SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
9 aprile 2003 *

Nella causa T-224/01,

Durferrit GmbH, con sede in Mannheim (Germania), rappresentata dall'avv. P. Koch Moreno, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl e O. Waelbroeck, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

con l'intervento di:

Kolene Corporation, con sede in Detroit, Michigan (Stati Uniti d'America), rappresentata dall'avv. C. Gielen,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 6 luglio 2001 (fascicolo R 864/1999-1) della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Durferrit GmbH e la Kolene Corporation,

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

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 novembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 Gli artt. 7, 8, 38 e 41 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1) recitano come segue:

«*Articolo 7*

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

f) i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume;

(...)

Articolo 8

Impedimenti relativi alla registrazione

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.

2. 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:

(...)

ii) marchi registrati nello Stato membro (...);

(...).

Articolo 38

Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione

1. Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell'articolo 7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio comunitario, quest'ultima è respinta per tali prodotti o servizi.

(...).

Articolo 41

Osservazioni dei terzi

1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi (...) possono, dopo la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, indirizzare all'Ufficio

osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione, in particolare a norma dell'articolo 7. Essi non acquistano la qualità di parti della procedura dinanzi all'Ufficio.

(...)».

Fatti all'origine della controversia

2 Il 1° aprile 1996 la Kolene Corporation (in prosieguo: la «richiedente») presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento n. 40/94.

3 Il marchio di cui si richiedeva la registrazione era la sigla «NU-TRIDE».

4 I prodotti e servizi per i quali era chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 1 e 40 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 1: «Prodotti chimici per il trattamento dei metalli»;

— classe 40: «Trattamento dei metalli».

5 L'11 agosto 1997 la domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari.*

6 Il 6 novembre 1997 la ricorrente, agente sotto la sua vecchia denominazione cioè «Degussa Aktiengesellschaft», faceva opposizione ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94. L'opposizione è fondata sull'esistenza di un marchio di cui la ricorrente è titolare, registrato in Germania il 17 agosto 1962. Tale marchio (in prosieguo: il «marchio anteriore»), consistente nella sigla «TUFFTRIDE», è registrato per prodotti rientranti nelle classi 1, 7 e 11 ai sensi dell'accordo di Nizza e corrisponde alla descrizione seguente:

«Sali inorganici, in particolare cianuri e cianati alcalini per il trattamento dei metalli, forni per bagno di sali con accessori, segnatamente pirometri per misurare la temperatura del bagno di nitrurazione, cappe e ventilatori aspiranti per l'eliminazione dei gas di combustione, prese d'aria e compressori per la ventilazione dei bagni, installazioni per il deposito di sedimenti dei bagni, tutti apparecchi destinati al processo di nitrurazione dell'acciaio e degli elementi in acciaio».

7 A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha invocato i motivi di esclusione di cui all'art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94.

8 Il 19 maggio 1998 l'interveniente ha limitato l'elenco dei prodotti e dei servizi contenuto nella domanda di marchio ai seguenti prodotti e servizi:

— classe 1: «Prodotti chimici, nessuno dei quali consiste di cianuro o contiene cianuro, per il trattamento dei metalli»;

— classe 40: «Trattamento dei metalli che non implica l'utilizzazione o l'applicazione di cianuro».

9 Con decisione 15 ottobre 1999 la divisione di opposizione respingeva l'opposizione per il motivo che i due marchi in questione non erano identici e che non sussisteva alcun rischio di confusione tra i medesimi sul territorio rilevante della Comunità, cioè la Germania.

10 Il 13 dicembre 1999 la ricorrente presentava all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso diretto ad annullare la decisione della divisione di opposizione.

11 Con decisione 6 luglio 2001, notificata alla ricorrente il 23 luglio 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. In sostanza la commissione di ricorso ha considerato che, sulla base di un confronto visivo, fonetico e concettuale, i marchi di cui trattasi non sono sufficientemente simili al fine di poter considerare che esiste un rischio di confusione tra i medesimi sul territorio rilevante della Comunità, cioè la Germania (punti 16-19 della decisione impugnata). Inoltre la commissione di ricorso ha considerato che non esiste neppure alcun rischio di confusione sotto forma di rischio di associazione tra i marchi in questione dato

che il marchio richiesto non è stato creato sul fondamento del marchio anteriore e che non sussistono nessi apparenti tra i due marchi (punto 20 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha infine ritenuto che tale conclusione non può essere infirmata nemmeno qualora venisse provato che il marchio anteriore era notorio (punto 21 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

12 Con atto introduttivo, redatto in inglese e depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

13 L'interveniente non si è opposta, nel termine all'uopo fissato dalla cancelleria del Tribunale, a che l'inglese divenga la lingua processuale.

14 L'UAMI ha depositato il controricorso nella cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2002. L'interveniente ha depositato la sua memoria nella cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2002.

15 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— annullare la decisione della divisione di opposizione;

— dichiarare che il marchio richiesto e il marchio anteriore sono incompatibili;

— rifiutare la registrazione del marchio richiesto;

— condannare l'interveniente alle spese.

16 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

17 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dall'interveniente.

18 All'udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo, al terzo e al quarto capo delle sue conclusioni. Il Tribunale ne ha preso atto nel verbale dell'udienza.

In diritto

19 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi tratti, rispettivamente, dalla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 7, n. 1, lett. f), del medesimo regolamento.

Sul primo motivo, tratto dalla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

20 La ricorrente sostiene che sussiste un rischio di confusione tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore.

21 Essa afferma al riguardo che i due marchi contraddistinguono gli stessi prodotti e servizi e che il pubblico interessato è limitato ed altamente specializzato. Peraltro tale pubblico è a conoscenza dei rapporti commerciali intercorsi per molti anni tra la ricorrente e l'interveniente.

22 Secondo la ricorrente, i due marchi di cui trattasi sono simili sotto il profilo fonetico e visivo. La ricorrente rileva in proposito che il confronto tra i due marchi deve fondarsi sull'impressione globale prodotta da questi ultimi. Essa addebita alla commissione di ricorso di averli «sezionati». In tale contesto la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ha considerato la divisione di opposizione, il suffisso «-tride» non è di natura descrittiva rispetto ai prodotti e servizi interessati. Pertanto non si dovrebbe tener conto di un elemento siffatto ai fini del confronto tra i due marchi in parola.

23 Inoltre la ricorrente considera che sussiste un rischio di associazione tra i marchi in parola, dato che il pubblico interessato sarà indotto a percepire il marchio richiesto quale variante del marchio anteriore e, quindi, a credere che i due marchi abbiano la stessa origine commerciale.

24 Per di più la ricorrente fa valere che essa è una delle prime imprese nel settore dell'industria chimica e che il segno «TUFFTRIDE», essendo registrato in numerosi paesi, è un marchio rinomato, anzi notorio. Pertanto, secondo la ricorrente, il marchio anteriore deve fruire di una protezione rafforzata. Orbene, l'uso del marchio richiesto permetterebbe all'interveniente di trarre profitto dagli sforzi commerciali della ricorrente.

25 Infine la ricorrente chiede al Tribunale di adottare misure istruttorie al fine di dimostrare, da un lato, l'esistenza, la natura, la durata e la portata dei rapporti commerciali in atto per molti anni tra la stessa ricorrente e l'interveniente e, dall'altro, l'assenza di carattere generico del termine «tride» nel settore dell'industria chimica.

26 L'UAMI ritiene che sussistano considerevoli differenze tra i marchi di cui trattasi. Così, sotto il profilo visivo, il marchio richiesto NU-TRIDE è percepito come una combinazione di due elementi, mentre il marchio anteriore TUFFTRIDE è meno

facile da scomporre. Sotto il profilo fonetico le prime sillabe rispettive dei due marchi si pronunciano in modo assai differente sia in inglese sia in tedesco. Infine i due marchi non hanno niente in comune sotto il profilo concettuale, dato che l'elemento «NU» può suggerire l'idea di novità o di miglioramento mentre l'elemento «TUFF» (o «TUFFT») potrebbe suggerire l'idea di durevolezza. Circa l'elemento «TRIDE», l'UAMI considera che esso si riferisce al procedimento di nitrurazione e contraddistingue solo marginalmente i prodotti e servizi interessati. Conseguentemente il fatto che tale elemento faccia parte di ognuno dei marchi in questione non è tale da causare un rischio di confusione tra questi ultimi.

27 Date tali considerevoli differenze tra i due marchi in conflitto, l'UAMI è del parere che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto considerando che non sussiste alcun rischio di confusione tra questi ultimi. L'UAMI precisa al riguardo che tale conclusione non sarebbe infirmata nemmeno se taluni dei prodotti contraddistinti da tali due marchi dovessero considerarsi identici, in quanto il pubblico interessato è un pubblico specializzato nel settore della nitrurazione dei metalli ad opera di prodotti chimici.

28 L'UAMI aggiunge che a buon diritto la commissione di ricorso ha ritenuto non essere provato che il marchio anteriore godesse di una grande rinomanza e che, di conseguenza, essa non aveva tenuto conto di tale circostanza. Il solo elemento di prova fornito al riguardo dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, cioè un elenco dei paesi in cui il segno TUFFTRIDE è stato registrato come marchio, sarebbe insufficiente. Risulterebbe infatti dalla sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors (Racc. pag. I-5421), che un marchio può considerarsi notorio solo se è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato.

29 Inoltre l'UAMI sostiene che non sussiste più nel caso di specie un rischio di confusione sotto forma di rischio di associazione tra i due marchi in questione, dato che il marchio richiesto non è stato creato sul fondamento del marchio anteriore e che non esistono apparenti nessi tra tali due marchi.

30 Per quanto riguarda i rapporti commerciali esistiti in passato tra la ricorrente e l'interveniente l'UAMI ammette che tali rapporti possono costituire in linea di principio un fattore da prendere in considerazione in occasione della valutazione globale del rischio di confusione, a condizione che il pubblico interessato ne sia a conoscenza. Tuttavia l'UAMI è del parere che non si è provato il verificarsi di una tale ipotesi nel caso di specie.

31 Circa la domanda della ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale disponga mezzi istruttori, l'UAMI considera che tutti gli elementi rilevanti al fine di valutare il rischio di confusione vanno sottoposti alla divisione di opposizione e, quindi, non possono esser presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale.

32 L'interveniente considera che i prodotti contraddistinti da ciascuno dei due marchi in questione sono significativamente diversi. Infatti il marchio anteriore è registrato per «sali inorganici», in particolare cianuri e cianati alcalini. Invece, dall'elenco dei prodotti contraddistinti dal marchio richiesto sono espressamente esclusi i cianuri, che sono prodotti altamente tossici. Orbene, secondo l'interveniente, se i prodotti contraddistinti da ciascuno dei due marchi in parola sono destinati allo stesso impiego, cioè la nitrurazione dei metalli, il pubblico di cui trattasi è assai interessato dal procedimento di nitrurazione il quale è diverso nel caso di utilizzazione di tali prodotti. In tale contesto l'interveniente sostiene che il pubblico interessato è un pubblico specializzato nel settore dei prodotti chimici destinati alla nitrurazione.

33 Quanto al confronto tra i marchi in parola, l'interveniente è del parere che questi ultimi non sono simili sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale. Essa ricorda in proposito che, secondo la sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191), la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. Pertanto nel caso di specie l'elemento «TRIDE», dato il suo carattere descrittivo rispetto ai prodotti e servizi interessati, non può essere considerato elemento distintivo dei due marchi in questione. Inoltre, secondo l'interveniente, il pubblico interessato è incline a prestare maggiore

attenzione al primo elemento di un marchio denominativo composto. Infine le prime sillabe dei marchi di cui trattasi sono totalmente dissimili sia per l'aspetto fonetico sia per il numero e tipo di lettere utilizzate.

34 Trattandosi dei rapporti commerciali esistiti in passato tra la ricorrente e l'interveniente, quest'ultima afferma che il pubblico interessato, essendo altamente specializzato, è a conoscenza del fatto che tali rapporti sono stati rotti. Inoltre, secondo l'interveniente, questi ultimi non sono mai esistiti sul mercato europeo talché sono ininfluenti ai fini della valutazione del rischio di confusione tra i due marchi in questione su tale mercato.

35 Infine, quanto all'argomento della ricorrente tratto dalla circostanza che il marchio anteriore sarebbe notorio, l'interveniente sostiene che esso manca di qualsiasi sostegno. Secondo l'interveniente, il marchio anteriore è presente solo in un settore molto specializzato del mercato e non gode di alcuna particolare notorietà. In tale contesto l'interveniente nega di aver tratto vantaggio dagli sforzi commerciali della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

36 Va in primo luogo ricordato 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 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. Peraltro, a norma dell'art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati nello Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

37 Nel caso di specie il marchio anteriore è registrato in Germania. Pertanto, al fine di accertare l'eventuale esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, va tenuto conto del punto di vista del pubblico interessato in Germania. Nelle loro memorie e all'udienza tutte le parti hanno affermato che tale pubblico è composto da un limitato numero di imprese molto specializzate nel settore dell'industria chimica e, in particolare, nella tecnica di nitrurazione. Data tale situazione e vista la natura dei prodotti e servizi contraddistinti dai due marchi, occorre considerare che il pubblico interessato si compone di un numero ridotto di operatori altamente specializzati nel settore del trattamento dei metalli attraverso procedimenti chimici (v. punto 19 della decisione impugnata).

38 In secondo luogo va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo è identico a quello dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, è necessario, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, dimostrare che sussiste somiglianza tra i prodotti o servizi contraddistinti (sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 22).

39 Secondo questa stessa giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (citata sentenza Canon, punto 23).

40 Nel caso di specie emerge dalla decisione impugnata e dalla decisione della divisione di opposizione cui si riferisce (v. punti 16 e 18 della decisione impugnata) che la commissione di ricorso ha considerato, benché implicitamente, che v'è somiglianza tra i prodotti e servizi interessati dal marchio richiesto ed i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore. Tale valutazione è corretta. In

effetti, per quanto riguarda, in primo luogo, i prodotti contraddistinti da ciascuno dei due marchi, questi ultimi sono destinati al medesimo impiego, cioè la nitrurazione dei metalli e si rivolgono al medesimo pubblico. È poi pacifico, nonché confermato dalle dichiarazioni delle parti all'udienza, che i prodotti in questione sono concorrenziali. In secondo luogo, quanto al confronto tra, da un lato, i servizi denominati «trattamento dei metalli», figuranti nella domanda di marchio, e, dall'altro, i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore, va rilevato che tali servizi implicano l'utilizzazione di detti prodotti. Sussiste quindi una somiglianza tra i medesimi.

41 Tale constatazione non può essere messa in dubbio grazie all'argomento dell'interveniente fondato sulla circostanza che, contrariamente ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore, i prodotti di cui alla domanda di marchio, come modificata il 19 maggio 1998, non contengono cianuro. Va rilevato in proposito che, come la ricorrente ha giustamente affermato, senza essere contraddetta sul punto né dall'UAMI né dall'interveniente, la categoria dei prodotti denominati «sali inorganici», contraddistinti dal marchio anteriore, include anche prodotti né consistenti in cianuro né contenenti cianuro. Infatti emerge chiaramente dall'utilizzo, nella descrizione di tali prodotti, dei termini «in particolare» che i cianuri vi sono inclusi solo quale esempio. Di conseguenza l'argomento dell'interveniente si basa su una premessa erronea e va disatteso in quanto irrilevante ai fini del confronto tra i prodotti e servizi in parola [v., per analogia, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 45].

42 In terzo luogo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, 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 eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (citata sentenza Canon, punto 29; sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17). Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione per il pubblico deve essere quindi valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze SABEL, cit., punto 22; Canon, cit., punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18, e sentenza della Corte 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40).

43 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Pertanto un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (citate sentenze Canon, punto 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 19, e Marca Mode, punto 40). L'interdipendenza tra tali fattori viene formulata nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, secondo cui è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione la cui valutazione in quanto tale dipende da numerosi fattori e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati.

44 Inoltre la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, segnatamente, degli elementi distintivi e dominanti dei medesimi (citate sentenze Sabel, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 25). Ai sensi di tale valutazione globale occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (citata sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 26).

45 Alla luce di tali considerazioni va esaminato se il grado di somiglianza tra i marchi in questione sotto gli aspetti visivo, fonetico e concettuale sia sufficientemente elevato al fine di poter ritenere che sussista un rischio di confusione tra i medesimi.

46 Per quanto concerne, anzitutto, i primi elementi rispettivi dei marchi in questione, cioè gli elementi «TUFF» e «NU», va constatato in primo luogo che non sono de visu simili. Da un lato, essi sono composti da un diverso numero di lettere. Dall'altro, le lettere utilizzate sono diverse ad eccezione della lettera «U» che compare in seconda posizione in ciascuno di essi. Infine, nel marchio richiesto, l'elemento «NU» è separato dal suffisso «TRIDE» da un trattino, mentre, nel marchio anteriore, gli elementi «TUFF» e «TRIDE» sono scritti con una sola parola.

47 In secondo luogo, confrontati foneticamente, i due elementi in parola non sono nemmeno simili. Infatti, se il pubblico interessato pronuncia in tedesco quelle due sillabe, l'elemento «TUFF» sarà pronunciato [tuf] e l'elemento «NU» [nu]. Se viceversa il pubblico interessato pronuncia in inglese le medesime sillabe, l'elemento «TUFF» sarà pronunciato come la parola inglese «tough» e l'elemento «NU» come la parola inglese «new».

48 In terzo luogo, un confronto sotto il profilo concettuale di detti elementi non è affatto pertinente nell'ipotesi in cui il pubblico interessato pronunci in tedesco le due sillabe in parola dato che nessuno di tali elementi ha un significato preciso nella lingua tedesca. Se invece il pubblico interessato pronuncia in inglese le due sillabe in parola, esse avranno al massimo significati del tutto dissimili, posto che l'elemento «TUFF» potrebbe essere associato alla parola inglese «tough», che significa «duro» o «durevole», mentre l'elemento «NU» potrebbe essere associato alla parola inglese «new», che significa «nuovo».

49 Quanto poi al suffisso «TRIDE», che è comune ai due marchi in questione, va ricordato come, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso abbia ritenuto che tale elemento doveva considerarsi descrittivo del procedimento di nitrurazione («the process of nitriding») cui sono destinati non soltanto i prodotti e servizi contraddistinti dai due marchi in conflitto, ma anche quelli cui si riferiscono altri marchi (punti 19 e 8 della decisione impugnata). Peraltro la stessa ricorrente ha ammesso, nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, che nell'industria del trattamento dei metalli l'elemento «TRIDE» si riferisce al procedimento di nitrurazione (punto 12 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha quindi ritenuto che tale elemento non abbia un particolare carattere distintivo e che, pertanto, non occorra accordargli un'importanza ingiustificata («undue importance») ai fini del confronto tra i due marchi.

50 Va constatato al riguardo che, come l'UAMI e l'interveniente hanno sostenuto a buon diritto, il suffisso «TRIDE» non è — o almeno è molto poco — distintivo dei prodotti e servizi interessati. Infatti esso si riferisce alla tecnica della nitrurazione e pertanto designa l'uso cui sono destinati tali prodotti e servizi. Emerge inoltre dal fascicolo del procedimento amministrativo dinanzi alla

commissione di ricorso che il medesimo suffisso è comunemente usato nel commercio per designare prodotti e servizi utilizzati nel procedimento di nitrurazione, il che è confermato dalla registrazione di altre sigle contenenti tale suffisso, quali VITRIDE, SULFTRIDE, CHLOTRIDE, STRIDE e BALTRIDE, in quanto marchi nazionali, in numerosi Stati membri. Il fatto che uno soltanto di tali marchi, cioè il marchio VITRIDE, sia registrato in Germania non rimette in questione tale considerazione laddove il pubblico interessato, essendo altamente specializzato in un mercato del pari molto specializzato, può essere a conoscenza dei marchi presentati su altri mercati della Comunità.

51 Dato quanto precede, non va accolta la domanda della ricorrente diretta ad ordinare, quale mezzo istruttorio, una perizia allo scopo di dimostrare che il suffisso «TRIDE» non si riferisce alla destinazione dei prodotti e servizi interessati.

52 Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni precedenti, occorre concludere che il grado di somiglianza tra i marchi in questione non è sufficientemente elevato per poter considerare sussistere un rischio di confusione tra loro. Tale conclusione è corroborata dal fatto che il pubblico pertinente è altamente specializzato nel settore dei prodotti e servizi interessati e, pertanto, può manifestare un elevato grado di attenzione in occasione della scelta di tali prodotti e servizi.

53 Tale conclusione non può essere rimessa in questione dagli altri argomenti presentati dalla ricorrente.

54 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'argomento fondato sull'asserito carattere rinomato o notorio del marchio anteriore, la ricorrente ha precisato all'udienza che essa intende far valere unicamente la notorietà di tale marchio.

55 Va rilevato in proposito che la nozione di «marchio notorio» è inclusa in una diversa disposizione, cioè nell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Tale disposizione conferisce una protezione più estesa ai marchi appartenenti a tale categoria nel senso che un'opposizione può essere validamente fondata su un marchio siffatto senza che occorra dimostrare né la somiglianza tra i prodotti o servizi interessati, né l'esistenza di un rischio di confusione. È però necessario constatare che la ricorrente non ha invocato tale disposizione né nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI né nel suo ricorso.

56 Va tuttavia ricordato che la Corte ha dichiarato, al punto 24 della citata sentenza Canon, che il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione.

57 Nel caso di specie, per corroborare la sua tesi secondo cui il marchio anteriore gode di notorietà, la ricorrente si limita nel ricorso a far valere il fatto che la sigla TUFFTRIDE è stata registrata in numerosi paesi in quanto marchio nazionale.

58 Orbene tale circostanza è insufficiente, in quanto tale, per dimostrare che il marchio anteriore gode di notorietà sul territorio interessato della Comunità, cioè la Germania. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che un marchio può considerarsi notorio soltanto se, sul territorio rilevante, esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato (citata sentenza General Motors, punti 20-31). Tuttavia una prova siffatta non è stata affatto fornita dalla ricorrente nel caso di specie.

59 Ne consegue che va disatteso l'argomento della ricorrente tratto dal carattere assertivamente notorio del marchio anteriore.

60 In secondo luogo, circa l'argomento della ricorrente relativo al rischio di associazione, va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale rischio costituisce un'ipotesi specifica del rischio di confusione (citate sentenze SABEL, punti 18 e 26, e Marca Mode, punto 34). Più in particolare il rischio di associazione è caratterizzato dalla circostanza che i marchi in questione, pur non potendo esser confusi direttamente dal pubblico interessato, potrebbero essere percepiti come due marchi del medesimo titolare. Ciò può accadere, segnatamente, quando i due marchi sembrano appartenere ad una serie di marchi composti sulla base di un tronco comune.

61 È pacifico tuttavia che la ricorrente non utilizza una serie di marchi contenenti l'elemento «TRIDE». Peraltro, anche supponendo che l'idoneità di un elemento ad essere percepito quale tronco comune di una serie potenziale di marchi basti da sola a causare un rischio di associazione, occorre constatare che ciò non potrebbe comunque verificarsi nel caso di specie, poiché il suffisso «TRIDE» ha, come già indicato, carattere descrittivo.

62 Un rischio di associazione tra due marchi può sussistere anche quando il marchio anteriore è in pari tempo la denominazione dell'azienda che ne è titolare. In un caso siffatto il pubblico interessato può supporre che i marchi in questione appartengano al medesimo titolare o che, almeno, esistano, tra le aziende interessate, vincoli strutturali o economici quale un accordo di licenza (v., su quest'ultimo aspetto, sentenza della Corte 30 novembre 1993, causa C-317/91, Deutsche Renault, Racc. pag. I-6227, punti 36 e segg.). Orbene, nel caso di specie, il marchio anteriore non costituisce la denominazione della ricorrente.

63 Peraltro i rapporti commerciali esistiti in passato tra la ricorrente e l'interveniente non sono sufficienti a provare il rischio di associazione invocato dalla ricorrente. Infatti, oltre alla circostanza che tali rapporti commerciali non sono mai esistiti

sul mercato tedesco, il pubblico interessato, essendo altamente specializzato nel mercato limitato dei prodotti e servizi interessati, è in grado di essere a conoscenza della cessazione di detti rapporti, il che la ricorrente non ha mai veramente contestato in risposta ad un quesito del Tribunale all'udienza.

64 Alla luce di tali considerazioni non occorre disporre nemmeno il mezzo istruttorio richiesto dalla ricorrente, diretto ad ottenere che sia sentito uno dei suoi rappresentanti con riguardo all'esistenza, alla natura, alla durata ed alla portata dei rapporti commerciali intercorsi tra quest'ultima e l'interveniente.

65 Risulta da quanto precede che l'argomento della ricorrente tratto dall'esistenza di un asserito rischio di confusione, sotto forma di rischio di associazione, tra i marchi di cui trattasi va del pari respinto.

66 Il primo motivo va quindi dichiarato infondato.

Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

67 La ricorrente sostiene che l'interveniente è stata per molti anni il suo rappresentante commerciale negli Stati Uniti ed in Canada. Orbene, a suo

avviso, l'interveniente continua, fin dalla cessazione dei loro rapporti commerciali, in una strategia commerciale diretta ad ottenere che il pubblico continui a collegare tra loro il marchio richiesto e l'impresa della ricorrente.

68 Secondo la ricorrente, l'interveniente, cercando di ottenere la registrazione di un marchio molto simile al marchio anteriore, si è prefissa come obiettivo, grazie all'animus imitandi, di appropriarsi del prestigio della ricorrente stessa, agendo quindi in malafede e commettendo un abuso di diritto. La ricorrente considera quindi che il marchio richiesto è contrario all'ordine pubblico ed al buon costume ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94.

69 L'UAMI afferma in sostanza che l'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94 non costituisce un impedimento relativo, ai fini della registrazione, che debba essere esaminato nell'ambito di un procedimento di opposizione e non ha ad oggetto la situazione in cui il soggetto richiedente un marchio agisce in malafede.

70 L'interveniente sostiene che l'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94 non è un motivo di opposizione ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento stesso.

71 Inoltre l'interveniente confuta l'argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe l'intenzione di indurre deliberatamente il pubblico in errore quanto all'origine commerciale dei prodotti e servizi interessati. In tale contesto essa sostiene che il procedimento di nitrurazione, che comprende prodotti e servizi contraddistinti dal marchio anteriore, era stato oggetto di brevetti posseduti dalla ricorrente e che la durata della protezione conferita dalla maggior parte di tali brevetti è giunta al suo termine. Secondo l'interveniente, quindi, la ricorrente non ha il diritto di impedire ad altre imprese né di commercializzare i prodotti o i

servizi contraddistinti da tale marchio, né di utilizzare il suffisso «-tride» come elemento di un marchio.

Giudizio del Tribunale

72 Emerge dal tenore letterale dell'art. 42, n. 1, nonché dall'economia degli artt. 42 e 43 del regolamento n. 40/94 che gli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7 dello stesso regolamento non vanno esaminati nell'ambito di un procedimento di opposizione. Infatti i motivi su cui può essere fondata un'opposizione, quali enunciati all'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, sono unicamente gli impedimenti relativi di cui all'art. 8 del regolamento stesso. Orbene l'UAMI è chiamato a pronunciarsi, a norma dell'art. 43, n. 5, del regolamento n. 40/94, sull'opposizione così circoscritta. Il procedimento di registrazione è caratterizzato peraltro da varie fasi. Così, nell'ambito del procedimento di esame, l'UAMI esamina d'ufficio se un impedimento assoluto osti alla registrazione del marchio richiesto (art. 38, n. 1, del regolamento n. 40/94). Se ciò non accade, la domanda di marchio è pubblicata conformemente agli artt. 38, n. 1, e 40, n. 1, dello stesso regolamento. In seguito, se viene fatta opposizione nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda, l'UAMI esamina, a norma dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, nell'ambito del procedimento di opposizione, gli impedimenti relativi, ai fini della registrazione, fatti valere dall'opponente (art. 74, n. 1, in fine, del medesimo regolamento).

73 È certamente vero che, a norma dell'art. 41, n. 1, del regolamento n. 40/94, i terzi possono indirizzare osservazioni all'UAMI concernenti, in particolare, impedimenti assoluti alla registrazione. Non risulta però dal fascicolo che, nel caso di specie, la ricorrente abbia presentato osservazioni siffatte concernenti l'art. 7, n. 1, lett. f), dello stesso regolamento all'UAMI. D'altro canto, anche se ciò si fosse verificato, tali osservazioni avrebbero per effetto unicamente che l'UAMI esamini se occorra riaprire eventualmente il procedimento di esame, onde verificare se l'impedimento assoluto invocato osti alla registrazione del marchio richiesto. Ne

consegue che comunque l'UAMI non ha l'obbligo di tener conto, nell'ambito di un procedimento di opposizione, delle osservazioni presentate da terzi a norma dell'art. 41, n. 1, del regolamento n. 40/94. Così accade, anche quando osservazioni da parte di terzi sono presentate nel corso di un procedimento di opposizione. Peraltro l'UAMI, posto di fronte ad una situazione siffatta, ha la possibilità di sospendere il procedimento di opposizione a norma della regola 20, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

74 Va inoltre rilevato che, a norma dell'art. 58 del regolamento n. 40/94, un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso può essere proposto soltanto da una parte di un procedimento dinanzi all'UAMI. Risulta anche dall'art. 63, n. 4, del medesimo regolamento che il ricorso dinanzi al giudice comunitario può essere proposto solo dalle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso che si sia concluso con la decisione impugnata. Tuttavia l'art. 41, n. 1, ultima frase, del regolamento n. 40/94 dispone che le persone le quali indirizzano osservazioni all'UAMI non acquistano la qualità di parti del procedimento dinanzi a quest'ultimo. Una persona siffatta non può quindi intentare un ricorso né dinanzi alla commissione di ricorso né, a fortiori, dinanzi al giudice comunitario per contestare la legittimità di una decisione dell'UAMI rispetto all'impedimento assoluto alla registrazione fatto valere. Lo stesso dicasi quando si tratta di una parte che, in occasione dell'opposizione da essa proposta avverso la registrazione di un marchio comunitario, indirizza osservazioni all'UAMI a norma dell'art. 41, n. 1, del regolamento n. 40/94 poiché tale parte non si distingue affatto, a tale riguardo, da qualsiasi altro terzo che presenti tali osservazioni. Conseguentemente, in un caso siffatto, la parte interessata non può, nell'ambito di un ricorso intentato dinanzi alla commissione di ricorso, o addirittura dinanzi al giudice comunitario, e avente ad oggetto il controllo di legittimità della decisione dell'UAMI che statuisce sull'opposizione, contestare la legittimità di tale decisione rispetto all'impedimento assoluto alla registrazione cui si riferiscono le sue osservazioni.

75 Ne consegue che l'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94 non figura tra le disposizioni alla luce delle quali può valutarsi la legittimità della decisione impugnata. Il motivo attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94 va quindi respinto in quanto inefficace.

76 Occorre comunque rilevare che la condizione di cui all'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94, cioè la contrarietà del marchio richiesto all'ordine pubblico o al buon costume, non viene soddisfatta nel caso di specie. Come l'UAMI ha sostenuto a buon diritto nel suo controricorso, tale disposizione non copre l'ipotesi in cui il soggetto richiedente il marchio agisca in malafede. Risulta infatti dalla lettura complessiva dei vari commi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 che questi ultimi si riferiscono alle caratteristiche intrinseche del marchio richiesto e non a circostanze relative al comportamento del soggetto richiedente il marchio, come quelle invocate dalla ricorrente nel presente caso.

77 Di conseguenza anche il secondo motivo va dichiarato infondato.

78 Risulta dall'insieme delle considerazioni precedenti che il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

79 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese sostenute dall'UAMI e dall'interveniente, conformemente alle conclusioni di questi ultimi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Vilaras Tiili Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 aprile 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

M. Vilaras