SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

21 febbraio 2006 *

Nella causa T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, con sede in Winkfield, Windsor, Berkshire (Regno Unito), rappresentata dal sig. J. Maitland-Walker, solicitor, e dalla sig.ra D. McFarland, barrister,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

* Lingua processuale: l'inglese.

The Polo/Lauren Co. LP, con sede in New York (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. P. Taylor, solicitor, e A. Bryson, barrister,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 25 marzo 2004 (procedimento R 273/2002-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra The Polo/Lauren Co. LP e The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2004,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2004,

visto il controricorso dell'interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 2004,

a seguito dell'udienza del 15 settembre 2005,

ha emesso la seguente

Sentenza

Antefatti

1 Il 5 giugno 1997 la società Royal County of Barkshire Polo Club Ltd (in prosieguo: la «ricorrente») ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegno e modelli) (UAMI) una domanda 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.

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è un segno misto, comprendente un elemento denominativo ed un elemento figurativo qui sotto riprodotto:



3 I prodotti per i quali veniva richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 3, 9, 14, 18, 21 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, come riveduto e modificato. I prodotti rientranti nella classe 3 corrispondono alla seguente descrizione: «preparati

per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici, dopobarba, prodotti per i capelli, shampoo, deodoranti, eau de toilette, spray per il corpo, oli per il bagno, bagnoschiuma, gel per la doccia».

4 La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 92/1998 del 30 novembre 1998.

5 L'8 gennaio 1999 la società The Polo/Lauren Company LP (in prosieguo: l'«interveniente») proponeva opposizione ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94. Il motivo invocato a sostegno dell'opposizione era il rischio di confusione contemplato dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 tra il marchio richiesto e i marchi nazionali anteriori di cui l'interveniente è titolare. I marchi anteriori in questione sono i seguenti marchi:

a) il marchio tedesco n. 1 153 949 depositato il 30 gennaio 1988, registrato il 9 febbraio 1990 e protetto fino al 31 gennaio 2008 per i «profumi, acqua di Cologna, eau de toilette, cosmetici, in particolare polveri, creme, lozioni, oli essenziali, saponi, cosmetici contenenti additivi deodoranti, eccetto cosmetici per capelli», rientranti nella classe 3;

b) il marchio greco n. 103 778 depositato il 23 aprile 1991 e registrato il 17 marzo 1994 per tutti i prodotti della classe 3, ivi compresi «profumeria, acqua di Cologna, eau de toilette, cosmetici, cipria, creme, lozioni, oli essenziali, saponi, deodoranti per il corpo, lozioni per i capelli, dentifrici»;

c) il marchio spagnolo n. 1 253 471 depositato il 19 maggio 1988 e registrato il 5 novembre 1990 per una serie di prodotti rientranti nella classe 3, cioè «profumeria, acqua di Cologna, eau de toilette, cosmetici, ciprie, creme e lozioni, oli essenziali, saponi e deodoranti per il corpo, eccetto dentifrici e preparati per la pulizia dei denti»;

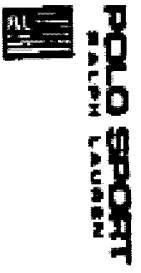
d) il marchio svedese n. 225 475 depositato il 4 luglio 1989 e registrato il 2 agosto 1991 per taluni prodotti rientranti nella classe 3, cioè «profumeria, acqua di Cologna, eau de toilette, cosmetici, cipria, creme e lozioni, oli essenziali, saponi, deodoranti per il corpo».

Il segno registrato per questi quattro marchi era il seguente:



e) le due registrazioni britanniche del marchio denominativo POLO nn. 638 708 e 657 863 richieste, rispettivamente, il 18 luglio 1945 e il 1° aprile 1947 e rinnovate fino al 18 luglio 2008 e fino al 1° aprile 2006 per una serie di prodotti rientranti nella classe 3, cioè «profumeria, preparati per la toilette (non medicinali), preparati cosmetici, dentifrici, preparati depilatori, saponi, articoli da toilette (non compresi in altre classi) eccetto i recipienti per ciprie nonché altri prodotti del tipo di recipienti per ciprie» (n. 638 708), e «sali da bagno, talco, ciprie per il viso, creme per il viso, preparati per stimolare il cuoio capelluto, lozioni dopo barba, tutti preparati per toilette non medicinali, e rossetti, brillantina, lozioni per capelli, shampoo, dentifrici, saponi e profumi» (n. 657 863);

f) il marchio figurativo britannico n. 2 007 609



depositato il 23 dicembre 1994 e registrato il 13 marzo 1996 per una serie di prodotti rientranti nella classe 3, cioè «sapone, profumeria, eau de toilette, oli essenziali, cosmetici, dentifrici, acqua di Cologna, gel per la rasatura, crema per la rasatura, balsamo dopo barba, schiuma dopo barba, lozione per la pelle, creme per la pelle, idratanti per il viso, talco, vaporizzatore anti traspirante e stic deodorante per la persona e antisole, tutti per uomini», eccetto prodotti per i capelli;

g) il marchio figurativo britannico n. 2 140 409



depositato il 30 luglio 1997 e registrato il 27 febbraio 1998 per una serie di prodotti rientranti nella classe 3, cioè «profumi, acqua di Cologna, essenze, lozioni dopo barba, schiume dopo barba, antitraspiranti, deodoranti per la

persona, talco, eau de toilette, cipria per il corpo, cosmetici, prodotti di bellezza, cioè creme per il viso e il corpo, lozioni e lozioni e creme solari, e creme e lozioni antisole, prodotti per la cura dei capelli, e cioè shampoo, dopo shampoo, creme e lozioni per i capelli e brillantine e preparati per stimolare il cuoio capelluto; prodotti per il bagno, la doccia e cioè saponi da toilette, shampoo per il corpo, esfolienti per il corpo, prodotti emollienti per il corpo, sali da bagno, gel per il bagno e la doccia, oli per il bagno e la doccia e oli essenziali»;

h) la registrazione britannica del marchio figurativo n. 657 864



richiesto il 1° aprile 1947 e rinnovato il 15 maggio 1996 per una serie di prodotti rientranti nella classe 3, cioè «sali da bagno, talco, cipria per il viso, preparati per stimolare il cuoio capelluto, lozioni dopo barba, creme per il viso, tutti prodotti non medicinali per la toilette, e rossetti, brillantina, lozioni per i capelli, shampoo, dentifricio, saponi e profumi»;

i) il marchio figurativo britannico n. 1 484 052



depositato il 28 novembre 1991 e registrato il 7 gennaio 1994 per preparati profumati rientranti nella classe 3.

6 Nella decisione 31 gennaio 2002, n. 182/2002, comunicata alle parti lo stesso giorno, la divisione di opposizione dell'UAMI respingeva l'opposizione.

7 Il 27 marzo 2002 l'interveniente presentava ricorso presso l'UAMI ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94 contro la decisione della divisione di opposizione.

8 Con decisione 25 marzo 2004 (fascicolo R 273/2002-1), notificata alla ricorrente il 1° aprile 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso accoglieva parzialmente il ricorso. Ha considerato, in sostanza, che esisteva un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio figurativo anteriore

registrato nel Regno Unito con il n. 657 864 per i seguenti prodotti: «preparati per pulire, dentifrici, profumeria, lozioni dopo barba, preparati per capelli, shampoo, saponi, oli essenziali, cosmetici, lozione per capelli, deodoranti, eau de toilette, vaporizzatore per il corpo, oli da bagno, bagnoschiuma, doccia gel». Per contro, secondo la commissione di ricorso, tale rischio di confusione non esiste per i seguenti prodotti: «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, preparati per lucidare, sgrassare e abradere».

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annulare la decisione impugnata;

— ordinare la registrazione del marchio per tutte le classi di prodotti, compresa la classe 3;

— condannare l'UAMI alle spese, comprese quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

10 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

11 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia accogliere l'opposizione per tutti i prodotti considerati nella domanda di registrazione, compresi i preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, e i preparati per lucidare, sgrassare e abradere, sulla base sia del marchio anteriore registrato nel Regno Unito con il n. 657 864 sia di altri marchi anteriori.

In diritto

12 La ricorrente invoca, in sostanza, a sostegno del suo ricorso due motivi che deducono la violazione, in primo luogo, dell'obbligo di motivazione e, in secondo luogo, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo della ricorrente che deduce la violazione dell'obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

13 La ricorrente è del parere che la decisione impugnata violi l'obbligo di motivazione. Più esattamente, la commissione di ricorso non avrebbe motivato, o non avrebbe motivato sufficientemente, il rigetto del ragionamento seguito dalla divisione di opposizione dell'UAMI, secondo il quale, da un lato, l'occhio del consumatore sarà probabilmente più attratto dalle parole «Royal County of Berkshire» in ragione della loro posizione, che sovrasta l'elemento figurativo del marchio richiesto e, dall'altro lato, il marchio anteriore POLO fa riferimento in generale allo sport, mentre la domanda di marchio comunitario consentirà di identificare un club di polo specifico.

14 L'UAMI premette che la commissione di ricorso, al punto 31 della decisione impugnata, ha giustificato la sua conclusione secondo la quale i segni di cui trattasi sarebbero somiglianti da un punto di vista visivo. Per quanto riguarda il confronto concettuale, l'UAMI sottolinea che la commissione di ricorso ha giustamente considerato che esisteva una certa somiglianza concettuale tra i segni, poiché entrambi evocano lo sport del POLO, che nulla avrebbe a che vedere con i prodotti di cui trattasi. L'UAMI conclude che la commissione di ricorso ha esposto le ragioni per le quali si è discostata dalla decisione della divisione di opposizione dell'UAMI.

15 L'interveniente non presenta osservazioni specifiche circa l'argomento secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe motivato, o non avrebbe motivato in misura sufficiente, il rigetto del ragionamento della divisione di opposizione. Tuttavia, sostiene il ragionamento accolto dalla commissione di ricorso.

Giudizio del Tribunale

16 Si deve ricordare che, a norma dell'art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'UAMI debbono essere motivate. Tale obbligo ha la stessa portata di quello sancito dall'art. 253 CE [sentenza del Tribunale 28 aprile 2004, cause riunite T-124/02 e T-156/02, Sunrider/UAMI — Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44), Racc. pag. II-1149, punto 72].

17 Secondo costante giurisprudenza, l'obbligo di motivare le decisioni individuali risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione (citata sentenza VITATASTE e METABALANCE 44, punto 73, e la giurisprudenza ivi citata). La rispondenza di una motivazione a questi requisiti non va valutata solo con riferimento al suo testo, ma anche al contesto e all'insieme delle norme che disciplinano la materia (sentenze della Corte 29 febbraio 1996, causa C-122/94, Commissione/Consiglio,Racc. pag. I-881, punto 29, e del Tribunale 6 aprile 2000, causa T-188/98, Kuijer/Consiglio,Racc. pag. II-1959, punto 36).

18 Nella specie, occorre esaminare l'asserita assenza o insufficienza di motivazione sostenuta dalla ricorrente.

19 In primo luogo, per quanto riguarda il rigetto del ragionamento seguito dalla divisione di opposizione dell'UAMI, secondo cui l'occhio del consumatore sarebbe probabilmente maggiormente attirato dalle parole «Royal County of Berkshire» in

considerazione del fatto che sovrasta l'elemento figurativo del marchio richiesto, il Tribunale ritiene, in particolare, che la considerazione figurante al punto 31 della decisione impugnata, secondo la quale il modo in cui le parole che compongono l'elemento denominativo del segno di cui trattasi sono scritte rafforza sensibilmente il carattere dominante della raffigurazione del giocatori di polo, consentiva alla ricorrente di conoscere la ragione esatta per cui la commissione di ricorso non aveva accolto l'elemento denominativo come elemento dominante e, di conseguenza, aveva respinto il ragionamento della divisione di opposizione.

20 Inoltre, per quanto riguarda il ragionamento della divisione di opposizione secondo il quale il marchio anteriore POLO fa riferimento allo sport in generale, mentre il marchio richiesto consentirebbe di identificare un club di polo specifico, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il detto ragionamento non è stato invalidato dalla commissione di ricorso. In effetti, al punto 32 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esplicitamente confermato che le parole «Royal County of Berkshire Polo Club» potevano evocare, per un consumatore inglese, un club specifico o persone che giocano al polo.

21 Poiché, nel loro insieme, i motivi della decisione impugnata fanno apparire in modo chiaro il ragionamento seguito circa la valutazione del rischio di confusione, si deve concludere che il primo motivo è infondato e come tale va respinto.

Sul secondo motivo della ricorrente, che deduce la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

22 La ricorrente invoca più argomenti che si risolvono, in sostanza, nell'avvalersi della violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

23 La ricorrente rileva, in primo luogo, che la decisione impugnata ha indebitamente scomposto il marchio richiesto e non lo ha considerato un tutt'uno, bensì una serie di elementi ai quali ha assegnato valori, caratteri distintivi o idoneità ad essere rimarcati in modo differente.

24 In secondo luogo, la ricorrente contesta la decisione della commissione di ricorso nella misura in cui verrebbe ivi considerato che nessuna delle parole «Royal County of Berkshire Polo Club» che compongono l'elemento denominativo del segno di cui trattasi era messa in evidenza rispetto all'elemento figurativo del detto segno, cioè il medaglione che raffigura un cavaliere che gioca al polo. Una siffatta conclusione farebbe astrazione dal fatto che le parole avrebbero la medesima importanza dell'elemento figurativo. A questo proposito, le parole sarebbero, nella specie, visibili e tali da richiamare chiaramente l'attenzione per la loro dimensione, la loro disposizione tipografica e i loro caratteri maiuscoli bianchi. Considerando l'elemento figurativo come elemento dominante e determinante del segno, la commissione di ricorso sarebbe pertanto incorsa in errore di valutazione.

25 In terzo luogo, la ricorrente censura il riferimento operato nella decisione impugnata al carattere arbitrario del marchio richiesto. Secondo la ricorrente, tale riferimento non tiene conto del fatto che si tratta di un marchio di origine, cioè che indica che i prodotti provengono dal Royal County of Berkshire Polo Club.

26 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che, se la decisione impugnata non verrà annullata, viene a crearsi a vantaggio dell'interveniente un monopolio ingiusto e ingiustificato sull'elemento figurativo costituito dal cavaliere che gioca al polo. Secondo la ricorrente, ciò sarebbe ingiusto e inammissibile, specie se si considera il numero di registrazioni di marchi per i prodotti appartenenti alla classe 3 che sono stati ottenuti da altri club di polo. A questo proposito, la ricorrente fa riferimento alla registrazione del marchio britannico n. 1 558 682 e del marchio comunitario n. 980 995.

27 In quinto luogo, la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errore di diritto in quanto avrebbe in realtà applicato un test dove il grado presunto di somiglianza dei marchi in causa sarebbe stato sostituito dal criterio che avrebbe dovuto essere applicato in caso di rischio di confusione, cioè la presa in considerazione di tutti i fattori del caso di specie.

28 L'UAMI rileva, in primo luogo, che la commissione di ricorso, pur considerando il marchio richiesto nel suo insieme, ha giustamente dichiarato che la rappresentazione del giocatore di polo costituiva un elemento dominante dal punto di vista visivo. Secondo l'UAMI, la commissione di ricorso ha ritenuto che, nonostante l'esistenza di talune differenze tra i segni, queste non fossero sufficienti per controbilanciare le similitudini, specie se si tiene conto del principio dell'imperfetto ricordo del consumatore. L'UAMI conclude facendo presente che l'argomento della ricorrente secondo il quale la commissione non avrebbe considerato il marchio richiesto nel suo insieme è palesemente infondato. Secondo l'UAMI, la commissione di ricorso non ha attribuito importanza soverchia al logo del cavaliere isolandolo e non ha, di conseguenza, spinto in maniera eccessiva la sua analisi dei segni controversi.

29 In secondo luogo, ad avviso dell'UAMI, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato la natura arbitraria della rappresentazione di un cavaliere che gioca al polo per i prodotti di cui trattasi, rientranti nella classe 3. A questo riguardo, il ragionamento della ricorrente circa il marchio di origine avrebbe potuto essere stato accolto favorevolmente se il marchio di cui trattasi fosse stato richiesto soltanto per servizi rientranti nella classe 41, cioè attività sportive o attività di un club di polo.

30 In terzo luogo, secondo l'UAMI, la decisione impugnata non concede all'interveniente un monopolio ingiusto e ingiustificato della rappresentazione del giocatore di polo. Secondo il parere dell'UAMI, la commissione di ricorso ha affermato in termini del tutto corretti che la rappresentazione di un cavaliere che gioca al polo

comportava intrinsicamente un carattere altamente distintivo nei confronti dei prodotti rientranti nella classe 3 coperti dalla registrazione britannica anteriore, in quanto trattasi di immagine a forte contenuto immaginativo. Non v'è alcun dubbio, secondo l'UAMI, che una siffatta rappresentazione è arbitraria per i prodotti di cui trattasi e merita di essere protetta da domande successive contenenti rappresentazioni somiglianti al punto da confonderle. Nel caso di specie, sostiene che il carattere distintivo acquisito dal marchio anteriore costituisce un fattore supplementare che ne giustifica la protezione nei confronti di un marchio successivo contenente, come elemento dominante, una rappresentazione somigliante di un giocatore di polo. Per quanto riguarda la menzione da parte della ricorrente di registrazioni ottenute da altri club di polo per prodotti rientranti nella classe 3, l'UAMI precisa che, nel caso del marchio britannico n. 1 558 682, la registrazione è stata autorizzata previa approvazione dal titolare del marchio britannico n. 657 864, cioè l'interveniente nel presente procedimento. Per quanto riguarda il marchio comunitario n. 980 995, l'UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha rilevato nella sua decisione che esso rappresentava due giocatori di polo.

31 In quarto luogo, secondo l'UAMI, la commissione di ricorso non è incorsa in errore di diritto nel senso che avrebbe sostituito il test che misura il rischio di confusione con un test basato su un presunto grado di somiglianza tra i segni. L'UAMI sostiene, a questo proposito, che l'esistenza di un rischio di confusione è stato correttamente accertato dalla commissione di ricorso, poiché questa ha tenuto conto nella sua analisi di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, cioè l'identità parziale o la somiglianza dei prodotti, le somiglianze visive e concettuali tra i segni, il forte carattere distintivo della rappresentazione del giocatore di polo che figura sui marchi anteriori dell'interveniente, allo stesso tempo intrinseco e acquisito dall'uso, e, infine, l'esistenza di una famiglia di marchi legati al concetto del polo per prodotti rientranti nella classe 3.

32 L'interveniente sottolinea, in primo luogo, che l'impressione visiva conferita dall'immagine del cavaliere è molto più incisiva e memorizzabile dell'elemento denominativo del marchio. Infatti, da un lato, l'elemento denominativo sarebbe accessorio per il fatto che è costituito da sei parole scritte con caratteri relativamente piccoli di lettura particolarmente difficile per il fatto che formano un medaglione.

Del resto, nessuna di tali parole sarebbe predominante. D'altro lato, tenuto conto del fatto che il consumatore medio ha solo rare occasioni di procedere ad un esame attento di un marchio e che conserva nella memoria solo un'immagine o un ricordo imperfetto di questo, sarebbe molto poco attendibile che l'immagine imperfetta del marchio che il consumatore conserva così nella memoria gli consenta di ricordarsi dell'elemento denominativo di tale marchio. A questo proposito, l'interveniente rileva ancora che l'approccio della ricorrente, consistente nel considerare le parole costitutive dell'elemento denominativo del marchio richiesto come caratteristica dominante di tale marchio per il fatto che sono visibili, prescinde, da un lato, dall'impressione di insieme prodotta dal marchio, e dall'altro, dal fatto che il consumatore medio non procede ad un esame dettagliato del marchio e ne conserva di norma nella memoria solo un'immagine imperfetta.

33 In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere arbitrario del nesso tra il marchio richiesto e i prodotti, l'interveniente osserva, da un lato, che tale marchio non presenta alcun nesso con i prodotti rientranti nella classe 3 e non presenta alcun significato che possa ricollegarvisi e, d'altro lato, che la domanda di marchio comunitario non verte su prodotti o servizi legati alla pratica del polo, ma su prodotti privi di ogni rapporto con tale sport.

34 In terzo luogo, l'argomento della ricorrente secondo il quale, se non annullata, la decisione della commissione di ricorso accorderebbe all'interveniente un monopolio ingiusto e ingiustificato della rappresentazione del giocatore di polo, costituisce, secondo l'interveniente, un'implicita ammissione, da parte della ricorrente, del fatto che il suo logo di cavaliere è somigliante a qualsivoglia dei marchi anteriori dell'interveniente e del fatto che sussiste un rischio di confusione nella mente del pubblico. Secondo l'interveniente, è di conseguenza del tutto giustificato negare la registrazione del marchio successivo. L'interveniente deduce a tal riguardo ancora l'argomento secondo il quale la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova dell'uso, per i prodotti rientranti nella classe 3, di altri marchi contenenti un elemento raffigurante un giocatore di polo. Da un lato, per quanto riguarda la registrazione del marchio britannico n. 1 558 682, l'interveniente rileva che la registrazione è intervenuta a seguito del proprio consenso. D'altro lato, per quanto riguarda il marchio comunitario n. 980 995,

l'interveniente rinvia alla decisione della commissione di ricorso, dove quest'ultima ha messo in rilievo che tale segno rappresentava due giocatori di polo.

35 L'interveniente rileva, in quarto luogo, che, nella sua valutazione circa l'esistenza di un rischio di confusione, la commissione di ricorso ha tenuto giustamente conto del fatto che, da un lato, il marchio dell'interveniente aveva acquisito un carattere ancora più distintivo con l'uso e, dall'altro lato, che l'interveniente aveva sviluppato, in relazione con i prodotti rientranti nella classe 3, una famiglia di marchi concettualmente legati al gioco del polo.

36 La conclusione secondo la quale i prodotti contemplati dalla domanda di marchio comunitario sono identici o somiglianti ai prodotti coperti dai marchi anteriori dell'interveniente è, ad avviso di quest'ultima, un elemento supplementare che corrobora l'esistenza di un rischio di confusione. L'interveniente fa a questo proposito rinvio alla giurisprudenza della Corte secondo la quale un debole grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi coperti può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819).

Giudizio del Tribunale

37 Si deve innanzi tutto 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 del detto marchio con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

38 Come risulta dalla constante giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, tenendo particolare conto degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (v., per analogia, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23, e Llyod Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25).

39 Si deve altresì ricordare che un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se quest'ultima costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 33].

40 La valutazione operata dalla commissione di ricorso del rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi va pertanto esaminata alla luce di tali considerazioni.

41 Si deve innanzi tutto sottolineare, da un lato, che, considerando l'elemento figurativo come elemento dominante del marchio richiesto, la commissione di ricorso non ha per questo ignorato, nel confrontare i due segni da un punto di vista visivo, l'elemento denominativo del detto marchio. Infatti, nel procedere a tale confronto, la commissione di ricorso ha tenuto espressamente conto del modo in cui le parole erano scritte. L'affermazione della ricorrente secondo la quale la commissione di ricorso non ha considerato il marchio richiesto nel suo insieme è pertanto manifestamente infondata. Dall'altro lato, giustamente, la commissione di ricorso ha ritenuto l'elemento figurativo come elemento dominante del marchio richiesto. Infatti, è senz'altro il giocatore di polo, cioè l'elemento figurativo, quello che attribuisce a tale marchio il suo carattere distintivo e che sarà più facilmente

recepito dai consumatori. Per contro, l'elemento denominativo del marchio richiesto, costituito da sei parole scritte con caratteri relativamente piccoli, di lettura particolarmente difficile, in ragione della loro posizione a forma di medaglione, è trascurabile nell'impressione complessiva prodotta da tale marchio. Del resto, la presenza dell'elemento denominativo sotto forma di medaglione non fa che mettere ancora più in evidenza l'elemento figurativo di tale marchio, con la conseguenza che il carattere dominante di quest'ultimo viene a trovarsi rafforzato.

42 Si deve, in secondo luogo, esaminare l'argomento dedotto dalla ricorrente secondo il quale il riferimento operato, nella decisione impugnata, al carattere arbitrario del marchio non terrebbe conto del fatto che tale marchio contiene un'indicazione di origine, in quanto indica che i prodotti provengono dal Royal County of Berkshire Polo Club. Si deve a questo proposito osservare che la commissione di ricorso aveva rilevato, al punto 31 della decisione impugnata, che l'elemento figurativo del marchio richiesto, ritenuto elemento dominante di tale marchio, era arbitrario rispetto ai prodotti per i quali il detto marchio veniva richiesto. Tale osservazione è assolutamente esatta, poiché è incontestabile che il concetto dello sport di polo che si sviluppa dal marchio richiesto non ha alcun nesso con i prodotti rientranti nella classe 3 per i quali viene chiesta la registrazione del marchio comunitario. Da ciò consegue che la questione se la decisione impugnata abbia tenuto conto del fatto che si trattava di un marchio di origine non è pertinente ai fini della soluzione della presente causa.

43 In terzo luogo, il Tribunale ritiene che l'argomento secondo cui, se non annullata, la decisione della commissione di ricorso finirebbe per accordare all'interveniente un monopolio ingiusto e ingiustificato della rappresentazione del giocatore di polo e le consentirebbe di frapporre ostacoli ad ogni successiva domanda che contenga un logo similare non vada accolto. Si deve, a questo proposito, osservare che la commissione di ricorso ha sostenuto in modo del tutto fondato che la rappresentazione di un giocatore di polo conteneva intrensicamente un carattere altamente distintivo rispetto ai prodotti rientranti nella classe 3 per i quali veniva richiesta la registrazione del marchio e che sono attualmente coperti dalla precedente registrazione britannica, poiché, rispetto a tali prodotti, la rappresentazione di un giocatore di polo è un'immagine a forte contenuto immaginativo. Una siffatta rappresentazione deve essere considerata arbitraria per i prodotti di cui

trattasi e merita di essere protetta dalle successive domande contenenti rappresentazioni somiglianti al punto da confonderle. Infatti, l'interesse del regime giuridico del marchio comunitario sta esattamente nel fatto che esso consente ai detentori di un marchio anteriore di opporsi alla registrazione di marchi successivi che traggono indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore. Pertanto, lungi dal concedere un monopolio ingiusto e ingiustificato ai detentori di un marchio anteriore, il detto regime consente a tali detentori di tutelare e valorizzare gli investimenti sostanziali affrontati per promuovere il loro marchio anteriore.

44 Infine, l'argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso avrebbe sostituito l'esame del rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi con un test dove il grado di somiglianza tra tali marchi era stato presunto è infondato e dev'essere anch'esso respinto. Infatti, l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi è stata correttamente accertata dalla commissione di ricorso, poiché questa ha tenuto conto, nella sua analisi, di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, cioè l'identità parziale o la somiglianza dei prodotti, le similitudini visive e concettuali tra i segni, il forte carattere distintivo della rappresentazione del giocatore di polo nel marchio appartenente all'interveniente, allo stesso tempo intrinseco e acquisito con l'uso, e l'esistenza di una famiglia di marchi appartenenti all'interveniente legati al concetto del polo per prodotti rientranti nella classe 3.

45 Da ciò consegue che, poiché la ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso aveva violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il presente motivo deve essere respinto.

Sulla domanda dell'interveniente fondata sull'art. 134, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Gli argomenti dell'interveniente

46 Nella replica, l'interveniente chiede innanzi tutto che la decisione della commissione di ricorso venga riformata laddove ha respinto l'opposizione per quanto riguarda i seguenti prodotti considerati nella domanda di registrazione del marchio comunitario: «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per lucidare, sgrassare e abradere». L'interveniente ritiene infatti che tali prodotti possano essere assimilati a saponi coperti dal suo marchio registrato nel Regno Unito con il n. 657 864. La similitudine di tali prodotti con i saponi deriverebbe dal fatto che ambedue possono essere usati per pulire la casa, possono avere le stesse modalità di commercializzazione, trovarsi nei medesimi reparti (quando sono venduti nella grande distribuzione), essere usati gli uni con gli altri, e che le imprese che producono tale tipo di prodotti propongono una gamma completa di prodotti per la pulizia. Di conseguenza, tenuto conto della similitudine tra i saponi e i prodotti sopra menzionati, come pure del rischio di confusione esistente tra i due marchi, la commissione di ricorso avrebbe dovuto respingere la domanda di registrazione per tutti i prodotti considerati, ivi compresi i «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per lucidare, sgrassare e abradere».

47 L'interveniente censura ancora la decisione impugnata per non aver accolto l'opposizione sulla base degli altri marchi da lei detenuti. Censura più esattamente il punto 44 della decisione impugnata, nella parte in cui questa afferma che le differenze tra il marchio richiesto e i suoi altri marchi anteriori, elencati sopra al punto 5, erano più numerose delle somiglianze visive e fonetiche. A questo proposito, l'interveniente sottolinea le constatazioni della commissione di ricorso secondo le quali, da un lato, quattro di questi altri marchi anteriori non raffigurano

un cavaliere che gioca al polo e, dall'altro lato, nei quattro altri restanti marchi, cioè quelli che raffigurano un giocatore di polo, l'elemento dominante era la parola «polo».

48 L'interveniente sostiene che il marchio richiesto e gli altri marchi anteriori sono simili e che esiste il rischio di confusione nella mente del pubblico interessato. Da un lato, il marchio richiesto evocherebbe il concetto di polo come sport, ed è pertanto tale concetto quello che si troverebbe all'origine del marchio. Orbene, tale concetto corrisponderebbe esattamente a quello che è evocato negli altri marchi, con la conseguenza che gli altri marchi anteriori e il marchio richiesto sarebbero concettualmente molto simili. Dall'altro lato, tenuto conto del fatto che tutti i marchi anteriori possiedono un carattere distintivo particolare, sia intrinsecamente che col loro uso, come pure in ragione del fatto che, con riferimento alla valutazione del rischio di confusione, il consumatore medio è ritenuto conservare nella sua memoria soltanto un'immagine imperfetta del marchio, sarebbe probabile che i consumatori confondessero il marchio richiesto con un altro marchio facente parte della famiglia dei marchi dell'interveniente.

49 Da ciò l'interveniente conclude che la commissione di ricorso non ha esaminato sufficientemente la questione della somiglianza concettuale tra il marchio richiesto e gli altri marchi anteriori e ha omesso di statuire sulla questione del rischio di confusione.

Giudizio del Tribunale

50 Nel chiedere al Tribunale, da un lato, di riformare la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui questa ha respinto l'opposizione circa i preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato come pure per i preparati per lucidare, sgrassare e abradere, e, dall'altro lato, di accogliere l'opposizione per tutti i prodotti

considerati nella domanda di marchio comunitario sulla base sia del marchio anteriore registrato nel Regno Unito con il n. 657 864 sia degli altri marchi anteriori, l'interveniente si avvale della possibilità concessale dall'art. 134, n. 3, del regolamento di procedura di formulare, nel controricorso, conclusioni dirette alla riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso.

51 In un siffatto caso, le altre parti possono, conformemente all'art. 135, n. 3, del regolamento di procedura, presentare entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica loro effettuata del controricorso una memoria il cui oggetto si limita a replicare alle conclusioni presentate per la prima volta nel controricorso dell'interveniente. Né l'UAMI né la ricorrente si sono avvalsi di tale possibilità. Per contro, all'udienza, sia la ricorrente sia l'UAMI hanno preso posizione sulla domanda dell'interveniente. In questo contesto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di voler dichiarare tale domanda infondata e respingerla. L'UAMI si è espresso soltanto sulla parte della domanda avente ad oggetto il rigetto da parte della commissione di ricorso dell'opposizione nei riguardi dei preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, nonché dei preparati per lucidare, sgrassare e abradere, e ha dichiarato di condividere a questo riguardo l'approccio dell'interveniente.

52 Si deve innanzi tutto rilevare che, se è vero che la maggior parte dei prodotti coperti dal marchio figurativo anteriore registrato nel Regno Unito con il n. 657 864 sono utilizzati unicamente in quanto prodotti di bellezza o di igiene personale, non altrettanto può dirsi per i saponi, che hanno una duplice funzione. Infatti, anche se i saponi sono usati per lavare il corpo e conferirgli un odore o un aspetto gradevole, resta cionondimeno, cosa che la commissione di ricorso ha omesso di rilevare al punto 22 della decisione impugnata, che essi sono pure usati come prodotti di manutenzione della casa. A questo titolo essi sono assimilabili ai preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, come pure ai preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere. Ne consegue che esiste una somiglianza tra, da un lato, i saponi coperti dal marchio figurativo precedente registrato nel Regno Unito con il

n. 657 864 e, dall'altro, i preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, come pure per i preparati per lucidare, sgrassare e abradere per i quali viene chiesta dalla ricorrente la registrazione. Tenuto conto di tale somiglianza, il rischio di confusione rilevato dalla commissione di ricorso si estende anche ai preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato come pure ai preparati per lucidare, sgrassare e abradere, con la conseguenza che la decisione della commissione di ricorso va parzialmente annullata in quanto non ha respinto la domanda di registrazione del marchio comunitario per tali prodotti. Conformemente all'art. 63 del regolamento n. 40/94, spetta all'UAMI adottare i provvedimenti che tale parziale annullamento comporta.

53 Per quanto riguarda la domanda dell'interveniente di accogliere l'opposizione sulla base dei suoi marchi anteriori diversi da quelli registrati nel Regno Unito con il n. 657 864, si deve osservare che una siffatta domanda potrebbe portare al massimo allo stesso risultato di quello derivante dal punto precedente, cioè al rigetto integrale della domanda di marchio comunitario per i prodotti rientranti nella classe 3. La domanda dell'interveniente che si basa su questo secondo fondamento è pertanto divenuta senza oggetto e dev'essere pertanto respinta.

Sulle spese

54 A tenore dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella specie la ricorrente è rimasta soccombente e l'UAMI ne ha chiesto la condanna alle spese. Nel corso dell'udienza l'interveniente ha pure chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Il fatto che abbia così concluso solo nel corso dell'udienza non osta all'accoglimento della sua domanda (sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa C-113/77, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1185, e conclusioni dell'avv. generale Warner, Racc. pag. 1212, in particolare pag. 1274). La ricorrente dev'essere pertanto condannata a tutte le spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione impugnata è annullata nella parte in cui consente la registrazione a favore del Royal County of Berkshire Polo Club Ltd della domanda di marchio per i seguenti prodotti rientranti nella classe 3: preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato e preparati per lucidare, sgrassare e abradere.**

2) **Il ricorso è respinto per il resto.**

3) **La ricorrente sopporta, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e dall'interveniente.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 febbraio 2006.

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon M. Vilaras