SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

4 marzo 2010 *

Nella causa T-24/08,

Weldebräu GmbH & Co. KG, con sede in Plankstadt (Germania), rappresentata dall'avv. W. Göpfert, avocat,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

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

Kofola Holding a.s., con sede in Ostrava (Repubblica ceca), rappresentata dagli avv.ti S. Hejdová e R. Charvát, avocats,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 novembre 2007 (procedimento R 1096/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Weldebräu GmbH & Co. KG e la Kofola Holding a.s.,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2008,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 maggio 2008,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2008,

in seguito all'udienza del 29 ottobre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 23 settembre 2003, l'interveniente, la Kofola Holdings a.s. presentava all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, 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 veniva chiesta la registrazione è il segno tridimensionale corrispondente alla descrizione «[u]na bottiglia di forma cilindrica [che] presenta un collo ristretto a forma elicoidale e la [cui] parte cilindrica riporta la dicitura "snipp"», e qui di seguito riprodotto:



3 I prodotti per i quali è chiesta la registrazione rientrano nelle classi 30, 32 e 33 di cui all'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

— classe 30: «Caffè, tè, cacao, surrogati del caffè, salse, salse di ortaggi, confetteria, bevande a base di cioccolato, bevande a base di cacao, bevande a base di caffè, bevande a base di tè, aromi per bevande tranne gli oli essenziali, sciroppi di melassa»;

— classe 32: «Bevande analcoliche, bevande di frutta analcoliche, estratti di frutta (analcolici), nettari di frutta, succhi di frutta, acqua minerale, bevande effervescenti, essenze per fare bevande, sciroppi, birre»;

— classe 33: «Bevande alcoliche».

4 La domanda di marchio comunitario era pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 2004/033, del 16 agosto 2004.

5 Il 16 novembre 2004, la ricorrente, la Weldebräu GmbH & Co. KG, proponeva 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 si fondava sul marchio comunitario tridimensionale anteriore, consistente nella forma di una bottiglia, registrato il 16 novembre 2000 con il n. 690 016, e qui di seguito riprodotto:



7 I prodotti interessati dal marchio anteriore appartengono alle classi 21, 32 e 33 e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 21: «Contenitori di vetro, bottiglie, brocchette (non in metallo prezioso)»;

— classe 32: «Birre; acque minerali e gassate; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande; "ale" (in origine birra fatta senza luppolo), "porter" (birra scura)»;

— classe 33: «Bevande alcoliche (tranne le birre), liquori, superalcolici, vini».

8 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].

9 Il 26 giugno 2006 la divisione di opposizione respingeva l'opposizione.

10 Il 14 agosto 2006 la ricorrente proponeva un ricorso presso l'UAMI; ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009) avverso la decisione della divisione di opposizione.

11 Con decisione 15 novembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso, ritenendo in sostanza che, tenuto conto del carattere distintivo medio del marchio anteriore e delle significative differenze esistenti tra i segni in conflitto, non esistesse alcun rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, letto unitamente all'art. 8, n. 2, lett. a), i), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 2, lett. a), i), del regolamento n. 207/2009], tra i marchi in conflitto nello spirito di un consumatore medio dell'Unione europea.

Conclusioni delle parti

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

13 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

14 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

15 A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Essa ritiene che la commissione di ricorso abbia erroneamente escluso l'esistenza di un rischio di confusione, nel senso di tale disposizione, tra i marchi in conflitto. L'UAMI e l'interveniente sostengono che la commissione di ricorso ha escluso fondatamente l'esistenza di tale rischio.

16 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.

17 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 destinatario ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra 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].

18 Alla luce di tali considerazioni si deve esaminare se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto che non esistesse alcun rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto.

19 Nel caso di specie è assodato che il pubblico di riferimento è composto da consumatori medi dell'Unione europea normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti.

20 È altresì assodato che, come ha correttamente rilevato la commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata, i prodotti designati dal marchio richiesto appartenenti alle classi 32 e 33 sono identici a quelli del marchio anteriore appartenenti alle stesse classi, e che i prodotti appartenenti alla classe 30 interessati dal marchio richiesto sono molto simili ai prodotti appartenenti alle classi 32 e 33 cui si riferisce il marchio anteriore.

Sulla comparazione dei segni in conflitto

21 Secondo giurisprudenza costante, 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 ha il consumatore medio 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 [v. sentenze della Corte 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I-4529, punto 35, e giurisprudenza ivi citata, e 20 settembre 2007, causa C-193/06 P, Nestlé/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 34; sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-186/02, BMI Bertollo/UAMI — Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II-1887, punto 38].

22 Nel caso di specie confliggono due segni tridimensionali che rappresentano bottiglie, consistenti in un corpo di bottiglia di forma cilindrica con un collo di forma elicoidale. Inoltre il segno richiesto comprende l'elemento denominativo «snipp» inciso sulla parte inferiore del corpo della bottiglia in piccoli caratteri dello stesso colore di quest'ultima.

23 Come risulta dalle constatazioni effettuate al punto 28 della decisione impugnata, che non sono state contestate dalle parti, non è possibile procedere a nessuna comparazione fonetica dal momento che il marchio anteriore non contiene nessun elemento denominativo e in quanto l'elemento denominativo «snipp», di dimensioni ridotte, inciso sulla parte inferiore del segno richiesto, non può incidere sull'impressione complessivamente prodotta dal marchio. Altresì impossibile è una comparazione sotto il profilo semantico, poiché i marchi in conflitto sono privi di qualsiasi significato. Da ciò risulta che i marchi in conflitto possono essere comparati soltanto sul piano visivo.

24 La commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 31 della decisione impugnata, che la comparazione visiva complessiva dei due segni riveli diverse importanti differenze, basandosi in particolare sul fatto che le proporzioni tra la lunghezza e la larghezza delle bottiglie sono diverse, che il segno richiesto presenta un elemento denominativo assente nel segno anteriore e che le forme dei colli delle bottiglie presentano rilevanti differenze.

25 Al riguardo, pur non potendosi escludere che l'elemento denominativo «snipp» del marchio richiesto, inciso nello stesso colore del vetro, sia difficilmente percepibile e, di conseguenza, non possa modificare l'impressione complessivamente prodotta dal marchio, e pur non potendosi ignorare che i colli delle bottiglie dei segni in conflitto sono entrambi di forma elicoidale e, pertanto, si distinguono dai colli tradizionali, ciò nondimeno l'impressione visiva globale mostra molte differenze rilevanti tra i segni in conflitto, come ha correttamente concluso la commissione di ricorso.

26 Da un lato il segno anteriore appare, agli occhi dei consumatori medi normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti, di forma più allungata, sottile, e dunque più delicata rispetto a quella del segno richiesto, più piccola, spessa e corposa, che dà un'impressione di pesantezza. Inoltre la forma del corpo della bottiglia del segno richiesto è irregolare a causa della sua parte curva, mentre quella del segno anteriore è diritta. Dall'altro, si deve rilevare che i colli, anche se entrambi elicoidali, presentano spirali diverse. Mentre il collo del segno anteriore è più sottile e composto di due sole volute, quello del segno richiesto sembra più spesso e composto di almeno quattro volute.

27 Pertanto, la commissione di ricorso non ha commesso errori nel constatare, al punto 31 della decisione impugnata, che il fatto che il collo delle due bottiglie possa essere descritto come «di forma elicoidale» è poco pertinente, tenuto conto delle notevoli differenze esistenti tra le forme dei due colli.

28 Tale valutazione non può essere contraddetta dagli argomenti della ricorrente basati sulla giurisprudenza di alcuni giudici nazionali e sulla prassi dell'UAMI. Da un lato, infatti, la giurisprudenza dei giudici degli Stati membri rappresenta solo un elemento che, pur non essendo determinante, può soltanto essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario [sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale), Racc. pag. II-383, punto 68]. Dall'altro, riguardo alla prassi dell'UAMI, le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario che le commissioni di ricorso devono adottare in forza del regolamento n. 40/94 rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata unicamente in base a tale regolamento, e non in base a una prassi precedente [sentenza della Corte 26 aprile 2007, causa C-412/05 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-3569, punto 65, e sentenza del Tribunale 24 novembre 2005, Sadas/UAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), causa T-346/04, Racc. pag. II-4891, punto 71].

29 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la commissione di ricorso a giustamente rilevato l'esistenza di differenze rilevanti tra i segni. Si deve pertanto concludere che i segni in conflitto presentano soltanto una molto debole somiglianza visiva.

Sul rischio di confusione

30 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano 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, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenza della Corte 23 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 avec cadre e a.), Racc. pag. II-5409, punto 74].

31 Nel caso di specie la commissione di ricorso ha considerato, al punto 24 della decisione impugnata, che il marchio anteriore presentava un carattere distintivo medio. La ricorrente non contesta questa considerazione e rileva che il detto marchio possiede un siffatto carattere perlomeno per la sua immagine unica e insolita, confermata in particolare da diversi premi ottenuti per la particolarità della bottiglia. Occorre peraltro rilevare, come la commissione di ricorso, che la ricorrente non ha presentato nessun argomento comprovante che il suo marchio avrebbe acquistato un carattere distintivo in ragione del suo uso intensivo o della sua rinomanza.

32 Dal momento che i segni in conflitto presentano differenze rilevanti e la ricorrente non ha dimostrato per quali caratteristiche il marchio anteriore sarebbe dotato di un elevato carattere distintivo, il semplice fatto che le due bottiglie abbiano un collo di forma elicoidale non permette di concludere che esista un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, nonostante l'identità dei prodotti di cui trattasi.

33 Tale conclusione non può essere contraddetta dall'argomento della ricorrente secondo il quale nel caso di specie riveste un ruolo considerevole l'impressione prodotta al tatto dai marchi in conflitto. Infatti, come rileva a giusto titolo l'UAMI, dalle modalità di vendita delle bottiglie — vale a dire dalla loro presenza quali prodotti etichettati

nei reparti alimentari nei grandi magazzini o dalla possibilità di ordinare tali prodotti nei bar o nei ristoranti — risulta che il consumatore si concentrerà in primo luogo e principalmente sugli elementi verbali e figurativi presenti sulle loro etichette, quali il nome del marchio, il logo, e/o altri elementi figurativi che indicano la provenienza del prodotto.

34 Alla luce di tali considerazioni si deve respingere il motivo unico e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

35 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.

36 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa dev'essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Weldebräu GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

Vilaras Prek Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2010.

Firme