SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

23 novembre 2010 *

Nella causa T-35/08,

Codorniu Napa, Inc., con sede a Napa, California (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti X. Fàbrega Sabaté e M. Curell Aguilà, successivamente dagli avv.ti Curell Aguilà e J. Güell Serra,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Bodegas Ontañón, SA, con sede a Quel, La Rioja (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza,

interveniente,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 20 novembre 2007 (procedimento R 747/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bodegas Ontañón, SA e la Codorniu Napa, Inc.,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 gennaio 2008,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 maggio 2008,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 maggio 2008,

in seguito all'udienza del 13 aprile 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Il 13 marzo 2003 la ricorrente, la Codorniu Napa, Inc., ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:



3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 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 alla seguente descrizione: «Vini prodotti e imbottigliati nella Napa Valley (California, USA)».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 83/2003 del 24 novembre 2003.

5 Il 23 febbraio 2004, l'interveniente, la Bodegas Ontañón, SA, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), per i prodotti indicati al precedente punto 3.

6 L'opposizione era fondata su due segni. Il primo segno era il marchio comunitario figurativo riprodotto qui di seguito e oggetto della registrazione n. 2 050 623



per prodotti della classe 33 ai sensi dell'accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche (tranne le birre)». Il secondo segno era il marchio denominativo spagnolo LA ARTESA n. 844194, per prodotti rientranti nella classe 33

di cui all'accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Vini, alcolici e liquori».

7 L'impedimento dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

8 In data 31 marzo 2006, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione fondandosi unicamente sulla comparazione tra il marchio comunitario figurativo anteriore ARTESO e il marchio richiesto. Nella sua decisione la divisione di opposizione ha ritenuto superfluo esaminare se le prove relative all'uso del marchio denominativo spagnolo LA ARTESA fossero sufficienti a dimostrare l'uso effettivo di detto marchio.

9 In data 30 maggio 2006, a norma degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009), la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all'UAMI contro la decisione della divisione di opposizione.

10 Con decisione 20 novembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha considerato che gli elementi denominativi «arteso» e «artesa» occupassero una posizione centrale e predominante tra i marchi in conflitto, che l'elemento grafico del marchio richiesto non fosse particolarmente distintivo e che l'espressione «napa valley» fosse descrittiva dell'origine geografica dei prodotti e non potesse essere considerata un elemento distintivo e dominante. La commissione di ricorso ha poi considerato, da un lato, che i prodotti interessati fossero identici e, dall'altro, che nonostante talune differenze manifeste tra gli elementi grafici dei marchi in conflitto, detti marchi fossero accomunati dai loro elementi più distintivi e dominanti, possedendo quindi un certo

grado di somiglianza sotto il profilo visivo ed essendo simili sotto il profilo fonetico. Alla luce di quanto precede, la commissione di ricorso ha concluso che sussisteva un rischio di confusione tra i suddetti segni. Per quanto riguarda le prove relative all'uso effettivo del marchio spagnolo anteriore, la commissione di ricorso ha reputato inutile esaminarle, poiché, in base ad uno dei diritti anteriori, erano state pienamente accolte le conclusioni dell'opponente.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

12 L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

14 La ricorrente ritiene che i segni di cui trattasi non siano sufficientemente simili da creare un rischio di confusione.

15 Essa sostiene che, nel valutare la sussistenza di un rischio di confusione, la commissione di ricorso non abbia seguito l'orientamento adottato dalla giurisprudenza del Tribunale, poiché essa non ha effettuato un'analisi globale dei segni di cui trattasi. In particolare, la commissione di ricorso si sarebbe limitata ad isolare e a confrontare gli elementi denominativi, conferendo loro un carattere dominante e avrebbe dissociato le componenti grafiche di detti segni considerandole accessorie. Tali elementi grafici sarebbero stati esaminati soltanto dopo aver confrontato gli elementi denominativi, al fine di stabilire se costituissero un elemento di differenziazione sufficiente a escludere la sussistenza di un rischio di confusione.

16 La ricorrente ritiene che gli elementi denominativi dei marchi in conflitto non dominino l'immagine di detti marchi e che gli elementi figurativi, alla luce dell'impressione globale da essi prodotta, non siano trascurabili. Al contrario, essi assumerebbero un'importanza analoga a quella degli elementi denominativi, in quanto

occuperebbero una posizione almeno equivalente a quella di suddetti elementi, sarebbero di dimensioni ben superiori e conferirebbero ai segni una forma alquanto particolare ed originale.

17 Essa afferma che, da un punto di vista fonetico, i due segni in conflitto sono chiaramente diversi, poiché il marchio richiesto è composto da tre parole e sette sillabe («ar», «te», «sa», «na», «pa», «va», «lley»), mentre il marchio anteriore contiene un'unica parola di tre sillabe («ar», «te», «so»). Del pari, essa sottolinea che, da un punto di vista fonetico, il marchio richiesto è più lungo del marchio anteriore.

18 La ricorrente ritiene che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso, l'espressione «napa valley» non possa essere esclusa dalla comparazione fonetica dei segni in conflitto, in quanto l'espressione «artesa napa valley» verrà utilizzata dal pubblico nella sua interezza al momento dell'acquisto di prodotti, costituendo pertanto un elemento di differenziazione supplementare del marchio richiesto.

19 Essa afferma che, da un punto di vista concettuale, il fatto che l'elemento denominativo «artesa» del marchio richiesto abbia un determinato significato in spagnolo contribuisce a neutralizzare le somiglianze fonetiche con il marchio anteriore, il cui elemento denominativo «arteso», privo di significato in spagnolo, potrebbe evocare un personaggio mitologico, come quello collocato sopra l'elemento di cui trattasi.

20 Essa aggiunge che i due marchi suscitano impressioni concettuali diverse, in quanto l'espressione «napa valley» del marchio richiesto fornisce ai consumatori informazioni concettuali non equivoche e il suo elemento grafico esprime un'idea di modernità. Per contro, gli elementi denominativo e figurativo del marchio anteriore assocerebbero il segno alla mitologia classica.

21 La ricorrente precisa che i vini e le bevande alcoliche sono generalmente commercializzati in supermercati, in negozi alimentari e in ristoranti, il che consente ai consumatori di esaminare le etichette delle bottiglie. Di conseguenza, i consumatori percepirebbero i marchi di cui trattasi visivamente piuttosto che foneticamente.

22 La ricorrente sottolinea che l'espressione «napa valley», contenuta nel marchio richiesto, indica un'origine geografica diversa da quella dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore. Tale circostanza contribuirebbe a differenziare il marchio richiesto dal marchio anteriore, poiché l'origine geografica delle bevande alcoliche sarebbe generalmente considerata come una caratteristica peculiare cui il consumatore medio attribuisce particolare importanza.

23 La ricorrente conclude che, viste le notevoli differenze grafiche presentate dai segni e visto che nel settore dei prodotti in esame l'aspetto visivo dei segni assume maggiore importanza rispetto a quello fonetico, i marchi figurativi in conflitto possono «coesistere pacificamente» sul mercato.

24 L'UAMI e l'interveniente contestano tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente.

Giudizio del Tribunale

25 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 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. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, conformemente all'art. 8, n. 2, lett. a), punto i), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 2, lett. a), punto i), del regolamento n. 207/2009], per marchi anteriori occorre intendere i marchi registrati nella Comunità europea, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

26 Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, e prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 30-33, e 16 dicembre 2008, causa T-259/06, Torres/UAMI — Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), non pubblicata nella Raccolta, punti 23 e 24].

27 Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi contrassegnano. Si tratta di condizioni cumulative [sentenze del Tribunale 22 gennaio 2009, causa T-316/07, Commercy/UAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), Racc. pag. II-43, punto 42, e 23 settembre 2009, causa T-291/07, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/UAMI — Byass (ALFONSO), non pubblicata nella Raccolta, punto 25].

28 Peraltro, secondo la giurisprudenza, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della

categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi [sentenze del Tribunale 13 febbraio 2007, causa T-256/04, Mundipharma/UAMI — Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II-449, punto 42, e ALFONSO, cit., punto 27].

29 Nella presente fattispecie, il rischio di confusione è stato valutato dalla commissione di ricorso con riguardo ai due marchi comunitari, il marchio anteriore che designa «Bevande alcoliche (tranne le birre)» e il marchio richiesto che designa «Vini prodotti e imbottigliati nella Napa Valley (California, USA)». Al punto 20 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che i prodotti tutelati dal marchio anteriore fossero identici a quelli oggetto del marchio richiesto, il che non è stato contestato direttamente dalla ricorrente.

30 Del pari, al punto 16 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che, tenuto conto della natura dei prodotti di cui trattasi e del fatto che il marchio anteriore è un marchio comunitario, il pubblico di riferimento era composto dai consumatori medi europei e neppure questo è stato contestato dalla ricorrente.

Sulla comparazione dei segni in conflitto

31 La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi, da parte del consumatore medio, dei

prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tal riguardo, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli dettagli (v. sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I-4529, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

32 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione unicamente una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza UAMI/Shaker, cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Soltanto quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (sentenze della Corte UAMI/Shaker, cit., punto 42, e 20 settembre 2007, causa C-193/06 P, Nestlé/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 43). Questo può verificarsi, in particolare, ove questa componente sia atta a dominare da sola l'immagine di tale marchio memorizzata dal pubblico di riferimento, di modo che tutte le altri componenti del marchio sono trascurabili nell'impressione globale da questo prodotta (sentenza Nestlé/UAMI, cit., punto 43).

33 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato che i marchi di cui trattasi fossero accomunati dai loro elementi più distintivi e dominanti e possedessero dunque un certo grado di somiglianza sul piano visivo e fossero simili sul piano fonetico.

34 A tal riguardo, la ricorrente considera che l'elemento grafico non sia trascurabile nell'impressione globale prodotta da ciascun segno e contesta il fatto che, nell'ambito della valutazione del rischio di confusione, la commissione di ricorso abbia preso in considerazione esclusivamente gli elementi denominativi.

— Sulla somiglianza visiva

35 Conformemente alla giurisprudenza, in sede di valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre, e in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle varie componenti nella configurazione del marchio complesso [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 35, e 13 dicembre 2007, causa T-242/06, Cabrera Sánchez/UAMI — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), non pubblicata nella Raccolta, punto 47].

36 Occorre dunque esaminare se l'elemento denominativo si impone come elemento dominante nell'impressione globale prodotta da ciascuno dei marchi in conflitto.

37 In primo luogo, va precisato che laddove un segno consiste al contempo in elementi figurativi e in elementi denominativi, non ne consegue automaticamente che l'elemento denominativo debba sempre essere considerato dominante [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 novembre 2005, causa T-3/04, Simonds Farsons Cisk/UAMI — Spa Monopole (KINJI by SPA), Racc. pag. II-4837, punto 45]. Invero, nel caso di un marchio complesso, l'elemento figurativo può occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedial/UAMI — France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II-5275, punto 53, e el charcutero artesano, cit., punto 55].

38 In secondo luogo, come precedentemente ricordato al punto 32 supra, soltanto se tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili, la valutazione della somiglianza potrà effettuarsi sulla sola base dell'elemento dominante.

39 Nella specie, contrariamente a quanto concluso dalla commissione di ricorso, l'elemento denominativo presente nei due marchi in conflitto non costituisce l'elemento dominante, tenuto conto, da un lato, dei vari elementi figurativi di cui sono composti detti marchi e, dall'altro, della posizione che gli elementi di cui trattasi occupano nei segni. Tali elementi figurativi, segnatamente la loro forma, le loro dimensioni e i loro colori, collocati sopra gli elementi denominativi, contribuiscono nettamente a determinare l'immagine di ciascuno dei marchi in causa che rimane impressa al pubblico di riferimento, sicché non possono essere trascurati nella percezione dei medesimi.

40 Infatti, l'immagine del marchio anteriore memorizzata dai consumatori rappresenta, in bianco e nero, un centauro cavalcato da un cavaliere, i due personaggi tengono un bastone che sorregge un'anfora a ciascuna estremità e sotto il disegno è scritta, in caratteri maiuscoli, la parola «arteso». Per quanto riguarda il marchio richiesto, l'immagine memorizzata dai consumatori è invece un rettangolo verticale che contiene, da un lato, nella parte superiore su sfondo grigio, un triangolo che a sua volta contiene un elemento sinuoso sotto il quale è scritta la parola «artesa» in lettere dorate maiuscole su sfondo nero e, dall'altro, nella parte inferiore, l'espressione «napa valley», anch'essa scritta in lettere dorate maiuscole su sfondo nero.

41 Pertanto, come giustamente fatto valere dalla ricorrente, la comparazione visiva tra i segni in conflitto deve essere effettuata in base a tutti i loro vari elementi costituitivi, figurativi e denominativi.

42 Atteso quanto precede, occorre analizzare la somiglianza dei segni in conflitto in funzione dell'impressione globale prodotta dall'insieme dei loro vari elementi costitutivi e verificare se la conclusione alla quale è giunta la commissione di ricorso in esito al suo esame è inficiata dall'errore in cui è incorsa.

43 Conformemente alla giurisprudenza, la circostanza che due marchi in conflitto contengano elementi denominativi simili non consente, di per sé, di dedurne l'esistenza di una somiglianza visiva tra i segni in conflitto. La presenza nei segni di elementi figurativi con una configurazione peculiare può far sì che l'impressione globale suscitata da ciascun segno sia diversa [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-156/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Racc. pag. II-2789, punti 73 e 74, e KINJI by SPA, cit., punto 48].

44 Certamente, come sottolineato al punto 39 supra, i segni in conflitto presentano notevoli differenze in ordine alla forma, alle dimensioni e al colore dei loro elementi grafici che costituiscono, per quanto riguarda il marchio anteriore, la rappresentazione, in bianco e nero, di un centauro cavalcato da un cavaliere e, per quanto riguarda il marchio richiesto, la rappresentazione in diversi colori di un triangolo contenente un elemento sinuoso e posto dentro un rettangolo. Nondimeno, nonostante queste differenze, la comparazione tra detti segni rivela una forte somiglianza tra gli elementi denominativi «arteso» e «artesa», scritti in caratteri maiuscoli simili, disposti in una posizione simile, sotto gli elementi grafici e le cui uniche differenze sono date dal colore e dalla loro ultima vocale. Per quanto attiene all'elemento denominativo «napa valley», vista la sua posizione, le dimensioni delle sue lettere più piccole rispetto a quelle usate per l'elemento «artesa», e lo spazio ridotto tra le lettere che lo compongono, esso spicca dall'insieme del marchio richiesto solo molto poco, presentandosi come un elemento secondario di detto marchio, che non può svolgere un ruolo determinante nel differenziare sul piano visivo i segni in conflitto. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la presenza nei due segni della parte denominativa comune «artes» consente di riscontrare un tenue grado di somiglianza sul piano visivo tra questi marchi.

45 Alla luce di quanto precede, il Tribunale considera che i segni in conflitto presentano un tenue grado di somiglianza visiva.

— Sulla somiglianza fonetica

46 Dal punto di vista fonetico, è incontestabile che gli elementi denominativi «arteso» e «artesa», contenuti nei due marchi di cui trattasi, presentino forti somiglianze. Infatti, come già rilevato al punto 44 supra, dette parole differiscono soltanto per la loro ultima vocale.

47 Tuttavia, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha commesso un errore, perché, nell'ambito della comparazione fonetica dei segni in conflitto, non ha preso in considerazione l'elemento denominativo del marchio richiesto «napa valley», il quale rafforzerebbe le differenze tra detti segni.

48 A tale proposito, va rilevato che, a priori, l'espressione «artesa napa valley» del marchio richiesto produce un'impressione fonetica diversa rispetto a quella prodotta dalla parola «arteso».

49 Tuttavia, nel caso di specie, l'espressione «napa valley» occupa una posizione secondaria rispetto alla parola «artesa» e, quale elemento secondario del marchio richiesto, il pubblico di riferimento la ometterà al momento di leggere detto marchio. Inoltre, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 32 della decisione impugnata, questo elemento verrà percepito dal pubblico anglofono di riferimento piuttosto

come un'indicazione dell'origine geografica dei prodotti di cui trattasi e non come elemento distintivo del marchio richiesto. Pertanto, è alquanto probabile che, riferendosi al marchio richiesto, i consumatori si limitino a menzionare la parola «artesa» [sentenza del Tribunale 14 novembre 2007, causa T-101/06, Castell del Remei/UAMI — Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), non pubblicata nella Raccolta, punto 66]. Di conseguenza, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, l'elemento denominativo «napa valley» non è sufficiente a escludere la sussistenza di qualsiasi somiglianza fonetica tra i segni in conflitto.

50 Tenuto conto di quanto precede, occorre concludere che sussiste una forte somiglianza fonetica tra i due segni in conflitto.

— Sulla somiglianza concettuale

51 Ai sensi della giurisprudenza, le differenze concettuali possono essere idonee a neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche qualora almeno uno dei marchi di cui trattasi abbia, per il pubblico di riferimento, un significato chiaro e determinato, di modo che tale pubblico possa immediatamente comprenderlo [sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 54].

52 Nella specie, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 34 della decisione impugnata e come fatto valere dall'UAMI, la parola «arteso» non ha alcun peso semantico e la parola «artesa», che designa un recipiente con una forma specifica per impastare il pane, è decisamente poco usato in spagnolo, poiché il suo impiego è limitato ad un pubblico specializzato. Inoltre, poiché il termine «artesa» è un termine spagnolo, esso non avrà alcun significato per il resto del pubblico comunitario di riferimento non ispanofono. Pertanto, il pubblico di riferimento, quale precedentemente

definito al punto 30, non attribuirà un contenuto concettuale ai summenzionati elementi denominativi.

53 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, occorre considerare che l'espressione «napa valley» non è sufficiente a evitare che il pubblico possa credere che i prodotti di cui trattasi provengono dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Certamente, come rilevato al punto 49 supra, l'espressione di cui trattasi sarà percepita da una parte significativa del pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine geografica dei prodotti in esame, ma senza che il medesimo attribuisca al segno un contenuto concettuale particolare.

54 L'argomento della ricorrente, secondo cui gli elementi figurativi dei segni in conflitto evocherebbero concetti differenti, non può inficiare tale conclusione. Da un lato, la rappresentazione di un centauro cavalcato da un cavaliere che trasporta una pertica con anfore allude alle origini mitologiche del vino e fa dunque riferimento al vino e alla sua produzione. Di conseguenza, tenuto conto del pubblico di riferimento, il segno evocherà il vino, ma senza che tale evocazione abbia per tale pubblico un significato chiaro e determinato, che possa essere in grado di stabilire una differenza concettuale tra i due segni.

55 Dall'altro, per quanto riguarda il marchio richiesto, la stilizzazione dell'elemento grafico rende difficile la trasmissione di un contenuto concettuale e, soprattutto, che quest'ultimo sia percepito con chiarezza dal consumatore medio. Conseguentemente, non è possibile concludere che, nell'impressione globale da esso prodotta, il marchio richiesto faccia allusione ad un'idea di modernità che sarà immediatamente percepita dal pubblico interessato.

56 Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, sul piano concettuale, i consumatori non rileveranno, con riguardo ai segni di cui trattasi, alcuna connotazione semantica particolare in base alla quale potranno stabilire una differenza o una somiglianza tra i due segni.

Sulla valutazione globale del rischio di confusione

57 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, pertanto, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [v., per analogia, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 17, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Mast-Jägermeister/UAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a., Racc. pag. II-5409, punto 74].

58 Nella specie, la commissione di ricorso ha considerato che i segni confrontati possedessero un certo grado di somiglianza sul piano visivo e fossero simili sul piano fonetico e, vista l'identità dei prodotti in esame, è dunque giunta alla conclusione che sussistesse un rischio di confusione tra i due marchi.

59 La ricorrente considera, invece, che i segni presentino notevoli differenze grafiche e che, data l'importanza dell'aspetto visivo dei segni nel settore dei prodotti in esame, i marchi in conflitto possano «coesistere pacificamente» sul mercato.

60 A tal riguardo, va precisato che, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, gli aspetti visivi, fonetici o concettuali dei segni in conflitto non hanno sempre lo stesso peso e occorre dunque analizzare le condizioni obiettive in cui i marchi possono presentarsi sul mercato [sentenza del Tribunale 6 ottobre 2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, New Look/UAMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), Racc. pag. II-3471, punto 49].

61 Infatti, l'importanza degli elementi di somiglianza o di differenza tra i segni in conflitto può dipendere, in particolare, dalle caratteristiche intrinseche degli stessi o dalle condizioni di commercializzazione dei prodotti o servizi contrassegnati. Ove i prodotti contrassegnati dai marchi in questione siano, di norma, venduti in negozi in cui è lo stesso consumatore a scegliere il prodotto e deve quindi fare affidamento principalmente sull'immagine del marchio apposto su di esso, una somiglianza visiva tra i segni avrà, in linea generale, maggiore rilevanza (sentenze NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection, cit., punto 49, e el charcutero artesano, cit., punto 80). Se, invece, il prodotto è venduto soprattutto a voce, sarà generalmente attribuito maggior peso ad una somiglianza fonetica dei segni [sentenza del Tribunale 8 febbraio 2007, causa T-88/05, Quelle/UAMI — Nars Cosmetics (NARS), non pubblicata nella Raccolta, punto 68].

62 Nel settore dei vini, a differenza delle bibite analcoliche di cui alla citata sentenza KINJI by SPA (punti 57 e 58), i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu [sentenze del Tribunale 13 luglio 2005, causa T-40/03, Murúa Entrena/UAMI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Racc. pag. II-2831, punto 56, e 12 marzo 2008, causa T-332/04, Sebirán/UAMI — El Coto De Rioja (Coto D'Arcis), non pubblicata nella Raccolta, punto 38]. Pertanto, nel caso di specie, occorre attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in causa.

63 Nella presente fattispecie, è stato constatato che i prodotti cui si riferiscono i due marchi, ossia i vini, sono identici e che i segni presentano una forte somiglianza fonetica nonché una blanda somiglianza visiva. Ciò posto, il Tribunale considera che, alla luce di come i consumatori designano i prodotti in questione, e, pertanto, dell'importanza da attribuire alla somiglianza fonetica, sussiste un rischio di confusione tra i due segni ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

64 Peraltro, il fatto che i prodotti interessati dal marchio richiesto siano prodotti nella valle del Napa (Napa valley), come indicato dal marchio, non può impedire la sussistenza di un rischio di confusione. Conformemente alla giurisprudenza, può sussistere un rischio di confusione anche quando, per il pubblico, i prodotti di cui trattasi abbiano luoghi di produzione diversi [sentenza Canon, cit., punti 29 e 30, nonché sentenza del Tribunale 8 dicembre 2005, causa T-29/04, Castellblanch/UAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) Racc. pag. II-5309, punto 52].

65 Di conseguenza, occorre respingere il motivo e, pertanto, l'intero ricorso.

Sulle spese

66 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e l'interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Codorniu Napa, Inc., è condannata alle spese.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 novembre 2010.

Firme