SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
23 ottobre 2002 *

Nella causa T-6/01,

Matratzen Concord GmbH, già Matratzen Concord AG, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. W.-W. Wodrich,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, G. Schneider e E. Joly, in qualità di agenti,

convenuto,

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

Hukla Germany SA, con sede in Castellbispal (Spagna),

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 31 ottobre 2000 (procedimenti riuniti R 728/1999-2 e R 792/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), relativa ad un procedimento di opposizione tra Hukla Germany SA e Matratzen Concord GmbH,

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

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 maggio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1 Il 10 ottobre 1996 la ricorrente presentava la domanda di marchio comunitario n. 395632 (in prosieguo: la «domanda») all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), a norma

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 marchio figurativo di seguito riprodotto:



3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 10, 20 e 24 dell'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 di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 10: «Cuscini, guanciali, materassi, cuscini ad aria e letti per uso medico»;

— classe 20: «Materassi; materassi ad aria; letti; carabottini non metallici; coperte di protezione; biancheria da letto».

— classe 24: «Coperte da letto; fodere per cuscini; biancheria da letto; piumini [copripiedi]; federe; fodere per materassi; sacchi a pelo».

4 Il 16 febbraio 1998 la domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari.*

5 Il 21 aprile 1998 l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI ha depositato un atto di opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94.

6 L'opposizione è basata sull'esistenza di un marchio anteriore registrato in Spagna. Quest'ultimo è un marchio denominativo costituito dal vocabolo «Matratzen» (in prosieguo: il «marchio anteriore»). I prodotti designati da tale marchio rientrano nella classe 20 dell'accordo di Nizza e corrispondono alla seguente descrizione: «Ogni tipo di mobilio e, in particolare, mobilio da riposo, come letti, divani, letti da campo, culle, canapè, amache, cuccette e culle in vimini; mobilio trasformabile; ruote per letti e mobili; comodini; sedie, poltrone e sgabelli; materassi a molla, paglericci, materassi e guanciali». A sostegno dell'opposizione l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha invocato contro la registrazione l'impedimento relativo di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

7 Con decisione 22 settembre 1999, la divisione «opposizione» ha respinto la domanda ai sensi dell'art. 43, n. 5, del regolamento n. 40/94, per quanto riguarda le categorie di prodotti rientranti nelle classi 20 e 24. A tale riguardo essa ha considerato che esisteva un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto e il marchio anteriore. Essa ha respinto invece l'opposizione per quanto riguarda le categorie di prodotti rientranti nella classe 10, in ragione dell'assenza di un tale rischio di confusione.

8 Il 15 novembre 1999, l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha proposto un ricorso presso l'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione «opposizione». Essa ha chiesto il rigetto della domanda relativamente alle categorie di prodotti rientranti nella classe 10.

9 Il 23 novembre 1999, la ricorrente ha altresì presentato un ricorso presso l'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione «opposizione». Essa ha chiesto il rigetto dell'opposizione relativamente alle categorie di prodotti rientranti nelle classi 20 e 24.

10 Il 31 ottobre 2000, la seconda commissione di ricorso si è pronunciata sui ricorsi dinanzi ad essa proposti. Il dispositivo di tale decisione, che è stata notificata alla ricorrente il 3 novembre 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), è del seguente tenore:

«(...) la commissione

1. Accoglie il ricorso dell'opponente.

2. Respinge il ricorso della richiedente.

3. Ordina che le spese e le tasse del procedimento dinanzi alla divisione "opposizione" e nell'ambito dei ricorsi siano a carico della richiedente».

11 In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che in Spagna i due marchi di cui trattasi sarebbero percepiti come simili e che, tra i prodotti da loro designati, taluni sono identici e altri molto simili. Sul fondamento di tale analisi la commissione di ricorso ha ritenuto che esistesse un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, relativamente a tutte le categorie di prodotti di cui alla domanda.

Procedimento e conclusioni delle parti

12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Il 25 maggio 2001, l'UAMI ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale.

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— respingere l'opposizione proposta dall'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

— condannare l'UAMI a registrare il marchio richiesto;

— condannare l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare la totalità delle spese sostenute dinanzi alla divisione «opposizione», dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi al Tribunale di primo grado.

14 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

15 Nel corso dell'udienza la ricorrente ha rinunciato al terzo punto delle sue conclusioni mirante a fare condannare l'UAMI a registrare il marchio richiesto, cosa di cui il Tribunale ha preso atto nel verbale dell'udienza.

In diritto

16 La ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, tratti, da un lato, dalla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall'altro, dal principio della libera circolazione delle merci.

Sul motivo tratto dalla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

17 La ricorrente sostiene che i due marchi di cui trattasi non sono simili, ma, al contrario, molto diversi. In tale contesto, essa afferma che la commissione di ricorso ha potuto giungere ad una conclusione contraria solo limitando, a torto, l'esame del rischio di confusione al solo elemento «Matratzen» del marchio richiesto.

18 Orbene, a parere della ricorrente, il metodo seguito dalla commissione di ricorso è contrario ai principi che si sviluppano dalla sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191). A tale riguardo essa illustra che da tale giurisprudenza risulta che, ai fini della valutazione della somiglianza di due marchi e del rischio di confusione, occorre fare riferimento all'impressione complessiva prodotta dagli stessi.

19 La ricorrente fa valere che, nell'impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto, l'elemento figurativo è importante almeno quanto gli elementi nominativi. Inoltre, tra questi ultimi, solo l'elemento «CONCORD» presenta un carattere fortemente distintivo, mentre gli altri due elementi sono puramente descrittivi, costituendo la denominazione di uno stabilimento.

20 Inoltre, la ricorrente sostiene che dal principio della restrizione degli effetti di un marchio registrato, come espresso all'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94, risulta che il marchio anteriore non può essere opposto alla registrazione del marchio richiesto.

21 L'UAMI considera che la valutazione del rischio di confusione operata dalla commissione di ricorso non è viziata da alcun errore di diritto.

Giudizio del Tribunale

22 Come risulta dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un marchio è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio con un 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. Peraltro, in forza dell'art. 8, n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento n. 40/94, per marchi anteriori si devono intendere i marchi, registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

23 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 la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione 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).

24 Secondo questa stessa giurisprudenza, l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte SABEL, cit., punto 22; Canon, citata, punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40).

25 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, citata, punto 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 19, e Marca Mode, cit., punto 40). L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, secondo il quale occorre interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione, a sua volta, dipende in particolare dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti.

26 Inoltre, la percezione che ha il consumatore medio dei prodotti o 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 sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. D'altra parte, 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 imperfetta degli stessi che ha mantenuto nella memoria. Occorre altresì 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 (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26).

27 Nel caso di specie il marchio anteriore è registrato in Spagna. Pertanto, occorre prendere in considerazione, ai fini della valutazione delle circostanze di cui al punto precedente, il punto di vista del pubblico in Spagna. Essendo i prodotti designati dai marchi di cui trattasi di consumo generale, tale pubblico è composto dai consumatori medi che sono, nella sostanza, ispanofoni. Orbene, come l'UAMI ha giustamente esposto, la determinazione del pubblico pertinente come ispanofono non è inficiata dal fatto, dato per provato, che un certo numero di persone germanofone risieda temporaneamente o permanentemente in Spagna.

28 Nel suo atto introduttivo la ricorrente non contesta che i prodotti designati dai due marchi di cui trattasi siano identici o, almeno, simili. Essa sostiene però che i due marchi non sono simili, né, a fortiori, identici e che non esiste alcun rischio di confusione tra di loro. Quindi, occorre limitare l'esame a questi due punti.

29 Per quanto riguarda il rapporto tra i due marchi di cui trattasi, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 26 della decisione impugnata, che essi sono simili.

30 A tale riguardo, occorre rilevare, in via generale, che due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, sono pertinenti gli aspetti visivi, uditivi e concettuali (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25).

31 Nel caso di specie, il vocabolo «Matratzen» costituisce, nello stesso tempo, il marchio anteriore e uno dei segni che compongono il marchio richiesto. Pertanto, occorre considerare che il marchio anteriore è identico, sul piano visivo e uditivo, a uno dei segni che compongono il marchio richiesto. Tuttavia, tale costatazione non è da sola sufficiente per ritenere che i due marchi di cui trattasi, ciascuno considerato nel suo insieme, siano simili.

32 In tale contesto, occorre ricordare che la Corte ha deciso che la valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25).

33 Pertanto, occorre considerare che un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se quest'ultima costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta.

34 Occorre precisare che tale approccio non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso. Tuttavia, ciò 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.

35 Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, le qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso.

36 Nel caso di specie, occorre verificare se la commissione di ricorso ha esaminato quale (o quali) componenti del marchio richiesto può (o possono) dominare da sola (o da sole) l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che le altre componenti dello stesso marchio risultino trascurabili a tale riguardo.

37 Nel contesto del caso di specie la commissione di ricorso doveva esaminare tali componenti nelle loro caratteristiche visive, uditive e, eventualmente, concettuali. Essa lo ha fatto giungendo al punto 24 della sua decisione alla conclusione che il vocabolo «Matratzen» costituisce «l'elemento preminente» del marchio richiesto.

38 Anzitutto occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il vocabolo «Matratzen» non è descrittivo, dal punto di vista del pubblico pertinente, dei prodotti designati dal marchio richiesto. Infatti, come si è appena rilevato al punto 27 supra, tale pubblico è essenzialmente ispanofono. Orbene, il vocabolo «Matratzen» non ha significato in lingua spagnola. A tale riguardo, occorre segnalare che, certamente, tale vocabolo significa «materasso» in lingua tedesca e che, sulla base di tale significato, esso è descrittivo di almeno una parte dei prodotti designati dal marchio richiesto. Tuttavia, è giocoforza costatare che il fascicolo non contiene alcun elemento che consenta di stabilire che una parte significativa del pubblico pertinente dispone di conoscenze di lingua tedesca sufficienti per comprendere tale significato. Inoltre, il vocabolo «Matratzen» non presenta alcuna somiglianza con la parola «materasso» in spagnolo, cioè «colchón». Infine, il vocabolo «Matratzen» è, certamente, simile alla parola inglese «mattresses», che significa «materassi». Tuttavia, anche supponendo che il pubblico pertinente disponga di talune conoscenze della lingua inglese, occorre rilevare che la parola «mattresses» non fa parte del vocabolario di base di tale lingua e che, malgrado la somiglianza esistente tra tale parola e il vocabolo «Matratzen», esistono altresì differenze tra tali due termini.

39 Per quanto riguarda il vocabolo «Concord», non v'è ragione di considerare che il grado del carattere distintivo di tale vocabolo sarebbe diminuito in ragione della sua frequente utilizzazione, sul mercato spagnolo, nell'ambito della presentazione di prodotti o di servizi destinati ai consumatori medi. Infatti, nella sua risposta ad un quesito del Tribunale, l'UAMI non ha attestato tale utilizzazione. D'altronde, nemmeno il vocabolo «Concord» è descrittivo, dal punto di vista del pubblico pertinente, dei prodotti designati dal marchio richiesto.

40 Quanto al vocabolo «Markt», esso occupa, nel marchio composto, una posizione marginale, se non del tutto trascurabile, in rapporto ai vocaboli «Matratzen» e «Concord».

41 Per quanto riguarda, infine, il segno figurativo contenuto nel marchio richiesto, occorre costatare che esso è descrittivo nei confronti dei prodotti designati da tale marchio. Orbene, un elemento di un marchio complesso che è descrittivo dei prodotti designati da tale marchio non può essere considerato, in linea di principio, l'elemento dominante dello stesso.

42 Quanto alla configurazione del marchio richiesto, occorre rilevare che i vocaboli «Matratzen» e «Concord» vi occupano una posizione centrale.

43 Ne consegue che i vocaboli «Matratzen» e «Concord» possono essere considerati come le componenti più importanti del marchio richiesto. Tuttavia, il primo vocabolo, come l'UAMI ha illustrato nel suo controricorso, è caratterizzato da una preponderanza di consonanti a pronuncia dura e, non presentando alcuna somiglianza con una qualsiasi parola spagnola, sembra più facilmente memorizzabile dal pubblico pertinente che il secondo vocabolo. Pertanto, occorre considerare che il vocabolo «Matratzen» costituisce l'elemento dominante del marchio richiesto.

44 La commissione di ricorso ha quindi giustamente considerato che, per il pubblico pertinente, esiste una somiglianza visiva e uditiva tra i due marchi. Inoltre, non è possibile rilevare alcuna differenza concettuale tra il marchio anteriore e l'elemento dominante del marchio richiesto, data la mancanza di significato del vocabolo «Matratzen» in lingua spagnola. Ne deriva che la commissione di ricorso ha correttamente stabilito che il marchio richiesto è simile al marchio anteriore.

45 Per quanto riguarda il rischio di confusione, occorre considerare che un tale rischio sussiste qualora, in via cumulativa, siano sufficientemente elevati il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e il grado di somiglianza dei prodotti o servizi designati da tali marchi.

46 Nel caso di specie, al punto 44 supra si è statuito che il marchio richiesto è simile al marchio anteriore.

47 Quanto al grado di somiglianza dei prodotti designati dai due marchi di cui trattasi, la commissione di ricorso, al punto 25 della decisione impugnata, nonché l'UAMI, nel suo controricorso, hanno giustamente esposto, senza essere contraddetti in proposito dalla ricorrente, che tali prodotti sono in parte identici ed in parte molto simili.

48 Ne consegue che, considerati insieme, il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e il grado di somiglianza dei prodotti designati dagli stessi sono sufficientemente elevati. Pertanto, giustamente la commissione di ricorso ha considerato che esiste un rischio di confusione tra i marchi in esame.

49 D'altronde, questa conclusione non è infirmata dagli argomenti che la ricorrente trae dall'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infatti, occorre rilevare che, anche supponendo che tale disposizione possa incidere sul procedimento di registrazione, l'incidenza si limiterebbe, per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, ad escludere la possibilità di considerare un segno descrittivo che faccia parte di un marchio complesso come un elemento distintivo e dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio stesso. Orbene, come emerge dal punto 38 di cui sopra, nel caso di specie la parola «Matratzen» non è descrittiva, dal punto di vista del pubblico pertinente, dei prodotti designati dal marchio richiesto. Pertanto, l'argomento tratto dall'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 è privo di pertinenza.

50 Quindi, giustamente la commissione di ricorso, considerando che il marchio richiesto ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ha respinto la domanda per quanto riguarda le categorie di prodotti rientranti nella classe 10, riformando così la decisione della divisione «opposizione» e ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente contro il rigetto, da parte della divisione «opposizione», della domanda per quanto riguarda le altre caegorie di prodotti.

51 Da quanto precede risulta che il motivo tratto dalla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere respinto.

Sul motivo tratto dalla violazione del principio della libera circolazione delle merci

Argomenti delle parti

52 La ricorrente è del parere che sarebbe contrario al principio della libera circolazione delle merci (art. 28 CE) che un marchio nazionale costituito da un vocabolo descrittivo in una lingua diversa da quella dello Stato membro dove è avvenuta la registrazione potesse essere opposto ad una domanda di marchio comunitario consistente in una combinazione di vocaboli descrittivi e di un elemento distintivo quale il vocabolo «concord». In tale contesto, la ricorrente afferma che, allo stato attuale del diritto comunitario dei marchi, il marchio anteriore, essendo descrittivo dei prodotti interessati in una parte sostanziale della Comunità, non potrebbe essere registrato in Spagna.

53 L'UAMI replica che, nell'ambito del procedimento di opposizione, non è possibile né impugnare un marchio anteriore nazionale né rimettere in questione la sua validità. Inoltre, l'UAMI considera che, in forza del principio di coesistenza del

marchio comunitario con i marchi nazionali, si può perfettamente concepire che un marchio sia registrato in uno Stato membro quando esso è descrittivo in una lingua diversa da quella di tale Stato membro.

Giudizio del Tribunale

54 Occorre sottolineare, in primo luogo, che non risulta affatto che il principio della libera circolazione delle merci vieti ad uno Stato membro di registrare, come marchio nazionale, un segno che nella lingua di un altro Stato membro è descrittivo dei prodotti o servizi interessati e che non può, pertanto, essere registrato come marchio comunitario. Infatti, una tale registrazione nazionale non costituisce di per sé un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il Trattato non incide sull'esistenza dei diritti riconosciuti dalla legislazione di uno Stato membro in materia di proprietà intellettuale, ma limita solamente, secondo le circostanze, l'esercizio di detti diritti (sentenze della Corte 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin, Racc. pag. 1039, punto 5, e 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarked, Racc. pag. 181, punto 11).

55 D'altronde, nemmeno dalle disposizioni di diritto derivato si ricava alcun divieto per uno Stato membro di registrare come marchio nazionale un segno che, nella lingua di un altro Stato membro, è descrittivo dei prodotti o servizi interessati. Infatti, come l'UAMI ha rilevato nel suo controricorso, il legislatore comunitario ha istituito un sistema basato sulla coesistenza del marchio comunitario con i marchi nazionali (v., a tale riguardo, il quinto 'considerando' del regolamento n. 40/94). Inoltre, l'UAMI ha altresì giustamente rilevato nel suo controricorso che la validità della registrazione di un segno come marchio nazionale non può essere messa in discussione nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, ma solamente nell'ambito di un procedimento di annullamento avviato nello Stato membro interessato.

56 In secondo luogo, il legislatore comunitario non ha disatteso gli artt. 28 CE e 30 CE quando ha disposto, all'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento n. 40/94, che una domanda di registrazione di marchio comunitario è respinta quando sussiste un rischio di confusione tra tale marchio e un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, indipendentemente dalla questione se tale ultimo marchio abbia un carattere descrittivo in una lingua diversa da quella dello Stato membro di registrazione.

57 Infatti, né tale disposizione, né l'applicazione che ne possa essere fatta dall'UAMI costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci. A tale riguardo, si deve rilevare che dall'art. 106, n. 1, del regolamento n. 40/94 risulta che tale regolamento lascia impregiudicato il diritto, previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri, di proporre azioni per violazione di marchi anteriori nazionali contro l'uso di un marchio comunitario posteriore. Pertanto, se in un caso concreto sussiste un rischio di confusione tra un marchio anteriore nazionale e un segno di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario, l'utilizzazione di tale segno può essere vietata dal giudice nazionale nell'ambito di un procedimento di contraffazione. Non cambia nulla, a questo riguardo, il fatto che tale segno sia stato effettivamente registrato o meno come marchio comunitario. Quindi, né la registrazione di un segno come marchio comunitario né il rifiuto della registrazione incidono sulla possibilità, per chi richiede il marchio comunitario, di commercializzare i suoi prodotti con tale segno nello Stato membro in cui il marchio anteriore è registrato.

58 D'altronde, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'art. 30 CE ammette soltanto quelle deroghe al principio della libera circolazione delle merci derivanti dall'esercizio dei diritti attribuiti da un marchio nazionale che appaiano indispensabili per la «tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale interessata» (v., in tal senso, sentenze della Corte Dansk Supermarked, cit., punto 11, e 23 aprile 2002, causa C-143/00, Boehringer Ingelheim e a., Racc. pag. I-3759, punto 12). Quanto a tale oggetto specifico, la Corte ha deciso che occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza (sentenza Boehringer

Ingelheim e a., cit., punto 12). Orbene, il diritto, attribuito al titolare del marchio, di opporsi a qualsiasi uso di tale marchio tale da falsare la garanzia di provenienza, intesa nel senso sopra descritto, rientra nell'oggetto specifico del diritto al marchio (sentenze della Corte 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a., Racc. pag. I-3457, punto 48, e Boehringer Ingelheim e a., cit., punto 13).

59 Infine, occorre ricordare che il marchio comunitario ha un carattere unitario [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), Racc. pag. II-1925, punti 23-25]. Pertanto, come risulta, rispettivamente, dall'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, e dall'art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, la domanda di marchio comunitario è respinta quando sussiste un impedimento assoluto o relativo alla registrazione in una parte della Comunità. Se, quindi, è più difficile per un operatore economico ottenere la registrazione di un segno come marchio comunitario che ottenere la registrazione del medesimo segno come marchio nazionale, ciò costituisce solo la contropartita della protezione uniforme di cui gode il marchio comunitario su tutto il territorio della Comunità.

60 Ne consegue che anche il motivo tratto da una violazione del principio della libera circolazione della merci deve essere respinto.

61 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

62 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 l'UAMI ne ha fatto

domanda, la ricorrente, che è rimasta soccombente, va condannata alle spese dal primo sostenute.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

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

Vilaras Tiili Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 ottobre 2002.

Il cancelliere La presidente

H. Jung V. Tiili