettera ["v"] è di color argento e nel resto del marchio è di colore blu». I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 12 ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Cerchi per ruote di automobili; [c]erchi di ruote per veicoli; [r]uote; [r]otelle [ruote di veicoli]; [r]uote per automobili; [r]uote per motocicli; [r]uote di veicoli; [r]otelle per carrelli [veicoli]; [r]uote [parti di veicoli terrestri]; [r]uote per kart da corsa; [r]uote, pneumatici e cingoli».



4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi dell'Unione europea* n. 182/2015, del 25 settembre 2015.

5 Il 31 dicembre 2015 la ricorrente, Volvo Trademark Holding AB, ha proposto opposizione contro la registrazione del segno richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 L'opposizione era basata sui seguenti marchi anteriori, che riguardavano tutti prodotti rientranti nella classe 12:

– il marchio dell'Unione europea figurativo registrato con il numero 10397016, riprodotto di seguito:

– il marchio dell'Unione europea figurativo registrato con il numero 4804522, riprodotto di seguito:



– il marchio dell'Unione europea figurativo registrato con il numero 9045311, riprodotto di seguito:



– il marchio figurativo finlandese registrato con il numero 66240, riprodotto di seguito:



– il marchio figurativo svedese registrato con il numero 385923, riprodotto di seguito:



– il marchio figurativo svedese oggetto di una domanda di registrazione del 22 agosto 2014, riprodotto di seguito:



– il marchio notoriamente conosciuto nell'Unione europea, riprodotto di seguito:



– il marchio notoriamente conosciuto nell'Unione, riprodotto di seguito:



– il marchio notoriamente conosciuto nell'Unione, riprodotto di seguito:



7 I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 2017/1001].

8 Il 19 giugno 2017 la divisione di opposizione ha respinto integralmente l'opposizione.

9 Il 22 agosto 2017 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, avverso la decisione della divisione di opposizione, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

10 Con decisione del 21 marzo 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso. In particolare, anzitutto, essa ha considerato che il segno di cui era stata chiesta la registrazione era diverso dai marchi anteriori invocati a sostegno dell'opposizione e che, pertanto, non era possibile constatare alcun rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001. Successivamente, ha respinto il motivo di opposizione fondato sull'articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento poiché la prima condizione di applicazione di tale disposizione non era soddisfatta, in quanto i segni in conflitto differiscono tra loro. Infine, ha sostenuto che né i sondaggi di opinione, né la decisione del Patentstyret (l'Ufficio della proprietà industriale norvegese), presentati dalla ricorrente, erano atti a rimettere in questione tali conclusioni.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla quarta commissione di ricorso dell'EUIPO.

12 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– respingere integralmente il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese che deve sostenere.

In diritto

13 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi. Il primo e il secondo motivo vertono sulla violazione, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 5, e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il terzo motivo riguarda un travisamento dei fatti e delle prove da parte della commissione di ricorso, in violazione dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Il quarto motivo verte sulla violazione dell'obbligo di motivazione incombente alla commissione di ricorso di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

14 Dalla decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha ritenuto, nell'analisi dell'impedimento relativo alla registrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento 2017/1001, che i segni in conflitto fossero diversi, e che quindi l'opposizione basata sia sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia sull'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento dovesse essere respinta.

15 Per quanto riguarda il primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, la ricorrente ritiene, in sostanza, che la commissione di ricorso abbia errato nel concludere per l'assenza di qualsiasi somiglianza tra i segni respingendo, di conseguenza, l'impedimento alla registrazione relativo a cui si riferisce tale disposizione.

16 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

17 Dal tenore dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, risulta che l'applicazione di tale disposizione è subordinata alle condizioni cumulative attinenti, in primo luogo, all'identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all'esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocata a sostegno dell'opposizione e, in terzo luogo, alla sussistenza del rischio che l'uso senza giusta causa del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punto 54).

18 Secondo costante giurisprudenza, i pregiudizi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa un marchio all'altro, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli (v. sentenza del 12 marzo 2009, Antartica/UAMI, C-320/07 P, non pubblicata, EU:C:2009:146, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

19 Per quanto riguarda, in particolare, la prima condizione per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, ricordata al precedente punto 17, vale a dire l'identità o la somiglianza dei segni in conflitto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il grado di somiglianza richiesto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, da un lato, e dall'articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento, dall'altro, è differente. Infatti, mentre l'attuazione della tutela introdotta dalla prima di queste due disposizioni è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra i marchi in conflitto tale da generare, nel pubblico di riferimento, un rischio di confusione tra questi ultimi, l'esistenza di un siffatto rischio non è richiesta ai fini della tutela conferita dalla seconda delle medesime. Quindi, le violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 possono essere conseguenza di un minor grado di somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio posteriore, purché tale grado di somiglianza sia sufficiente affinché il pubblico di riferimento operi un accostamento tra i detti marchi, vale a dire stabilisca un nesso tra questi ultimi (sentenze del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punto 53, e del 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P e C-582/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2387, punto 72).

20 Ne consegue che, se è respinta qualsivoglia somiglianza tra i segni in conflitto, l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, così come il paragrafo 1, lettera b), dello stesso, è manifestamente inapplicabile. È soltanto nell'ipotesi in cui i marchi in conflitto presentino una certa somiglianza, ancorché tenue, che si deve procedere a una valutazione globale al fine di stabilire se, nonostante il tenue grado di somiglianza esistente tra tali marchi, la presenza di altri fattori pertinenti, quali la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, possa dar adito a un rischio di confusione o creare un nesso tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenze del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punto 66, e del 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P e C-582/13 P, non pubblicate, EU:C:2014:2387, punto 73).

21 È alla luce di tali osservazioni preliminari che occorre esaminare il primo motivo dedotto dalla ricorrente.

22 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in conflitto differissero e ha concluso, su questa base, nel senso dell'inapplicabilità dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, senza esaminare le altre condizioni ricordate al precedente punto 17.

23 Occorre dunque verificare se la commissione di ricorso potesse legittimamente concludere che non sussisteva alcuna somiglianza, ancorché tenue, tra i segni in conflitto.

24 A tale riguardo si deve ricordare che i due segni sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, sono, almeno in parte, identici per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti, vale a dire gli aspetti visivi, fonetici e concettuali [v. sentenza del 29 novembre 2018, Louis Vuitton Malletier/EUIPO – Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE), T-373/17, non pubblicata, EU:T:2018:850, punto 66 e giurisprudenza citata].

25 La valutazione della somiglianza tra due segni non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza citata). È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (sentenze del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 42, e del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C-193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punto 43). Ciò è quanto può verificarsi, in particolare, qualora tale componente sia suscettibile di dominare da sola l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella propria memoria, di modo che tutte le altre componenti del marchio siano trascurabili nell'impressione d'insieme prodotta da quest'ultimo (sentenza del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C-193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punto 43).

26 Nel caso di specie, anzitutto, la commissione di ricorso ha ritenuto, nella sua valutazione basata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, che il pubblico di riferimento da prendere in considerazione fosse il grande pubblico, ossia i consumatori finali e i consumatori professionisti, il cui livello di attenzione varia tra medio ed elevato, il territorio per l'analisi del rischio di confusione fosse l'Unione per quanto riguarda i marchi anteriori dell'Unione e i marchi notori anteriori non registrati notoriamente conosciuti, nonché la Svezia e la Finlandia per quanto riguarda i marchi nazionali registrati in questi territori. Le parti non contestano tale definizione del pubblico di riferimento.

27 La commissione di ricorso ha in seguito condotto il confronto visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto. In primo luogo, ha esaminato l'opposizione nella misura in cui si fonda sul marchio dell'Unione europea n. 10397016, riprodotto al precedente punto 6.

28 A tal riguardo, la commissione di ricorso ha constatato che il segno di cui era stata chiesta la registrazione era un segno figurativo costituito dalla lettera «v» stilizzata, scritta in color argento e inserita in un anello circolare blu. A suo parere, il carattere tipografico utilizzato assomigliava al carattere tipografico standard Garamond, disponibile in qualsiasi programma per l'elaborazione di testi. Essa ha aggiunto che, sotto l'anello, era riprodotta la stessa lettera stilizzata, ma in dimensioni più piccole, seguita da un trattino e dalla parola «wheels» in un carattere tipografico che richiamava il carattere Arial. La Corte ha ritenuto che detta parola, che era una parola inglese di base che può essere compresa in tutta l'Unione, fosse descrittiva dei prodotti contraddistinti dal marchio di cui era stata chiesta la registrazione e non distintiva per quanto riguarda le automobili e che la lettera «v» non comunicasse alcun significato rispetto alle automobili. Essa ha indicato su questa base che, «nella migliore delle ipotesi per la ricorrente» il segno di cui era stata chiesta la registrazione era dominato dalla lettera «v» di color argento inserita in un anello blu, che è un colore di base.

29 Quanto al marchio dell'Unione europea n. 10397016, la commissione di ricorso ha rilevato che era costituito dalla riproduzione stilizzata dell'elemento denominativo «volvo» in lettere blu, che è un colore di base, e in caratteri somiglianti al carattere tipografico standard Garamond, «con l'unica differenza che queste lettere [apparivano] leggermente più spesse rispetto a [detto carattere tipografico]». Per quanto riguarda i segni in conflitto, essa ha affermato che tanto il carattere tipografico quanto il colore utilizzato erano molto semplici e comunemente utilizzati nella normale prassi commerciale, sicché non attribuivano carattere distintivo a detti segni.

30 Per quanto riguarda la comparazione visiva dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 30 della decisione impugnata, che gli elementi dominanti di tali segni, rispettivamente, la lettera «v» per il segno di cui era stata chiesta la registrazione e l'elemento denominativo «volvo» per il marchio anteriore, fossero diversi. Essa ha osservato che un segno costituito da una singola lettera non poteva essere considerato simile a una parola che iniziava con la medesima lettera. A suo avviso, gli elementi figurativi aggiuntivi erano anche diversi. Essa ha affermato che, anche se entrambi i segni presentavano il colore blu e anche se si trattava della stessa tonalità di blu, ciò non compensava le differenze esistenti tra di essi.

31 Sul piano fonetico, la commissione di ricorso ha ritenuto che la singola lettera «v» del segno di cui era stata richiesta la registrazione si pronunci diversamente dalla lettera «v» che figura nell'elemento denominativo «volvo», del marchio anteriore, in inglese, spagnolo e tedesco. Non disponendo di alcun esempio in altre lingue che dimostrasse il contrario, essa ha concluso che i segni in conflitto non erano simili sul piano fonetico.

32 Dal punto di vista concettuale, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse possibile alcun confronto poiché né l'elemento dominante e distintivo del segno di cui era stata chiesta la registrazione né il marchio anteriore possedevano alcun significato.

33 Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato che, se l'elemento «v-wheels» del segno di cui si era chiesta registrazione fosse preso in considerazione, i segni in conflitto sarebbero ancora più distanti sotto il profilo visivo e fonetico. Del pari, a suo avviso, se si dovesse attribuire un concetto all'elemento dominante di detto segno, ossia quello di una sola lettera, o se si dovesse tener in conto la parola «wheels» dell'elemento «v-wheels» di tale segno, i segni in conflitto sarebbero diversi sul piano concettuale.

34 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha proceduto a una comparazione del segno di cui era stata chiesta la registrazione con tutti gli altri marchi figurativi anteriori presentati a sostegno dell'opposizione di cui al precedente punto 6. A tal riguardo, essa ha osservato che tutti questi marchi erano costituti dall'elemento distintivo denominativo «volvo», scritto nello stesso carattere tipografico del marchio dell'Unione europea n. 10397016 e «da un elemento figurativo co-dominante», l'elemento denominativo «volvo» è scritto in colore nero su un'etichetta bianca o in bianco su un'etichetta nera o blu. Essa ha altresì ritenuto che tali marchi non contenessero un anello, contrariamente alle rivendicazioni della ricorrente, poiché il loro elemento figurativo non poteva essere scomposto in un anello e una freccia, ma sarebbe percepito come un unico elemento simile al simbolo notorio del genere maschile (), e quindi i segni in conflitto non condividevano lo stesso elemento circolare. Inoltre, in nessuno di tali marchi, l'elemento denominativo «volvo» era scritto in argento, al contrario della lettera «v» di detto segno. Orbene, poiché tali marchi contengono tutti un elemento «co-dominante» aggiuntivo, le differenze tra loro e tale segno sarebbero «ancora maggiori». Pertanto, la commissione di ricorso ha concluso che il segno in questione era diverso a tutti gli altri marchi menzionati in precedenza.

35 La ricorrente sostiene che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, la valutazione della somiglianza tra i segni in conflitto effettuata dalla commissione di ricorso è errata sotto diversi aspetti. Nel ricorso e in udienza, essa ha precisato che i suoi argomenti si

concentravano principalmente sul confronto tra il segno di cui era stata chiesta la registrazione e il marchio dell'Unione europea notoriamente conosciuto riprodotto di seguito (in prosieguo: «il marchio anteriore invocato»):

Segno di cui è stata chiesta la registrazione	Marchio anteriore notoriamente conosciuto nell'Unione
	

36 Secondo la ricorrente, sussiste una certa somiglianza visiva tra i segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 sulla base del rilievo che essi hanno una serie di elementi comuni, vale a dire la lettera «v», le forme circolari, il posizionamento degli elementi denominativi all'interno di dette forme circolari, una medesima combinazione di colori blu e argento e un uso dello stesso carattere tipografico, non essendo il carattere tipografico standard Garamond, ma un carattere specificamente da essa creato. Orbene, la commissione di ricorso avrebbe omesso di prendere in conto alcune di tali somiglianze nonché l'impressione complessiva prodotta da detti segni. Inoltre, sussisterebbe anche una certa somiglianza fonetica tra tali segni.

37 L'EUIPO ribatte che, in primo luogo, il fatto che l'elemento denominativo «volvo» contenuto nel marchio anteriore invocato inizi con la lettera «v», che si ripete in seguito, non è sufficiente ad escludere le differenze tra i segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 e che il carattere tipografico utilizzato non è particolarmente distintivo. In secondo luogo, i suddetti segni non avrebbero i medesimi elementi figurativi, in particolare una forma circolare, né i medesimi elementi denominativi, sicché non potrebbero essere considerati simili. In terzo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'elemento denominativo del marchio anteriore invocato sarebbe posto in un rettangolo che copre meno di un terzo del simbolo del genere maschile, mentre l'elemento «v» del segno di cui è stata chiesta la registrazione coprirebbe l'intera superficie del disco su cui sarebbe stato applicato. In quarto luogo, la tonalità di argento utilizzata in suddetto segno non coincide con il colore argento del marchio anteriore invocato e la proporzione dei colori non è identica al punto da rendere i due segni simili. La combinazione dei colori blu e argento, peraltro, non sarebbe intrinsecamente distintiva.

38 Occorre notare che il segno di cui è stata chiesta la registrazione è un segno figurativo complesso. Esso presenta un elemento che, tenuto conto delle sue dimensioni e della sua posizione, è l'elemento dominante, costituito dalla lettera «v» scritta in argento in un carattere tipografico leggermente stilizzato, inserita in un anello blu delimitato da una linea sottile argentata. Sotto questo elemento si trova un elemento denominativo di dimensioni minori, vale a dire «v-wheels», la cui lettera «v» è la stessa presente nell'anello blu, ma riprodotta in dimensioni più ridotte, e con i restanti caratteri scritti in blu in un carattere tipografico che assomiglia al carattere Arial.

39 A tal riguardo, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato, al punto 27 della decisione impugnata, che l'elemento dominante del segno di cui era stata chiesta la registrazione era quello costituito dalla grande lettera «v» scritta in argento e inserita in un anello blu. Occorre nondimeno precisare che l'anello blu è, di per sé, circondato da una sottile linea circolare di color argento (v. punti 2 e 3 supra), che tale commissione non ha rilevato. Per quanto attiene all'elemento denominativo «v-wheels» di detto segno, è giocoforza notare che quest'ultimo non può essere considerato come dominante in considerazione delle sue dimensioni e del fatto che riproduce, in parte, la grande lettera stilizzata «v» dell'elemento dominante. Tuttavia esso non è trascurabile.

40 Per quanto riguarda il marchio anteriore invocato, anche quest'ultimo è un marchio complesso, costituito dall'elemento denominativo «volvo» scritto in lettere leggermente stilizzate di colore bianco sullo sfondo di un rettangolo blu inserito in un elemento circolare di colore argento con una piccola freccia dello stesso colore che esce in alto a destra. A tal riguardo la commissione di ricorso ha giustamente osservato che il suddetto marchio era costituito da elementi dominanti, ossia l'elemento denominativo «volvo» e un elemento circolare con una piccola freccia che esce in alto a destra.

41 In primo luogo, per quanto riguarda la comparazione dei segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che questi ultimi differissero.

42 Tuttavia, occorre rilevare a tale riguardo, come fa valere in sostanza la ricorrente, che i segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 presentano elementi di somiglianza sul piano visivo.

43 Infatti, anzitutto, l'elemento denominativo dell'elemento dominante del segno di cui è stata chiesta la registrazione e l'elemento denominativo del marchio anteriore invocato, vale a dire rispettivamente la lettera «v» e l'elemento denominativo «volvo», presentano alcune somiglianze. Da un lato, detta lettera coincide segnatamente con la prima lettera di tale elemento denominativo. Dall'altro lato, in entrambi i casi, essi sono scritti in un carattere tipografico identico. Anche se tale carattere tipografico non è particolarmente fantasioso, esso è tuttavia stilizzato e non appare tra i caratteri tipografici «standard» dei programmi per l'elaborazione di testi, come confermato dalle parti nel corso dell'udienza. L'EUIPO del resto non contesta che il tipo di carattere tipografico di cui trattasi è stato specificamente concepito per la ricorrente e utilizzato da quest'ultima da molti anni. Inoltre, come correttamente sostenuto dalla ricorrente e contrariamente a quanto rilevato dalla commissione di ricorso, le differenze tra il carattere tipografico Garamond e il carattere tipografico utilizzato nei segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 non riguardano solo la scrittura «leggermente più spessa» delle lettere, bensì anche il fatto che, a differenza di quanto accade nel carattere tipografico Garamond, la lettera «v» in suddetti segni è scritta tagliando la parte a punta inferiore di quest'ultima. Quindi, occorre rilevare che tali segni utilizzano lo stesso carattere tipografico per gli elementi denominativi «v» e «volvo» che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso, non rientra tra i caratteri tipografici comunemente utilizzati nella normale prassi commerciale.

44 In ogni caso, il Tribunale ha già avuto modo di rilevare che l'uso dello stesso carattere tipografico, anche standard, è un elemento che deve essere preso in considerazione nel quadro del confronto visivo dei segni in conflitto [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 gennaio 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS), T-398/16, non pubblicata, EU:T:2018:4, punti 29 e 52], di modo che, anche nel caso in cui gli elementi denominativi dei segni in conflitto siano scritti in caratteri tipografici standard, ciò non impedirebbe di riscontrare un elemento di somiglianza tra questi ultimi.

45 In secondo luogo, gli elementi denominativi «v» e «volvo» dei segni in conflitto sono posti al centro del rispettivo segno e sono chiaramente enfatizzati. Infatti, nei segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35, questi elementi denominativi, rispettivamente scritti in colore argento e bianco, sono entrambi presentati su uno sfondo blu al centro di un elemento figurativo circolare (v. infra punto 50), circostanza che li fa risaltare. Essi risultano chiaramente evidenziati per effetto della loro

collocazione e del contrasto ricercato a livello di colori utilizzati, Orbene, come fa valere giustamente la ricorrente, la commissione di ricorso ha omesso di prendere in considerazione tale aspetto al momento della valutazione della somiglianza visiva di detti segni.

46 In terzo luogo, il segno di cui è stata chiesta la registrazione e il marchio anteriore invocato si avvalgono di una combinazione di colori molto simile. Infatti, essi condividono il colore blu, in una tonalità molto simile, se non identica, utilizzata, nel suddetto segno, per l'anello in cui è inserita la lettera «v», scritta in color argento, e nel suddetto marchio, per il rettangolo all'interno del quale è scritta la parola «volvo» in bianco. Essi condividono inoltre l'uso del colore argento nella lettera «v» e nella stretta linea circolare che circonda l'anello blu, per quanto riguarda tale segno, e nel simbolo del genere maschile, per quanto riguarda tale marchio.

47 A tal riguardo, sebbene la commissione di ricorso abbia ravvisato che i segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 condividevano l'uso del colore blu, essa non ha tenuto conto, più nel complesso, dell'uso di una combinazione di colori notevolmente simile. Il fatto, sottolineato da suddetta commissione, che l'elemento denominativo del marchio anteriore invocato sia scritto in bianco, mentre l'elemento denominativo dell'elemento dominante del segno di cui è stata chiesta la registrazione sia scritto in argento, non annulla affatto la somiglianza quanto alla combinazione di colori utilizzata nei predetti segni, dato che, quando questi due colori sono messi in contrasto con uno sfondo blu come nel caso di specie, la differenza tra essi non è facilmente percepibile. In realtà, le suddette combinazioni di colori contribuiscono proprio a evidenziare questi elementi denominativi e a ottenere un risultato estetico complessivo simile.

48 Analogamente, il fatto che, come affermato dalla commissione di ricorso, il colore blu usato nei segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 sia molto semplice e comunemente utilizzato nella normale prassi commerciale, non elimina la somiglianza rinvenuta nella combinazione dei colori utilizzata. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, ai fini del confronto visivo di due segni, occorre tener conto dell'uso degli stessi colori, anche se di base, come la combinazione di bianco e nero nella causa sfociata nella sentenza del 16 gennaio 2018, COFFEE ROCKS (T-398/16, non pubblicata, EU:T:2018:4, punto 52).

49 Inoltre, per quanto concerne l'argomento dedotto dall'EUIPO nel suo controricorso, secondo cui tanto la proporzione in cui i colori sono distribuiti nei segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 quanto la tonalità del colore argento utilizzata in tali segni sarebbero diverse, si deve osservare che un simile motivo non è incluso nella decisione impugnata e, di conseguenza, con tale argomento, l'EUIPO pretende di suffragare la decisione impugnata con elementi non presi in considerazione nell'ambito di quest'ultima. Una simile integrazione della motivazione non può essere fatta proficuamente valere dinanzi al Tribunale e deve essere respinta in quanto irricevibile [v., in tal senso, la sentenza dell' 11 dicembre 2014, CEDC International/UAMI – Underberg (Forma di un filo d'erba in una bottiglia), T-235/12, EU:T:2014:1058, punto 71]. In ogni caso, l'asserita differenza di proporzione e di tonalità del colore argento non invalida affatto la constatazione che il segno di cui è stata chiesta la registrazione e il marchio anteriore invocato utilizzano un combinazione di colori molto simile, chiaramente e immediatamente percepibile.

50 In quarto luogo, occorre rilevare che tanto il segno di cui è stata chiesta la registrazione quanto il marchio anteriore invocato si presentano nel complesso in forma circolare. Infatti, da un lato, non è contestato che il primo contenga un grande anello di colore blu, che è circondato da una stretta linea circolare di colore argento, anche se la commissione di ricorso ha omesso di tenere conto di quest'ultimo elemento. Dall'altro lato, detta commissione ha omesso di prendere in considerazione il fatto che suddetto marchio comprendeva una forma circolare interiore avvolta dai contorni argentati del simbolo del genere maschile o, almeno, due semicerchi collocati sopra e sotto il rettangolo blu in cui è inserito l'elemento denominativo «volvo». Inoltre, il simbolo del genere maschile (), presente in questo marchio, è costituito da un elemento circolare e da una freccia. Supponendo, come ha fatto l'EUIPO, che il pubblico di riferimento riconosca immediatamente detto simbolo, ciò non significa

tuttavia, diversamente da quanto rilevato da detta commissione al punto 37 della decisione impugnata, che tale pubblico non noterà che il simbolo del genere maschile è composto, segnatamente, da un elemento circolare chiaramente visibile, tanto più che la freccia attaccata ad esso è di dimensioni ben più ridotte rispetto all'elemento circolare stesso. La commissione di ricorso ha quindi erroneamente considerato, al suddetto punto, che il marchio di cui trattasi «non [conteneva] un anello circolare».

51 Ne consegue che il segno di cui è stata chiesta la registrazione e il marchio anteriore invocato hanno svariati elementi visivi in comune, vale a dire l'uso dello stesso carattere tipografico, una combinazione di colori molto simile, forme circolari al centro delle quali sono posizionati e valorizzati i loro rispettivi elementi denominativi, quest'ultimi coincidenti, inoltre, nella lettera «v», unica lettera nell'elemento dominante del segno di cui è stata chiesta la registrazione e prima lettera dell'elemento denominativo del marchio anteriore invocato.

52 Certamente, come affermato nella decisione impugnata e come sostiene l'EUIPO, i segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 presentano anche significative differenze visive. Così, in particolare, l'elemento denominativo dell'elemento dominante del segno di cui è chiesta la registrazione, che consiste in una sola lettera, ossia la «v», si differenzia dall'elemento denominativo «volvo» del marchio anteriore invocato, composto di cinque lettere; tale segno contiene un anello blu a differenza di detto marchio, in cui i contorni della forma circolare sono di colore argento (v. precedente punto 40); quest'ultimo include, a differenza di questo segno, un rettangolo blu in cui è inserito l'elemento denominativo «volvo» nonché un elemento figurativo somigliante al simbolo del genere maschile; l'elemento denominativo «v-wheels» dello stesso segno è assente nel marchio anteriore invocato.

53 Tuttavia, tali differenze, per quanto importanti, non rendono trascurabili le somiglianze individuate ai precedenti punti da 43 a 51 nell'impressione complessiva prodotta dai segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35. Infatti, tutte queste somiglianze riguardano diversi aspetti degli elementi dominanti del segno di cui è stata chiesta la registrazione e il marchio anteriore invocato, per cui la loro rilevanza non può essere esclusa.

54 Inoltre, supponendo, come ha fatto l'EUIPO, che nessuna delle somiglianze rilevate ai precedenti punti da 43 a 51, di per sé, sia sufficiente a ritenere che vi sia una somiglianza tra i segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, resta il fatto che le suddette rassomiglianze, considerate nel loro complesso, presentano un tenue grado di somiglianza visiva, che deve essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione di tale articolo. È sufficiente ricordare a tal riguardo che, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 24 e 25, due segni sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, sono, almeno in parte, identici per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti.

55 Inoltre, in udienza, l'EUIPO ha ammesso l'esistenza di talune somiglianze tra i segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35, pur sostenendo che si trattava, a suo parere, di un «caso limite», che non presentava il grado di somiglianza richiesto dalla giurisprudenza. Al riguardo, tuttavia, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza menzionata al precedente punto 19, il grado di somiglianza richiesto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 è inferiore a quello richiesto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento e che le somiglianze rilevate ai precedenti punti da 43 a 51, considerate nel loro complesso, sono sufficienti per accertare l'esistenza di un tenue grado di somiglianza visiva tra il segno di cui è stata chiesta la registrazione e il marchio anteriore invocato, che deve essere preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

56 Ne consegue che la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che i segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 differissero sul piano visuale.

57 In secondo luogo, per quanto riguarda la comparazione fonetica dei segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35, occorre considerare che la commissione di ricorso ha giustamente concluso per l'assenza di somiglianza tra essi. Infatti, da un lato, sebbene il segno di cui è chiesta la registrazione sia pronunciato solamente dalla lettera «v», detta commissione ha correttamente rilevato, al punto 31 della decisione impugnata, che la lettera «v» si pronunciava in modo diverso rispetto all'elemento denominativo «volvo» nel marchio anteriore invocato. In tal caso, detta lettera si pronuncia emettendo il suono corrispondente alla sua pronuncia nell'alfabeto, mentre l'elemento denominativo suddetto, che è costituito dalle sillabe «vol» e «vo», si pronuncia continuativamente ed è sottoposto a un'accentuazione, a un'intonazione e a un ritmo diversi.

58 D'altro canto, se il segno di cui è stata richiesta la registrazione è pronunciato nello stesso modo del suo elemento denominativo «v-wheels», neppure tale pronuncia può essere assimilata a quella dell'elemento denominativo «volvo» del marchio anteriore invocato. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le sillabe in cui possono essere scomposti i segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 si pronunciano in modo diverso. Così, sebbene talune lettere coincidano, esse sono pronunciate in un ordine diverso, con un'accentuazione e un ritmo differenti.

59 Infine, in terzo luogo, per quanto riguarda la comparazione concettuale dei segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35, è sufficiente rilevare che le parti non contestano la conclusione della commissione di ricorso secondo cui un simile confronto nel caso di specie non è possibile.

60 Si deve pertanto concludere per l'esistenza di un tenue grado di somiglianza visiva tra i segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 e per l'assenza di somiglianza tra questi ultimi sul piano fonetico.

61 Inoltre, occorre ricordare che gli aspetti visivo, fonetico o concettuale dei segni in conflitto non hanno sempre lo stesso valore. L'importanza degli elementi di somiglianza o di diversità tra segni può dipendere, in particolare, dalle caratteristiche intrinseche degli stessi o dalle condizioni di commercializzazione dei prodotti o servizi contrassegnati dai marchi in conflitto. Ove i prodotti contrassegnati dai marchi in questione siano, di norma, venduti in negozi self-service, in cui è lo stesso consumatore a scegliere il prodotto, facendo quindi affidamento principalmente sull'immagine del marchio apposto su di esso, una somiglianza visiva tra i segni avrà, in linea generale, maggiore rilevanza. Se, invece, il prodotto considerato viene per lo più offerto in vendita oralmente, verrà normalmente attribuito più valore ad una somiglianza fonetica tra i segni. Quindi, il grado di somiglianza fonetica tra due marchi ha un'importanza ridotta nel caso di prodotti commercializzati in modo tale che, abitualmente, il pubblico di riferimento, al momento dell'acquisto, percepisce in modo visivo il marchio che li designa [sentenza dell'11 dicembre 2014, Coca-Cola/UAMI – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punto 68; v. altresì, in tal senso, sentenza del 5 luglio 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, punto 32].

62 Ne consegue che la commissione di ricorso, avendo erroneamente tratto la conclusione che i segni in conflitto riprodotti al precedente punto 35 erano diversi sul piano visivo, è incorsa in errore astenendosi dal valutare la somiglianza complessiva di tali segni e, conseguentemente, dall'esame di tutti gli altri requisiti per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, ricordati ai precedenti punti 17 e 18.

63 Pertanto, occorre accogliere il primo motivo.

64 In tali circostanze e posto che è sufficiente che un solo impedimento alla registrazione relativo, come quello di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, osti alla registrazione del marchio richiesto e che la commissione di ricorso dovrà esaminare gli altri requisiti di applicabilità di detto articolo, la decisione impugnata deve essere annullata in toto, senza che sia necessario esaminare gli

altri motivi sollevati dalla ricorrente [v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, non pubblicata, EU:T:2016:631, punto 71].

Sulle spese

65 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

66 Poiché l'EUIPO è rimasto soccombente, dev'essere condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente, relative al procedimento dinanzi al Tribunale, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.

67 Inoltre, poiché la ricorrente ha chiesto la condanna dell'EUIPO alle spese da essa sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso, si deve ricordare che, ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili, cosicché la suddetta domanda della ricorrente è ricevibile. Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione. Pertanto, la domanda della ricorrente riguardante le spese relative al procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, che non costituiscono spese ripetibili, è irricevibile [sentenza del 20 settembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, punti 90 e 91].

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 marzo 2018 (procedimento R 1852/2017-4) è annullata.

2) L'EUIPO è condannato alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Volvo Trademark Holding AB ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

Tomljenović Bieliūnas Kornezov

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2019.

Firme