SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

7 aprile 2011 *

Nella causa T-84/08,

Intesa Sanpaolo SpA, con sede in Torino, rappresentata dagli avv.ti A. Perani e P. Pozzi,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Kaase, J-C. Plate e M. Berger,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 dicembre 2007 (procedimento R 138/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e l'Intesa Sanpaolo SpA,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O'Higgins (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2008,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2008,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 maggio 2008,

in seguito all'udienza del 21 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 21 marzo 2003, la ricorrente, Intesa Sanpaolo SpA, presentava 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 di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo COMIT.

3 I prodotti ed i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nelle classi 16, 35, 36, 41 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi a:

— classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché»;

— classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio»;

— classe 36: «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari»;

— classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali»;

— classe 42: «Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; servizi giuridici».

4 La domanda veniva pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 80/2003 del 3 novembre 2003.

5 Il 29 gennaio 2004, il predecessore dell'interveniente, la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, ha presentato un'opposizione alla registrazione del marchio richiesto, adducendo un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

6 L'opposizione era fondata sul marchio figurativo tedesco, registrato con il numero 39920459, qui di seguito riprodotto:



7 I prodotti e i servizi rientranti nel marchio anteriore su cui si fonda l'opposizione sono compresi nelle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42 e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

— classe 9: «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici»;

— classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); carte da gioco; caratteri tipografici; cliché»;

— classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio»;

— classe 36: «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari»;

— classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali»;

— classe 42: «Progettazione tecnica, progettazione di costruzioni, consulenza in materia di costruzioni; servizi di ogni tipo (tranne quelli collegati ai settori dei macchinari e delle macchine utensili)».

8 Con decisione 12 gennaio 2006, la divisione d'opposizione accoglieva parzialmente l'opposizione. Essa respingeva la domanda di marchio comunitario per i prodotti appartenenti alla classe 16, in quanto esisteva un rischio di confusione per questi ultimi sul territorio tedesco.

9 Il 20 gennaio 2006, l'interveniente proponeva un ricorso dinanzi all'UAMI contro la decisione della divisione d'opposizione, in quanto tale decisione respingeva la sua opposizione per i servizi compresi nelle classi 35, 36, 41 e 42. Nelle osservazioni presentate in risposta al ricorso, la ricorrente ha chiesto la modifica di tale decisione nella parte in cui accoglieva l'opposizione per i prodotti compresi nella classe 16.

10 Con decisione 19 dicembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso ha dichiarato il ricorso fondato e ha respinto la domanda di marchio comunitario per tutti i servizi richiesti. Secondo la commissione di ricorso, i servizi da comparare erano identici. Per quanto riguarda i due segni di cui trattasi, essa ha considerato che la divisione d'opposizione avesse sottovalutato il loro grado di somiglianza fonetica. Essa ha rilevato che la somiglianza visiva e soprattutto la somiglianza fonetica tra i segni in conflitto era così rilevante che i consumatori avrebbero ritenuto che i servizi forniti con il marchio richiesto avevano la stessa origine commerciale di quella dei servizi identici protetti dal marchio anteriore. Secondo la commissione di ricorso, l'attenzione del pubblico interessato si concentra piuttosto sull'inizio della parola che è identico nei due segni. Per quanto riguarda la domanda della ricorrente diretta alla riforma della divisione di opposizione, la commissione di ricorso l'ha respinta come irricevibile in quanto era equivalente ad un ricorso distinto da quello proposto dall'interveniente nel caso di specie, elemento non previsto dal regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

11 Nell'atto introduttivo, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— riformare la decisione impugnata;

— confermare la decisione della divisione d'opposizione nella parte in cui essa autorizza la registrazione del marchio richiesto per i servizi rientranti nelle classi 35, 36, 41 e 42;

— riformare la decisione della divisione d'opposizione nella parte in cui nega la registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe 16;

— autorizzare la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 16, 35, 36, 41 e 42;

— condannare l'UAMI alle spese del presente procedimento, comprese le spese sopportate per i procedimenti d'opposizione e di ricorso dinanzi all'UAMI.

12 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— in subordine, qualora il primo motivo fosse accolto, riformare la decisione impugnata per quanto riguarda la ricevibilità del «ricorso complementare»;

— condannare la ricorrente alle spese nei due casi oppure, in subordine, condannare l'UAMI a sopportare solo le proprie spese in conformità dell'art. 136, n.1, del regolamento di procedura del Tribunale.

13 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

14 La ricorrente ha comunicato in udienza che le sue conclusioni erano dirette esclusivamente all'annullamento della decisione impugnata e alla condanna dell'UAMI alle spese sostenute dinanzi al Tribunale e dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI. Il Tribunale ne ha preso atto nel processo verbale dell'udienza.

In diritto

15 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'UAMI (GU L 28, pag. 11), come modificato, e, il secondo, sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, vertente su una violazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96

16 Nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente, nelle sue osservazioni in risposta al ricorso, ha proposto un ricorso diretto ad ottenere che la commissione di ricorso modifichi la decisione della divisione d'opposizione riguardante i prodotti della classe 16. La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia, a torto, rifiutato di esaminare tale «ricorso complementare» in violazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96.

17 Essa afferma che, in conformità di tale disposizione, la convenuta dinanzi alla commissione di ricorso ha il diritto di proporre un «ricorso complementare». Numerose commissioni di ricorso avrebbero riconosciuto un siffatto diritto derivante dalla disposizione citata. In udienza, essa ha precisato di aver diritto ad un esame da parte delle due istanze dell'UAMI e che il rifiuto della commissione di ricorso di esaminare il «ricorso complementare» recava pregiudizio a detto diritto.

18 L'UAMI ritiene che i motivi della commissione di ricorso riguardanti l'applicabilità dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96 siano ambigui. Secondo l'UAMI, la commissione di ricorso intendeva indicare che un «ricorso complementare» come quello di cui al caso di specie è ricevibile solo se riguarda una questione, di diritto o di fatto, già sollevata nell'ambito del ricorso principale, o che detto ricorso non è ricevibile quando i punti dedotti non hanno alcun collegamento con il ricorso principale e la convenuta dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe potuto proporre un ricorso indipendente su tali punti.

19 L'UAMI sostiene che tale disposizione deve essere applicata in maniera estensiva, senza i limiti impliciti introdotti dalla commissione di ricorso nel caso di specie. Così, le affermazioni della ricorrente sarebbero fondate. Ciò non comporterebbe però che occorra annullare la decisione impugnata, giacché la sua motivazione comprende altresì i prodotti a cui si riferisce il «ricorso complementare».

20 Nel suo controricorso, l'interveniente considera che, sebbene l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96 preveda la possibilità di un «ricorso complementare», il fatto che la quarta commissione di ricorso dell'UAMI non lo abbia esaminato non influisce sulla valutazione dell'esistenza del rischio di confusione nel caso di specie.

21 In via preliminare, si deve rilevare che l'affermazione dell'interveniente presentata all'udienza secondo cui l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96 non consente alcuna domanda complementare della ricorrente nel caso di specie dinnanzi alla commissione di ricorso è irricevibile, poiché non è collegabile ai motivi e agli argomenti dedotti nel controricorso (v., in tal senso, ordinanza della Corte 24 settembre 2009, causa C-481/08 P, Alcon/UAMI e *Acri. Tec, non pubblicata nella Raccolta, punto 17).

22 Ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96:

«Nei procedimenti inter partes, la parte convenuta può formulare nella sua risposta delle conclusioni volte all'annullamento o alla riforma della decisione contestata relativamente ad un punto non sollevato nel ricorso. Queste conclusioni diventano prive di oggetto in caso di rinuncia del ricorrente».

23 Dalla formulazione di tale disposizione risulta che, nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la convenuta può, nelle sue osservazioni, esercitare il suo diritto di contestare la decisione che viene impugnata. La mera qualità di parte convenuta le consente quindi di contestare la validità della decisione della divisione di opposizione, come ha giustamente fatto valere la ricorrente. Inoltre, l'art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96 non limita tale diritto ai motivi già dedotti dalla ricorrente. Infatti, prevede che le conclusioni riguardino un punto non sollevato nel ricorso. Peraltro, detta disposizione non fa alcun riferimento al fatto che la parte convenuta avrebbe potuto essa stessa proporre un ricorso contro la decisione impugnata. Esistono entrambi i mezzi di ricorso per contestare la decisione di accogliere un'opposizione e di respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario.

24 Nel caso di specie, tenuto conto di quanto precede, la ricorrente aveva il diritto, in conformità dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96, di contestare il rifiuto di registrare il marchio richiesto per i prodotti della classe 16, e la commissione di ricorso ha erroneamente respinto tale domanda come irricevibile.

25 Pertanto, occorre accogliere il primo motivo vertente su una violazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96.

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

26 La ricorrente contesta l'esistenza di detta somiglianza tra i segni in conflitto, per cui non vi sarebbe alcun rischio di confusione per quanto riguarda i servizi di cui trattasi e di conseguenza la commissione di ricorso ha erroneamente annullato la decisione della divisione di opposizione a tale riguardo. Essa afferma che:

— il marchio anteriore comporta elementi figurativi e colorati aggiuntivi che lo differenziano dal segno verbale COMIT;

— i due segni sono altresì diversi dal punto di vista fonetico, poiché la parte finale delle parole viene pronunciata diversamente dai consumatori tedeschi in quanto le seconde vocali («e» e «i») si distinguono l'una dall'altra;

— i due segni sono concettualmente diversi; il marchio richiesto COMIT sarebbe una parola inventata che significa «commerciale» e «italiana» in italiano, mentre il marchio anteriore Comet, che significa «cometa» in inglese, richiamerebbe la parola tedesca «Komet» che ha lo stesso significato;

— a causa di tali differenze, i due segni sono complessivamente diversi; non vi sarebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico, né per i prodotti della classe 16 né per i servizi delle classi 35, 36, 41 e 42, poiché il consumatore medio è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

27 L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

28 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

29 D'altra parte, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 207/2009], si intendono in particolare per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

30 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico sia indotto a credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro. Da questa stessa giurisprudenza risulta che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza fra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 30-33, e giurisprudenza ivi citata].

31 Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il rischio di confusione presuppone allo stesso tempo sia un'identità o una somiglianza tra i marchi in esame sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o i servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza 22 gennaio 2009, causa T-316/07, Commercy/UAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), Racc. pag. II-43, punto 42, e giurisprudenza ivi citata].

32 Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessati, normalmente informato e ragionevolmente attento ed 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 [v. sentenza 13 febbraio 2007, causa T-256/04, Mundipharma/UAMI — Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II-449, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

33 Nel caso di specie, in considerazione del fatto che i servizi di cui trattasi sono offerti al grande pubblico e che il marchio anteriore è registrato in Germania, il pubblico

destinatario è il consumatore medio tedesco, il quale si presume essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26).

34 Secondo la decisione impugnata, i servizi in esame, rientranti nelle classi 35, 36, 41 e 42, sono identici. Si deve rilevare che le parti non contestano tale conclusione.

Sul confronto dei segni

35 La valutazione globale del rischio di confusione, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del citato rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I-4529, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

36 In primo luogo, per quanto concerne il confronto sul piano visivo, al punto 15 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha giustamente dichiarato che su tale piano i segni in esame erano simili.

37 A tale proposito, è necessario ricordare che nulla si oppone a che sia verificata l'esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, dato che questi due tipi di marchio hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un'impressione visiva [v. sentenza 4 maggio 2005, causa T-359/02, Chum/UAMI — Star TV (STAR TV), Racc. pag. II-1515, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

38 Si deve constatare che le differenze visive tra i due segni di cui trattasi sono minime. Il marchio verbale richiesto consiste nella parola «comit». Il marchio figurativo anteriore consiste nella parola «comet» scritta in grassetto, con lettere in rosso e una sottolineatura in rosso e verde. Quattro delle cinque lettere dei segni sono identiche. L'unica differenza tra le due parole è la penultima lettera, rispettivamente «i» e «e». Contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, le differenze figurative tra i due segni sono lievi e non modificano l'impressione di somiglianza tra le parole quasi identiche che formano e dominano i segni.

39 In secondo luogo, per quanto concerne il confronto sul piano fonetico, come ha dichiarato la commissione di ricorso al punto 15 della decisione impugnata, occorre ricordare che i segni di cui trattasi sono anche in questo caso simili. Infatti, la prima sillaba «com», che sarà percepita e sentita per prima, è identica all'inizio dei due segni. Inoltre, le seconde sillabe, rispettivamente «it» e «et», contengono una vocale breve e terminano entrambe con la lettera «t».

40 Pertanto, occorre rilevare che i segni di cui trattasi sono simili sul piano visivo e fonetico.

41 In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto sul piano concettuale, la commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 15 della decisione impugnata, che esisteva una

differenza dovuta al fatto che una parte del pubblico tedesco percepirebbe il marchio anteriore come il sostantivo inglese corrispondente alla parola tedesca «Komet» (che significa «cometa»), ma che tale differenza non era abbastanza palese e significativa da prevalere sulle rilevanti somiglianze visive e fonetiche tra i due segni.

42 Occorre rilevare che i marchi di cui trattasi presentano differenze sul piano concettuale. Infatti, la connotazione di «cometa» collegata al marchio anteriore determina una certa differenziazione. Per quanto riguarda il marchio richiesto, come ha rilevato l'UAMI, il pubblico tedesco intenderebbe la parola «comit» come una parola inventata, priva di qualsiasi significato. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che il prefisso «com», che significa «commercio» o «commerciale», che i segni condividono, è un'abbreviazione molto diffusa nel mondo imprenditoriale, come è stato sottolineato dalla ricorrente in udienza. Pertanto, poiché le parti iniziali dei segni hanno un identico significato, la differenza concettuale non è così significativa da poter da sola eliminare le somiglianze visive e fonetiche.

43 In tali circostanze, occorre concludere che i marchi di cui trattasi, valutati complessivamente, sono simili. Di conseguenza, si deve constatare che la commissione di ricorso ha giustamente dichiarato, al punto 16 della decisione impugnata, che i segni di cui trattasi producevano un'impressione globale di somiglianza.

Sul rischio di confusione

44 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. In tal senso, un limitato grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di

somiglianza tra i marchi, e viceversa [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, causa T-82/03 e T-103/03, Mast-Jägermeister/UAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), Racc. pag. II-5409, punto 74].

45 Nella fattispecie, poiché i servizi di cui trattasi erano identici e i segni rispettivi sono simili, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che esisteva un rischio di confusione nella mente del pubblico pertinente.

46 Infatti, a causa delle forti somiglianze tra i segni di cui trattasi, in particolare somiglianze visive e fonetiche, e dell'identità constatata tra i servizi in esame, è probabile che il pubblico confonda i marchi in oggetto, poiché il consumatore ha solo di rado la possibilità di procedere ad un confronto diretto tra i vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit, punto 26).

47 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che, nelle circostanze del caso di specie, malgrado una certa differenza concettuale e il livello di attenzione del consumatore medio tedesco, la commissione di ricorso non ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dichiarando che esisteva un rischio che tale pubblico possa credere che i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.

48 Da tutte le suesposte considerazioni deriva che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

49 Da quanto precede discende che occorre annullare la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto la domanda della ricorrente relativa ai prodotti compresi nella classe 16.

Sulle spese

50 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Nella fattispecie, la ricorrente ha visto accogliere parzialmente le sue domande.

51 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, ultimo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese.

52 A tale riguardo, occorre rammentare che, in forza dell'art. 136, n. 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili.

53 In tali circostanze, occorre decidere che l'UAMI sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese sostenute dalla ricorrente, ivi comprese quelle attinenti al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 dicembre 2007 (procedimento R 138/2006-4) è annullata nella parte in cui essa respinge il ricorso presentato dalla Intesa Sanpaolo SpA relativamente ai prodotti della classe 16.**

2) **Il ricorso è respinto quanto al resto.**

3) **L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sopportate dalla Intesa Sanpaolo.**

4) **La MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.**

Czúcz Labucka O'Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 aprile 2011.

Firme