CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate il 3 febbraio 2009 [1]

1. Con la sua impugnazione, la Aceites del Sur-Coosur SA, già Aceites del Sur SA (in prosieguo: «la ricorrente») chiede alla Corte l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Koipe/UAMI — Aceites del Sur (La Española) [2]. La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 maggio 2004 [3] è stata modificata dal Tribunale di primo grado, il quale ha ritenuto fondato il ricorso proposto dalla Aceites Carbonell, ora Koipe Corporación SL (in prosieguo: «la Koipe») dinanzi alla commissione di ricorso e, pertanto, che la sua opposizione doveva essere accolta.

I — Contesto normativo

2. L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario [4] dispone:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(...)

b) 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».

1 — Lingua originale: l'inglese.
2 — Sentenza 12 settembre 2007, causa T-363/04 (Racc. pag. II-3355; in prosieguo: «la sentenza impugnata»).
3 — Sentenza nella causa R 1109/2000-4 («la decisione controversa»).
4 — GU 1994, L 11, pag. 1.

3. L'art. 8, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone quanto segue:

«Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per "marchi anteriori":

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:

i) marchi comunitari,

ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l'Ufficio dei marchi del Benelux, (…)».

II — Fatti

4. Il 23 aprile 1996, la ricorrente ha presentato all'UAMI una domanda di marchio comunitario figurativo (in prosieguo: «il marchio richiesto» o «il marchio La Española»), raffigurato qui di seguito:



5. Il 23 novembre 1998, la domanda di registrazione è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 89/98. Il 23 febbraio 1999, la Koipe ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto con riferimento a tutti i prodotti designati. La Koipe ha fatto valere il rischio di confusione di cui all'art. 8, nn. 1, lett. b), 2, lett. c) e 5, del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto e il marchio figurativo anteriore Carbonell, appartenente alla Koipe (in prosieguo: «il

marchio anteriore» o «il marchio Carbonell»), raffigurato di seguito:



6. La divisione di opposizione dell'UAMI ha ritenuto che la Koipe fosse riuscita a dimostrare l'esistenza soltanto di tre registrazioni spagnole e di una registrazione comunitaria per «l'olio d'oliva» (in prosieguo: «i marchi spagnoli anteriori») [5]. La divisione di opposizione ha respinto l'opposizione della Koipe avverso la decisione n. 2084/2000 del 21 settembre 2000.

7. Il 19 gennaio 2001, la Koipe ha presentato ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione. L'11 maggio 2004, la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto tale ricorso adottando la decisione controversa e, seguendo il criterio applicato nella decisione della divisione di opposizione, ha confermato che l'impressione visiva prodotta da tali segni era complessivamente differente. Essa ha osservato che gli elementi figurativi, composti essenzialmente dall'immagine di una persona seduta in un uliveto, possedevano soltanto un debole carattere distintivo per l'olio d'oliva, con la conseguenza di conferire importanza essenziale agli elementi denominativi «la española» e «carbonell». Per quanto riguarda il raffronto tra i segni sotto il profilo fonetico e concettuale, essa ha constatato che la Koipe non aveva negato la totale assenza di coincidenza tra gli elementi verbali, né la debolezza del nesso logico tra i segni in conflitto. Infine, essa ha riconosciuto che la divisione di opposizione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla notorietà dei marchi spagnoli anteriori. Essa ha tuttavia ritenuto che tale valutazione, così come l'esame della documentazione prodotta dinanzi alla commissione di ricorso per dimostrare tale notorietà, non fossero strettamente necessari, poiché non era in ogni caso soddisfatto uno dei presupposti per la valutazione della sussistenza di un rischio di confusione con un marchio rinomato o notorio, ovvero l'esistenza di una somiglianza tra i segni.

III — Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e sentenza impugnata

8. Il 31 agosto 2004, la Koipe ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado chiedendo l'annullamento della decisione controversa. A sostegno della propria domanda, la Koipe ha addotto i) la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e ii) la violazione dell'obbligo di esaminare le prove della notorietà del marchio anteriore.

5 — Quale prova dell'esistenza del marchio anteriore, la Koipe aveva fatto valere sei registrazioni spagnole, la registrazione comunitaria n. 338 681, due registrazioni internazionali e le registrazioni nazionali irlandesi, danesi, svedesi e del Regno Unito.

9. Innanzitutto, il Tribunale di primo grado ha osservato che tra le parti era sorta una controversia circa le registrazioni che dovevano essere prese in considerazione al fine di valutare l'esistenza o meno del diritto di opposizione rivendicato dalla Koipe. L'UAMI e la ricorrente hanno sostenuto che, poiché la data di deposito della registrazione comunitaria n. 338 681 della Koipe (in prosieguo: «il marchio comunitario della Koipe») era posteriore a quella del marchio comunitario richiesto, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto prenderla in considerazione. Il Tribunale di primo grado ha osservato, tuttavia, che tale questione non era pertinente ed ha ritenuto che «(…) la decisione impugnata è essenzialmente basata sull'assenza di somiglianza tra l'elemento figurativo del marchio Carbonell e quello del marchio richiesto. L'elemento figurativo del marchio Carbonell è identico in tutte le registrazioni fatte valere dalla [Koipe], tanto in quelle prese in considerazione dalla commissione di ricorso, quanto in quelle da essa escluse» [6].

10. Il Tribunale di primo grado ha esaminato il primo motivo dedotto dalla Koipe, in cui essa afferma che la decisione controversa ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto non tiene conto né del fatto che i marchi in conflitto erano, a prima vista, complessivamente simili e dunque tali da creare una confusione sul mercato, né del fatto che i prodotti designati dal marchio richiesto erano identici ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore.

6 — V. punto 48 della sentenza impugnata.

11. Di conseguenza ai punti 75-78 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha precisato che, nella decisione controversa, la commissione di ricorso si è limitata ad osservare, a sostegno della sua conclusione relativa al debole carattere distintivo degli elementi figurativi dei marchi in conflitto, che essi erano abituali nel settore dell'olio d'oliva. Gli elementi figurativi consistevano essenzialmente in una persona seduta in un quadro campestre, più precisamente in un oliveto. Tuttavia, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la commissione di ricorso non avesse fornito alcuna precisazione a sostegno della sua conclusione relativa al carattere debolmente distintivo degli elementi figurativi dei marchi in conflitto, né avesse indicato alcun marchio, oltre a quelli in conflitto, contenente elementi figurativi somiglianti a quello di questi ultimi. Al punto 87 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha pertanto precisato che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha erroneamente concluso per il carattere debolmente distintivo degli elementi figurativi dei marchi in conflitto.

12. Il Tribunale di primo grado ha inoltre ritenuto errata la valutazione della commissione di ricorso, secondo cui il raffronto dell'elemento denominativo dei marchi in conflitto acquisterebbe, nel caso di specie, un'importanza essenziale in considerazione del carattere debolmente distintivo degli elementi figurativi dei suddetti marchi, anche se l'elemento denominativo del marchio La Española è di per sé solo debolmente distintivo [7].

7 — V. punti 88 e 89 della sentenza impugnata. Ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha precisato che «L'UAMI [stesso aveva] sostenuto una posizione contraria a quella [sostenuta] nell'ambito del presente procedimento», in quanto aveva ritenuto, in altri procedimenti di opposizione, che «l'espressione "la española" [avesse] una debole forza distintiva, poiché costituiva una denominazione corrente nel settore alimentare, e implicava un riferimento all'origine geografica dei prodotti».

13. Per quanto concerne la somiglianza dei marchi e il rischio di confusione, al punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che «l'insieme degli elementi comuni ai due marchi in questione produce un'impressione visiva complessiva di grande somiglianza, poiché il marchio La Española riproduce con grande precisione l'essenziale del messaggio e l'impressione visiva trasmessi dal marchio Carbonell: la donna vestita con il vestito tipico, seduta in una certa maniera presso un ramo d'ulivo, con un uliveto sullo sfondo, laddove l'insieme presenta una disposizione quasi identica degli spazi, dei colori, dei luoghi in cui sono inserite le denominazioni e della maniera nella quale l'iscrizione è compiuta». Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che tale impressione globale di somiglianza creasse inevitabilmente nel consumatore un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, che non viene ridotto dall'esistenza di un elemento denominativo differente poiché l'elemento denominativo del marchio richiesto ha un debolissimo carattere distintivo, facendo esso riferimento all'origine geografica del prodotto [8].

14. Di conseguenza, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse erroneamente concluso che era esclusa ogni possibilità di confusione tra i marchi in conflitto. Al contrario, dall'insieme delle constatazioni del Tribunale di primo grado risultava la sussistenza di un rischio di confusione tra tali marchi [9]. Pertanto, il Tribunale di primo grado ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e, considerando che non fosse necessario esaminare il secondo motivo, ha ritenuto che la decisione impugnata dovesse essere riformata [10].

IV — L'impugnazione

15. La ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso di impugnazione. Il primo motivo di impugnazione e la prima censura nel secondo motivo devono essere valutati congiuntamente.

A — *Primo motivo di impugnazione e prima censura nel secondo motivo*

16. Con il suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, nello stabilire se l'opposizione della Koipe fosse fondata, il Tribunale di primo grado sia incorso in un errore ritenendo priva di pertinenza la questione relativa a quali registrazioni debbano essere prese in considerazione. La sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere il marchio comunitario della Koipe poiché non si tratta di marchio anteriore ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub i), del regolamento n. 40/94. Gli unici marchi rilevanti erano pertanto i marchi spagnoli anteriori. Di conseguenza, la questione dell'esistenza del rischio di confusione tra il marchio richiesto e i marchi spagnoli anteriori

8 — V. punti 104 e 105 della sentenza impugnata.
9 — V. punto 112 della sentenza impugnata.
10 — V. punti 113 e 114 della sentenza impugnata.

deve essere valutata solo con riferimento al pubblico in Spagna, che è il luogo in cui sono protetti i marchi anteriori della Koipe, e non al pubblico di tutto il territorio comunitario.

17. La Koipe e l'UAMI sostengono, fondamentalmente, che la ricorrente attribuisce una rilevanza ingiustificata alla formulazione dei punti 47 e 48 della sentenza impugnata. Essi argomentano, essenzialmente, che l'analisi del Tribunale di primo grado in merito all'esistenza del rischio di confusione tra i marchi in conflitto sia stata effettuata, in ogni sua fase, unicamente in relazione al territorio e al mercato spagnoli.

18. Nella sua prima censura nel secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, non individuando i marchi anteriori correttamente, il Tribunale di primo grado ha impropriamente delimitato il pubblico e il territorio rilevanti al fine di valutare il rischio di confusione.

19. Secondo la Koipe e l'UAMI, essenzialmente, nel contesto della valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto, il Tribunale di primo grado ha correttamente limitato alla Spagna l'analisi del pubblico e del territorio interessati.

1. Valutazione

20. Ritengo corretta la tesi della ricorrente secondo cui il Tribunale di primo grado ha commesso un errore di diritto quando ha omesso di delimitare con precisione i marchi anteriori da prendere in considerazione nel caso in esame. In particolare, il Tribunale di primo grado non ha escluso espressamente dai marchi da tenere in considerazione il marchio comunitario della Koipe, in quanto tale marchio non era un marchio anteriore ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 40/94 [11].

21. Tuttavia, l'errore in questione non sembra aver influenzato in modo determinante la qualificazione del pubblico pertinente e neppure il risultato della sentenza impugnata [12]. In effetti, dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale di primo grado non ha fatto riferimento ad alcun pubblico o territorio diversi dal pubblico e dal territorio spagnoli.

22. Ne consegue che il primo motivo di impugnazione e la prima censura nel secondo motivo devono essere respinti in quanto infondati.

11 — Nel senso che è successivo alla domanda del 23 aprile 1996 per il marchio richiesto.

12 — V. in tal senso, sentenza 30 settembre 2003, causa C-94/02 P, Biret/Consiglio (Racc. pag. I-10565, punto 63).

B — *Seconda censura nel secondo motivo di impugnazione*

23. Con la seconda censura nel secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che, sebbene secondo la giurisprudenza «il rischio di confusione [debba] essere (…) oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie» [13], nella sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha omesso di valutare due fattori estremamente importanti e pertinenti, e precisamente: i) la coesistenza anteriore dei marchi per lungo tempo e ii) la notorietà del marchio richiesto e dei marchi spagnoli anteriori.

24. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non abbia esaminato i segni in conflitto in base al criterio della «valutazione globale» e della «impressione complessiva», ma secondo un esame separato, successivo e analitico degli elementi integranti dei marchi composti in conflitto, incorrendo per questo in una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e della giurisprudenza che ne fornisce un'interpretazione. Di conseguenza, attribuendo un peso decisivo agli elementi figurativi e negando la minima rilevanza agli elementi denominativi del marchio, il Tribunale di primo grado ha travisato i fatti e le prove nel fascicolo.

25. In terzo luogo, secondo la ricorrente e l'UAMI, il Tribunale di primo grado non ha valutato correttamente il pubblico pertinente, nel senso che ha determinato il profilo del consumatore medio spagnolo di olio di oliva come un consumatore più simile al prototipo del consumatore medio al quale faceva ricorso la giurisprudenza tedesca, e precisamente un «consumatore negligente e irriflessivo», che al prototipo di consumatore europeo definito dalla giurisprudenza comunitaria: un «consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» [14]. Inoltre, la sentenza impugnata presuppone un grado di attenzione più ridotto da parte dei consumatori con riferimento ai marchi dell'olio d'oliva, invece di presumere il grado di attenzione normalmente prestato dal consumatore medio spagnolo di olio di oliva normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

26. La Koipe sostiene, tuttavia, che il Tribunale di primo grado ha applicato il criterio della valutazione globale in maniera adeguata, in quanto ha valutato correttamente l'esistenza del rischio di confusione, tenendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, incluso il fatto che sebbene i marchi fossero coesistiti sul mercato spagnolo, ciò non era avvenuto pacificamente. In effetti, secondo la giurisprudenza in materia, non tutti gli elementi costitutivi di un marchio hanno la stesso valore o importanza. Di conseguenza, il fatto che il Tribunale di primo grado abbia deciso di trattare l'elemento figurativo come decisivo, giungendo alla conclusione che esisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, pur tenendo conto dell'elemento denominativo, non contravviene alla giurisprudenza

13 — V. sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191, punto 22), nonché 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI (Racc. pag. I-643, punto 18).

14 — Sentenza 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I-3819, punto 26).

comunitaria sui marchi. Il Tribunale di primo grado non si è discostato dai criteri stabiliti in materia di valutazione di tale rischio. Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente attinenti alla qualificazione che si asserisce erronea del consumatore spagnolo di olio d'oliva, la Koipe sostiene che si tratta di mere asserzioni di fatto, irricevibili in fase di impugnazione.

27. L'UAMI ritiene innanzitutto che il fatto che il Tribunale di primo grado non abbia tenuto conto della coesistenza di marchi nel territorio rilevante e della notorietà del marchio richiesto in Spagna non abbia influenzato in modo determinante l'esito della sentenza impugnata. In secondo luogo, l'UAMI sostiene che il Tribunale di primo grado ha effettuato il raffronto tra i segni in conflitto unicamente in base agli elementi figurativi, atteso il carattere trascurabile degli altri fattori, esso tuttavia rimette la soluzione di tale punto alla discrezione della Corte e si limita ad indicare due possibili esiti del ricorso.

1. Valutazione

28. Per quanto concerne la tesi della ricorrente relativa alla questione della coesistenza dei marchi in conflitto, dal fascicolo si evince che la coesistenza di siffatti marchi in quanto tale era tutt'altro che «pacifica». Risulta che i titolari del marchio Carbonell hanno intentato numerosi procedimenti contro il marchio La Española dinanzi, tra l'altro, ai tribunali spagnoli, chiedendo l'annullamento o il diniego della registrazione di siffatto marchio [15].

29. Dai documenti e dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che, in sostanza, i giudici spagnoli hanno costantemente deciso a favore della serie di argomenti della ricorrente, consentendo, di conseguenza, il permanere di una situazione in cui i marchi in conflitto potevano effettivamente coesistere nel mercato spagnolo [16]. A mio parere, anche supponendo che la coesistenza dei marchi nel mercato spagnolo sia accertata, la ricorrente non ha validamente dimostrato che siffatta coesistenza fosse basata sull'assenza di un rischio di confusione [17].

30. In secondo luogo, per quanto concerne la questione della notorietà, è sufficiente ricordare che, in linea di principio, è la notorietà del marchio anteriore e non quella del marchio richiesto che deve essere tenuta in considerazione nel determinare se la somiglianza tra i prodotti o servizi coperti dai due marchi sia

15 — Sulla base della somiglianza della rappresentazione figurativa dei marchi in conflitto.

16 — In diverse sentenze, il Tribunale di primo grado ha affermato che la possibilità che la coesistenza dei marchi nel mercato possa da ultimo ridurre il rischio di confusione non è del tutto esclusa. V. sentenze 11 maggio 2005, causa T-31/03, Grupo Sada/UAMI (Racc. pag. II-1667, punto 86); 25 ottobre 2006, causa T-13/05, Castell del Remei/UAMI, nonché 11 dicembre 2007, causa T-10/06, Portela & Companhia/UAMI.

17 — Di conseguenza, non è dimostrato che il pubblico destinatario sia consapevole del fatto che i marchi in conflitto appartengono a imprese diverse.

sufficiente a dare luogo al rischio di confusione [18].

31. A mio parere, nella sentenza impugnata il Tribunale di primo grado ha omesso di valutare la rilevanza della coesistenza dei marchi e della notorietà del marchio richiesto in relazione al rischio di confusione. Tuttavia, tenendo conto delle mie conclusioni ai punti 29 e 30 supra, l'omissione del Tribunale di primo grado non giustifica l'annullamento della sentenza impugnata. Atteso che non è stato dimostrato che la coesistenza dei marchi in conflitto era fondata sull'assenza del rischio di confusione e che, in linea di principio, in sede di valutazione del rischio di confusione, è la notorietà del marchio Carbonell, o l'assenza di tale notorietà, che deve essere esaminata, piuttosto che il marchio La Española, l'esito della sentenza impugnata non è stato influenzato dall'omissione del Tribunale di primo grado.

32. Ritengo che il vero nodo della presente impugnazione risieda nell'interpretazione ed applicazione asseritamente indebite, da parte del Tribunale di primo grado, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (in particolare, per quanto riguarda le differenze visive tra gli elementi denominativi dei nomi dei marchi in questione).

33. A tale proposito ritengo opportuno citare la giurisprudenza costante, quale è stata adeguatamente riassunta dalla Corte nella causa UAMI/Shaker [19], in cui la Corte ha osservato che «si deve ricordare che, 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 il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contrassegnati dai due marchi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Tale rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

34. Nella stessa sentenza, la Corte ha osservato che «[a] tale proposito, il legislatore comunitario ha precisato, nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, che la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra lo stesso e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati» [20].

35. Risulta da una giurisprudenza costante che «costituisce rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento

18 — V., in tal senso, sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punto 24).

19 — Sentenza 12 giugno 2007, causa C-334/05 P (Racc pag. I-4529, punto 31). V. inoltre sentenza 20 settembre 2007, causa C-193/06 P, Nestlé/UAMI, punto 31.

20 — UAMI/Shaker, cit. alla nota 19 (punto 32).

n. 40/94 il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate» [21].

36. Inoltre, l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie [22].

37. Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi [23].

38. Infine, la Corte ha osservato che «al fine di valutare il grado di somiglianza esistente tra i marchi in questione, occorre determinarne il loro grado di somiglianza visiva, fonetica o concettuale nonché, eventualmente, valutare la rilevanza che occorre attribuire a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi in questione e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio» [24].

39. Per quanto riguarda la sentenza impugnata, al punto 87 il Tribunale di primo grado ha concluso in primo luogo che, contrariamente a quanto dichiarato nella decisione controversa, doveva essere accordata maggiore rilevanza agli elementi figurativi dei marchi in conflitto, precisando che essi non possedevano un debole carattere distintivo.

40. In secondo luogo, ai punti 88-93 della sentenza impugnata, nonché in contrasto con quanto dichiarato nella decisione controversa, il Tribunale di primo grado ha attribuito all'elemento denominativo del marchio La Española un grado di importanza meno elevato, e ha ritenuto che esso non possedesse carattere dominante.

41. Il Tribunale di primo grado ha quindi proceduto ad esaminare la somiglianza tra i marchi in conflitto e il rischio di confusione.

21 — V. sentenze UAMI/Shaker, cit. alla nota 19 (punto 33) e Nestlé/UAMI, cit. alla nota 19 (punto 32) e giurisprudenza ivi citata.

22 — UAMI/Shaker, cit. alla nota 19, punto 34 e Nestlé/UAMI, cit. alla nota 19 (punto 33).

23 — UAMI/Shaker, cit. alla nota 19 (punto 35) e Nestlé/UAMI, cit. alla nota 19 (punto 34).

24 — UAMI/Shaker, cit. alla nota 19 (punto 36).

42. Al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha ricordato la giurisprudenza del Tribunale di primo grado, secondo la quale 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 [25]. Ai punti 100-103 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha proceduto ad un raffronto visivo tra i marchi in conflitto.

43. A tale riguardo, sembrerebbe che il Tribunale di primo grado abbia preso in esame taluni aspetti della presentazione dei nomi dei marchi di cui trattasi da una prospettiva visiva [26]. Il Tribunale di primo grado ha precisato che «la denominazione del marchio figura, in un riquadro bianco, su sfondo rosso, posizionato nella parte inferiore dell'etichetta» e che «la denominazione del marchio figura in lettere bianche della stessa dimensione, sullo sfondo rosso del riquadro». Tuttavia, vorrei sottolineare che il Tribunale di primo grado non ha preso in esame né comparato il contenuto concreto degli elementi denominativi dei nomi dei marchi stessi.

44. Inoltre, al punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado si è di nuovo riferito ai nomi dei marchi, ma solo per quanto riguarda i «luoghi in cui sono inserite le denominazioni e della maniera nella quale l'iscrizione è compiuta». Ancora una volta, il Tribunale di primo grado ha omesso di prendere in esame il contenuto concreto dei termini e le differenze visive tra i due termini.

45. In effetti, il Tribunale di primo grado ha fatto riferimento ai diversi elementi denominativi dei nomi dei marchi solo al punto 105 della sentenza impugnata, ma ha dichiarato, di fatto, che poiché «la Española» ha un debolissimo carattere distintivo [27] la differenza non riduce il rischio di confusione. Tuttavia, il Tribunale di primo grado non ha effettuato alcuna comparazione visiva dei termini «La Española» e «Carbonell».

46. Infine, al punto 109 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha precisato che le differenze sul piano fonetico tra i marchi in conflitto erano prive di ogni rilevanza per distinguere i prodotti.

47. In base alle considerazioni che precedono, ritengo che la ricorrente non sia nel giusto quando sostiene che il Tribunale di

25 — Si rinvia alle sentenze 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI (Racc. pag. II-4335, punto 30), e 7 settembre 2006, causa T-168/04, L & D/UAMI, (Racc. pag. II-2699, punto 91).

26 — V. punto 100 della sentenza impugnata.

27 — Poiché si riferisce all'origine geografica dei prodotti.

primo grado, in sede della valutazione globale dei marchi in conflitto, non ha preso in esame gli elementi denominativi. È evidente che il Tribunale di primo grado ha effettuato una certa valutazione dei nomi dei marchi.

48. Tuttavia, la ricorrente sostiene anche che, nella sua analisi del rischio di confusione, il Tribunale di primo grado ha snaturato i fatti e le prove nel fascicolo di cui disponeva.

49. A tale riguardo, ai sensi degli artt. 225 n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi [28]. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove [29].

50. Anche se, a prima vista, il Tribunale di primo grado sembra avere effettuato una valutazione globale del rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ritengo che, in siffatta valutazione, esso abbia di fatto preso in considerazione solo la denominazione del marchio «La Española» [30]. Tuttavia, a parte avere ammesso al punto 105 che l'elemento denominativo è differente, la sentenza impugnata non contiene un'espressa valutazione del carattere distintivo o altro della denominazione del marchio «Carbonell». Ritengo pertanto che il Tribunale di primo grado non abbia adeguatamente comparato il contenuto concreto degli elementi denominativi dei nomi dei marchi «Carbonell» e «La Española».

51. Dalla lettura dei punti 94-112 della sentenza impugnata, concernenti l'analisi della somiglianza tra i marchi e il rischio di confusione, risulta che, nel valutare gli elementi denominativi dei marchi in conflitto,

28 — V., in particolare, sentenze 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI (Racc. pag. I-7561, punto 22); 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI (Racc. pag. I-551, punto 35), nonché sentenza 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, Storck/UAMI (Racc. pag. I-5719, punto 40).

29 — V. sentenze 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I-3175, punto 72); 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I-3173, punto 54), nonché 21 settembre 2006, causa C-167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I-8935, punto 108).

30 — In particolare, al punto 92 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha considerato che «La Española» presenta soltanto un debolissimo carattere distintivo.

il Tribunale di primo grado ha trascurato il contenuto concreto dell'elemento denominativo del nome del marchio «Carbonell», e ha compiuto una comparazione unilaterale e pertanto giuridicamente errata delle due denominazioni in conflitto [31]. Ritengo che tale omissione abbia portato ad uno snaturamento dei fatti e delle prove nel fascicolo.

52. Al contempo, siffatta omissione da parte del Tribunale di primo grado ha dato luogo, a mio parere, ad un errore di diritto per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

53. Vorrei aggiungere a questo proposito che, anche se il Tribunale avesse considerato il contenuto degli elementi denominativi dei nomi «Carbonell» e «La Española» come non dominanti e/o di minore rilevanza, era nondimeno tenuto, a meno che non ritenesse siffatti elementi trascurabili [32], a comparare il contenuto concreto degli elementi denominativi dei nomi dei marchi [33]. Su tale punto, nella causa Medion [34], ad esempio, la Corte ha ritenuto che il rischio di confusione derivasse da un elemento non dominante.

54. Inoltre, il Tribunale di primo grado non ha fornito alcuna ragione esplicita per cui, nel contesto del confronto visivo dei marchi in conflitto, non ha comparato direttamente il contenuto concreto degli elementi denominativi dei nomi dei marchi (vale a dire i nomi dei rispettivi marchi «Carbonell» e «La Española»).

55. Inoltre, concordo con la ricorrente e l'UAMI sul fatto che — nonostante al punto 107 della sentenza impugnata abbia citato la giurisprudenza appropriata relativa ai requisiti di un consumatore medio «normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto», da applicare nel contesto di una

31 — A mio parere, il debole carattere distintivo dell'espressione «La Española» non è manifestamente sufficiente per giustificare il mancato confronto, sul piano visivo, di tale denominazione con il marchio anteriore «Carbonell».

32 — V., in tal senso, UAMI/Shaker, cit. alla nota 19 (punti 41 e 42). In tali punti la Corte ha dichiarato, tra l'altro, che nel verificare l'esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi deve essere operata esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante.

33 — V. in tal senso punto 45 supra per quanto riguarda «La Española».

34 — Sentenza 6 ottobre 2005, causa C-120/04 (Racc. pag. I-8551, punto 32 e segg.).

valutazione globale — il Tribunale di primo grado ha, in sostanza, applicato un criterio che somiglia più a quello di un consumatore eccessivamente negligente.

56. A mio parere, la valutazione del consumatore pertinente da parte del Tribunale di primo grado [35] non è conforme alla giurisprudenza, la quale precisa che il consumatore medio è «normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto».

57. Ritengo illogico che il Tribunale di primo grado abbia affermato che un consumatore medio «normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto» non noterebbe il contenuto concreto degli elementi denominativi dei nomi dei marchi in conflitto, specialmente quando le loro dimensioni e la rilevanza dei segni in conflitto non sono trascurabili.

58. Infine, per quanto concerne l'argomento di natura procedurale dell'UAMI, secondo cui il Tribunale di primo grado non potrebbe decidere in senso opposto alla decisione controversa di un organismo comunitario e potrebbe solo annullare tale decisione, è sufficiente constatare che, ai sensi dell'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 e dell'art. 135 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, quest'ultimo può riformare la decisione della commissione di ricorso e, ai termini dell'art. 63, n. 6, di detto regolamento, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia [36].

59. Dalle considerazioni che precedono risulta, a mio parere, che il Tribunale di primo grado ha snaturato i fatti e le prove nel fascicolo di cui disponeva e ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata.

60. Nella fattispecie ritengo che, in conformità dell'art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, la Corte dovrebbe rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché quest'ultimo possa effettuare una valutazione dei fatti (un nuovo confronto tra i marchi in conflitto), procedendo ad una valutazione globale corretta dei segni in conflitto.

35 — In particolare, al punto 109 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che «l'olio d'oliva viene acquistato, nella maggior parte dei casi, presso grandi supermercati o stabilimenti dove i prodotti di diverse marche sono allineati su scaffali (…) [e quindi] il consumatore è guidato più da un'impressione che dal raffronto diretto dei differenti marchi e spesso non procede ad una lettura di tutte le indicazioni riportate su ogni recipiente di olio d'oliva. Nella maggior parte dei casi, egli si limita a prendere una bottiglia la cui etichetta gli riproduce l'impatto visivo del marchio che cerca. [Pertanto] è l'elemento figurativo dei marchi in conflitto che acquisisce una maggiore importanza (…)».

36 — V., ad esempio, sentenza 18 ottobre 2007, causa, T-425/03, AMS/UAMI (Racc. pag. II-4265, punto 15) e giurisprudenza ivi citata.

V — Conclusione

61. Pertanto, a mio avviso, la Corte dovrebbe:

1) annullare la sentenza nella causa T-363/04, Koipe/UAMI — Aceites del Sur (La Española);

2) rinviare la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché sia decisa da quest'ultimo;

3) riservare le spese del procedimento.