SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
9 luglio 2003 *

Nella causa T-156/01,

Laboratorios RTB, SL, con sede in Bigues i Riells (Spagna), rappresentata dall'avv. A. Canela Giménez,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montallo e J.F. Crespo Carrillo, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli):

Giorgio Beverly Hills, Inc., con sede in Santa Monica, California (Stati Uniti d'America),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 aprile 2001 (procedimento R 258/2000-1),

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

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

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 22 gennaio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 L'art. 52 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, prevede in particolare quanto segue:

«1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo:

a) allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo;

(...)».

2 L'art. 8 del regolamento n. 40/94 prevede, tra l'altro, quanto segue:

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

a) (...);

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:

i) marchi comunitari,

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

(...)».

3 L'art. 56 del regolamento n. 40/94 prevede, in particolare, quanto segue:

«2. Su istanza del titolare del marchio comunitario il titolare di un marchio comunitario anteriore, che sia parte della procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso, purché a tale data il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio comunitario anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il titolare del marchio comunitario anteriore deve altresì addurre la prova che le condizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto».

4 La regola 40, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), così dispone:

«Nei casi in cui il richiedente, in forza dell'articolo 56, paragrafo 2 o paragrafo 3 del regolamento [n. 40/94], deve comprovare l'utilizzazione o l'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, si applicano le stesse disposizioni della regola 22».

5 Ai sensi della regola 22 del regolamento n. 2868/95:

«1. Nei casi in cui, a norma dell'articolo 43, paragrafi 2 o 3 del regolamento [n. 40/94], l'opponente deve dimostrare l'utilizzazione o l'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, l'Ufficio invita l'opponente a fornire le prove entro un preciso termine. Se l'opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l'Ufficio rigetta l'opposizione.

2. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, alla est[ens]ione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione e dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3.

3. Le prove consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad esempio imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera f) del regolamento [n. 40/94].

4. Se le prove fornite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua della procedura d'opposizione, l'Ufficio può chiedere all'opponente di fornirne una traduzione in tale lingua entro un preciso termine».

Fatti all'origine della controversia

6 Il 1° aprile 1996 la Giorgio Beverly Hills, Inc. (in prosieguo: il «titolare») ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento n. 40/94.

7 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo GIORGIO AIRE.

8 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 3 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 luglio 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

«Prodotti di profumeria e saponi per uomo e per donna: profumi, acqua di colonia, oli essenziali da utilizzare come profumo, lozioni e balsami dopobarba, creme e creme idratanti per il corpo, saponi e gel profumati, borotalco».

9 Tale marchio è stato registrato il 17 febbraio 1998 ed è stato pubblicato nel *Bollettino dei marchi comunitari* del 12 ottobre 1998, n. 78.

10 Il 20 novembre 1998 la ricorrente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità ai sensi dell'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 contro la registrazione del detto marchio comunitario. Tale domanda è stata presentata in relazione a tutti i prodotti contrassegnati dal marchio comunitario. La ricorrente, fondandosi sull'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità ha invocato le registrazioni dei seguenti marchi anteriori spagnoli:

— n. 1 747 375: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «prodotti di profumeria e cosmetici, in particolare preparati per i capelli e il bagno», rientranti nella classe 3;



— n. 1 160 413: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «acque di Colonia, deodoranti per il corpo, shampoo, gel da bagno, lacche per capelli, balsami dopo shampoo, balsami per capelli, latti per il corpo, latti

struccanti, rossetti, smalti per unghie, creme solari (cosmetiche), tonici per il viso», rientranti nella classe 3;



— n. 1 747 374: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «prodotti di profumeria e cosmetici, in particolare preparati per i capelli e il bagno», rientranti nella classe 3;



— n. 1 789 484: segno figurativo, riprodotto qui di seguito, per designare «profumi e cosmetici», rientranti nella classe 3;





— n. 957 216: segno denominativo AIR GIORGI per designare «prodotti insetticidi, apparecchi deodoranti e purificatori dell'aria», rientranti nella classe 5.

11 Su istanza del titolare del marchio comunitario, la ricorrente è stata invitata ad addurre la prova della seria utilizzazione dei marchi anteriori ai sensi dell'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

12 Entro il termine impartito dall'UAMI al fine di provare la seria utilizzazione dei marchi anteriori, la ricorrente ha presentato diversi documenti, in particolare fatture, opuscoli e materiale pubblicitario.

13 Con decisione 17 dicembre 1999, la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità del marchio comunitario GIORGIO AIRE sostenendo che vi era il rischio che il pubblico confondesse il detto marchio e i marchi anteriori GIORGI LINE (n. 1 747 375), MISS GIORGI (n. 1 747 374) e GIORGI LINE (n. 1 789 484). Inoltre, la divisione di annullamento ha ritenuto che non fosse stata provata la seria utilizzazione dei marchi anteriori AIR GIORGI (n. 957 216) e J GIORGI (n. 1 160 413) per i prodotti per i quali essi erano stati registrati durante i cinque anni precedenti la domanda di dichiarazione di nullità.

14 L'11 febbraio 2000 il titolare ha presentato ricorso all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di annullamento.

15 Tale ricorso è stato accolto con decisione della prima commissione di ricorso 11 aprile 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto la domanda di annullamento.

16 La commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, in primo luogo che la divisione di annullamento ha ritenuto a giusto titolo che le prove addotte dalla ricorrente fossero insufficienti per dimostrare la seria utilizzazione dei marchi anteriori AIR GIORGI e J GIORGI nel corso dei cinque anni precedenti la domanda di dichiarazione di nullità e, in secondo luogo, che nonostante l'identità dei prodotti di cui si tratta vi erano differenze sufficienti tra il marchio contestato GIORGIO AIRE e i marchi anteriori che contengono i termini GIORGI LINE e MISS GIORGI per consentire di escludere qualsiasi rischio di confusione.

Procedimento e conclusioni delle parti

17 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2001, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

18 L'UAMI ha depositato il suo controricorso nella cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2001.

19 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— dichiarare la nullità del marchio GIORGIO AIRE;

— condannare l'UAMI alle spese.

20 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

21 All'udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo punto delle sue conclusioni diretto a far dichiarare la nullità del marchio contestato.

In diritto

22 La ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo motivo è relativo ad una violazione dell'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e il secondo motivo è relativo ad una violazione dell'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.

Sul motivo, relativo a una violazione dell'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

23 La ricorrente ritiene che i documenti prodotti dinanzi all'UAMI provino che, nel corso dei cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità, i marchi anteriori AIR GIORGI e J GIORGI sono stati utilizzati in maniera reale ed effettiva.

24 La ricorrente fa valere di aver acquisito i marchi anteriori mediante trasferimento iscritto presso l'Oficina española de patentes y marcas (ufficio spagnolo dei marchi e di brevetti) il 2 giugno 1998; cedente era la società Industria de la Keratina Aerosoles, SA. A questo proposito, la ricorrente afferma che, benché la prova dell'utilizzazione dei marchi anteriori debba essere addotta per il periodo dal 20 novembre 1993 al 20 novembre 1998, l'utilizzazione di tali marchi nel periodo precedente il trasferimento è stato condizionato dalla situazione economica difficile dell'ex società titolare che ha condotto alla vendita dei marchi in questione e, successivamente, al fallimento volontario della detta società.

25 In ogni caso, la ricorrente sostiene di aver sufficientemente provato l'utilizzazione dei marchi anteriori. Pertanto, le fatture prodotte dinanzi alla divisione di annullamento come allegati 1, 2, 3, 5 e 6 alla sua memoria del 6 luglio 1999 dimostrano, a suo avviso, la vendita e l'immissione sul mercato di migliaia di prodotti contrassegnati dai marchi anteriori.

26 Peraltro, la ricorrente ritiene che l'utilizzazione effettiva di un marchio non dipenda dalla vendita di una quantità fissa o determinata di prodotti. Infatti, a suo avviso, la presenza di un marchio sul mercato dipende dalle caratteristiche dello stesso nonché dall'accettazione del prodotto interessato da parte del pubblico in un determinato momento.

27 Quanto alle fatture presentate come allegati 10, 11 e 12 alla memoria del 6 luglio 1999, la ricorrente sostiene che esse menzionano unicamente il termine «giorgi», dal momento che tale termine è comune a tutti i marchi anteriori e ne costituisce l'elemento principale, più caratteristico e più distintivo.

28 La conclusione della ricorrente è che l'utilizzazione dei marchi anteriori AIR GIORGI e J GIORGI è stata dimostrata con gli strumenti previsti dalla regola 22 del regolamento n. 2868/95.

29 In via preliminare, l'UAMI sostiene che il suo intervento nel presente procedimento riguarda unicamente le questioni per le quali il giudice considera necessario chiarire come si debba applicare la normativa sul marchio comunitario.

30 L'UAMI ritiene che la commissione di ricorso abbia a giusto titolo dichiarato che la ricorrente non ha dimostrato l'utilizzazione dei marchi anteriori AIR GIORGI e J GIORGI.

31 In relazione alle prove dell'utilizzazione del marchio anteriore J GIORGI, l'UAMI ritiene, in primo luogo, che la commissione di ricorso abbia a torto considerato, probabilmente a causa della scadente qualità della copia, che la fattura presentata come prova n. 1 facesse riferimento al prodotto CHAMP J GIORGI 750 ML C/16. In realtà, secondo l'UAMI, tale fattura riguarderebbe il prodotto CHAMPU GIORGI 750 ML C/16. In secondo luogo, l'UAMI ribadisce che nessun documento presentato dalla ricorrente come prova dell'utilizzazione fa riferimento al marchio J GIORGI, per cui l'utilizzazione di tale marchio non sarebbe stata dimostrata.

32 Quanto alle prove dell'utilizzazione del marchio anteriore AIR GIORGI, l'UAMI fa presente che le vendite di prodotti contrassegnati con tale marchio, la cui prova è stata fornita dalla ricorrente, sono state molto limitate per più anni del lustro precedente la data di deposito della domanda di nullità.

33 Infine, l'UAMI afferma che la commissione di ricorso ha giustamente constatato che «è strano che la ricorrente non abbia presentato alcun campione dei prodotti di cui si tratta» e che non vi è alcun elemento che consenta di dimostrare che i due marchi controversi siano stati portati alla conoscenza di un numero significativo di consumatori.

Giudizio del Tribunale

34 Ai sensi del nono 'considerando' del regolamento n. 40/94, è giustificato tutelare i marchi comunitari anteriori soltanto nella misura in cui siano effettivamente

utilizzati. In conformità di tale 'considerando', l'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 prevede che il titolare di un marchio comunitario possa chiedere la prova che il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato sul territorio nel quale esso è protetto nei cinque anni che precedono la data della domanda di dichiarazione di nullità. Così, se il proponente di una domanda di dichiarazione di nullità che sia stato invitato a produrre la prova della seria utilizzazione del marchio anteriore non prova che questo sia stato effettivamente utilizzato sul mercato interessato, tale marchio non può giustificare la nullità di un marchio comunitario.

35 Occorre anzitutto rilevare che una seria utilizzazione presuppone un'utilizzazione effettiva del marchio sul mercato interessato ai fini dell'identificazione dei prodotti o dei servizi. Così, si deve ritenere che una seria utilizzazione si opponga a qualsiasi utilizzazione minima e insufficiente per considerare che un marchio viene realmente ed effettivamente utilizzato su un determinato mercato. In proposito, anche se il titolare ha l'intenzione di utilizzare in maniera effettiva il suo marchio, ove quest'ultimo non sia obiettivamente presente sul mercato in maniera effettiva, costante nel tempo e stabile nella configurazione del segno, di guisa che esso non possa essere percepito dai consumatori come un'indicazione dell'origine dei prodotti o dei servizi controversi, non sussiste una seria utilizzazione del marchio [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI - Harrison (HIWATT), Racc. pag. II-5233, punto 36].

36 Quanto ai criteri di valutazione di tale seria utilizzazione, occorre prendere in considerazione, in conformità della regola 40, n. 5, del regolamento n. 2868/95, i fatti e le circostanze propri del caso di specie alla luce del testo della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, secondo il quale le informazioni e le prove destinate a indicare l'utilizzazione del marchio devono vertere sul luogo, sul tempo, sull'estensione e sulla natura di tale utilizzazione.

37 Nella fattispecie, la ricorrente doveva dimostrare l'utilizzazione in Spagna, da un lato, del marchio figurativo J GIORGI per «acque di Colonia, deodoranti per il corpo, shampoo, gel da bagno, lacche per capelli, balsami dopo shampoo, balsami per capelli, latti per il corpo, latti struccanti, rossetti, smalti per unghie, creme abbronzanti (cosmetiche), tonici per il viso», rientranti nella classe 3, e, dall'altro, del marchio denominativo AIR GIORGI per «prodotti insetticidi, apparecchi deodoranti e purificatori dell'aria», rientranti nella classe 5. Inoltre, tale prova doveva essere fornita per il periodo di cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità, cioè per il periodo dal 20 novembre 1993 al 20 novembre 1998.

38 A questo fine, la ricorrente ha prodotto dinanzi alla divisione di annullamento diversi documenti, tra cui le fatture (documenti nn. 1-15), del materiale pubblicitario, cioè opuscoli (documenti nn. 16-18) e una videocassetta (documento n. 19), come prove dell'utilizzazione dei marchi anteriori in allegato alle sue osservazioni del 6 luglio 1999.

39 La ricorrente fa valere di aver acquisito i marchi anteriori mediante trasferimento iscritto presso l'Oficina española de patentes y marcas il 2 giugno 1998; cedente era la società Industria de la Keratina Aerosoles, SA, e che l'utilizzazione di tali marchi nel periodo precedente il trasferimento è stato condizionato dalla situazione economica difficile dell'ex società titolare che ha condotto alla vendita dei marchi in questione e, successivamente, al fallimento volontario della detta società.

40 A questo proposito, occorre rilevare che le situazioni specifiche dei titolari, attuali o precedenti, dei marchi sono irrilevanti ai fini della valutazione dell'uso di questi, giacché la prova dell'utilizzazione seria deve dimostrare che il marchio è stato presente in maniera effettiva sul mercato interessato durante il periodo di cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità, indipendentemente dal problema di stabilire chi ne fosse il proprietario nel corso di tale periodo.

41 Peraltro, la ricorrente non ha invocato legittime ragioni per la mancata utilizzazione dei marchi controversi ai sensi dell'art. 56, n. 2, del regolamento n. 40/94. In ogni caso, si deve considerare che la nozione di giusto motivo contemplata da quell'articolo si riferisce, in sostanza, a circostanze esterne al titolare del marchio che gli vietano di utilizzarlo, piuttosto che a circostanze legate alle sue difficoltà commerciali.

42 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'utilizzazione del marchio anteriore J GIORGI, la commissione di ricorso osserva che nessuna delle fatture prodotte dalla ricorrente menziona una quantità significativa di prodotti venduti con tale marchio.

43 Infatti, la ricorrente ha presentato una serie di fatture che non fanno in alcun modo allusione a tale marchio, ad eccezione della fattura n. 1 che la commissione di ricorso ha dichiarato riferirsi alla vendita di 32 unità del prodotto CHAMP J GIORGI (punto 13 della decisione impugnata). A questo proposito, si deve confermare la constatazione dell'UAMI, accettata dalla ricorrente in sede di udienza, secondo cui la commissione di ricorso ha a torto considerato, probabilmente a causa della scadente qualità della copia, che la fattura n. 1 facesse riferimento al prodotto CHAMP J GIORGI 750 ML C/16, mentre, in realtà, essa si riferiva al prodotto CHAMPU GIORGI 750 ML C/16.

44 Non esiste, quindi, alcuna prova dell'utilizzazione di quel marchio durante il periodo di riferimento, poiché i documenti relativi ai prodotti GIORGI, MISS GIORGI, GIORGI LINE non possono essere considerati come prove dell'utilizzazione del marchio anteriore J GIORGI. Infatti, se, ai sensi dell'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, l'utilizzazione di un marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato è considerato come utilizzazione del marchio, nel caso di specie l'utilizzazione dei segni GIORGI, MISS GIORGI e GIORGI LINE altera il carattere distintivo del marchio J GIORGI. Pertanto, l'utilizzazione del detto marchio non è stata provata.

45 In secondo luogo, per quanto riguarda il marchio anteriore AIR GIORGI, la ricorrente ha presentato diverse fatture che fanno riferimento ai profumi d'ambiente «antitabaco, lavanda, maderas, floral» identificati con tale marchio e che dimostrano, secondo l'UAMI, la vendita di 24 unità nel 1994, 4 800 unità con resa di 2 640 unità (vale a dire una vendita effettiva di 2 160 unità) nel 1995 e di 312 unità nel 1996 di quei prodotti. Inoltre, gli opuscoli presentati come documenti n. 16 e n. 18 mostrano, rispettivamente, la vendita con il marchio AIR GIORGI di cinque vaporizzatori di profumo d'ambiente («antitabaco, lavanda, maderas, floral e seco») e di due vaporizzatori di profumo d'ambiente «ecológico».

46 Si deve osservare che le vendite di prodotti identificati con il detto marchio, la cui prova è stata addotta dalla ricorrente, sono molto limitate, persino quasi inesistenti, nel corso di quattro dei cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità, cioè gli anni 1994, 1996, 1997 e 1998.

47 Si deve quindi ritenere che le prove fornite dalla ricorrente non dimostrino che il marchio in discussione sia stato presente in maniera costante nel tempo durante i cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità del marchio.

48 Poiché la ricorrente non ha dato prova di un'utilizzazione seria in Spagna tra il 20 novembre 1993 e il 20 novembre 1998 dei suoi marchi AIR GIORGI e J GIORGI per i prodotti per i quali tali marchi sono stati registrati, si deve ritenere che a giusto titolo la commissione di ricorso abbia considerato che non fosse stata provata l'utilizzazione seria dei detti marchi.

49 Conseguentemente, il primo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, deve essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 42, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

50 La ricorrente sostiene che, per quanto riguarda il marchio GIORGI LINE (n. 1 789 484), l'elemento figurativo è di natura astratta e non è possibile riprodurlo foneticamente. Peraltro, tale elemento non ha carattere distintivo dal punto di vista concettuale. Quanto al termine «line», la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente considerato che sia praticamente impercettibile per il consumatore e che, di conseguenza, tale termine abbia un ruolo meramente estetico.

51 Dal punto di vista visivo, la ricorrente ritiene che l'elemento preponderante del marchio GIORGI LINE sia il termine «giorgi», essendo quello che il consumatore percepisce con più forza e che costituisce il solo elemento memorizzabile per potere poi richiedere il prodotto in questione. Infatti, secondo la ricorrente, il termine «giorgi» si distacca chiaramente dal termine «line». Peraltro, la ricorrente fa presente che tutti i marchi anteriori comprendono il termine «giorgi» che ne costituisce il termine centrale.

52 La ricorrente afferma che, stante la particolare importanza dei nomi propri nel campo della profumeria e dei prodotti di lusso, l'argomento della commissione di ricorso secondo cui il termine «giorgi» sarebbe privo di forza distintiva è irrilevante.

53 La ricorrente aggiunge che gli argomenti sviluppati in relazione al marchio GIORGI LINE (n. 1 789 484) si applicano anche ai marchi MISS GIORGI (n. 1 747 374) e GIORGI LINE (n. 1 747 375). Tuttavia, la ricorrente sostiene

che, in tali marchi, l'elemento grafico è ancora più semplice e, quindi, meno percettibile per il consumatore.

54 Quanto al marchio contestato GIORGIO AIRE, la ricorrente ritiene che il primo elemento di questo, cioè il termine «giorgio», debba essere preso particolarmente in considerazione, in primo luogo perché si trova all'inizio del segno e, in secondo luogo, perché ha una forza caratteristica in quanto nome maschile. Per quanto riguarda il secondo elemento dello stesso marchio, cioè il termine «aire», la ricorrente sostiene che è puramente accessorio e non distingue affatto i prodotti contrassegnati dal marchio contestato, in quanto suggerisce una qualità del prodotto, in particolare il fatto che si tratti di un aerosol ovvero che sia destinato ad essere utilizzato nell'aria.

55 Inoltre, secondo la ricorrente la commissione di ricorso ha giustamente constatato l'esistenza di una somiglianza concettuale tra i marchi in conflitto ed un'identità tra i prodotti contrassegnati da tali marchi.

56 L'UAMI ritiene che, per quanto riguarda l'esame del rischio di confusione, tutti gli elementi di ogni segno debbano essere presi in considerazione e, a questo proposito, contesta l'analisi effettuata dalla ricorrente, che limita la comparazione dei segni in conflitto ai termini «giorgi» e «giorgio» senza tener conto degli altri elementi figurativi e denominativi in essi contenuti.

57 L'UAMI condivide l'affermazione della commissione di ricorso, contenuta al punto 18 della decisione impugnata, secondo cui il marchio contestato presenterebbe una certa somiglianza con i marchi anteriori sul piano fonetico e visivo, nonché una certa somiglianza concettuale in quanto il vocabolo «giorgi», che è un cognome italiano, incluso in tutti i marchi anteriori, fa parte del vocabolo «giorgio» che, peraltro, è un nome italiano. Tuttavia, a suo avviso esisterebbero differenze significative e sottili tra i vocaboli «giorgio» e «giorgi».

58 Tra l'altro, secondo l'UAMI il termine «aire» che figura nel marchio contestato non suggerirebbe il fatto che i prodotti interessati siano degli aerosol.

59 La conclusione dell'UAMI è che non esista alcun rischio di confusione tra i marchi anteriori GIORGI LINE (n. 1 747 375 e n. 1 789 484) e il marchio contestato GIORGIO AIRE.

60 Infine, in relazione al marchio anteriore MISS GIORGI (n. 1 747 374), l'UAMI sostiene che l'elemento «miss» è inseparabile dal vocabolo «giorgi» e che designa probabilmente una linea di prodotti rivolti specificamente alla donna. Peraltro, l'UAMI afferma che tale marchio è foneticamente diverso dal marchio contestato GIORGIO AIRE e che, quindi, non esiste alcun rischio di confusione tra di essi.

Giudizio del Tribunale

61 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, in sostanza, identico a quello dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, 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 [sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 25].

62 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere quindi valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22; Canon, cit., punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40; sentenza Fifties, cit., punto 26).

63 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, punto 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 19, entrambe cit.). L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, secondo il quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione dipende, oltre ad altri fattori, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati.

64 Inoltre, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26).

65 Nella fattispecie, dato che i marchi anteriori sono registrati in Spagna e i prodotti in questione costituiscono articoli di consumo corrente, il pubblico destinatario, in relazione al quale deve essere effettuata l'analisi del rischio di confusione, è rappresentato dal consumatore medio di detto Stato membro.

66 Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, si deve procedere alla comparazione, da un lato, tra i prodotti interessati e, dall'altro, tra i segni in conflitto.

67 Per quanto riguarda la comparazione dei prodotti, i marchi spagnoli MISS GIORGI (n. 1 747 374) e GIORGI LINE (n. 1 747 375) sono registrati per «prodotti di profumeria e cosmetici, in particolare preparati per i capelli e il bagno» e il marchio GIORGI LINE (n. 1 789 484) è registrato per «profumi e cosmetici», tutti rientranti nella classe 3.

68 La commissione di ricorso ha dichiarato, al punto 17 della decisione impugnata, che i prodotti contrassegnati dai marchi spagnoli GIORGI LINE (n. 1 747 375 e n. 1 789 484) e MISS GIORGI devono essere considerati identici a quelli contrassegnati dal marchio controverso GIORGIO AIRE.

69 È pacifico per le parti, peraltro, che vi è un'identità o una somiglianza tra i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori e quelli contrassegnati dal marchio contestato.

70 Per quanto riguarda la comparazione dei segni, dalla giurisprudenza emerge che 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 considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. cit. sentenze SABEL, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 25). Inoltre, la Corte ha dichiarato che non si può escludere che la semplice somiglianza fonetica di due marchi possa creare un rischio di confusione (v., in tal senso, cit. sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 28).

71 Si deve quindi procedere a una comparazione dei segni in conflitto nel caso di specie sul piano visivo, fonetico e concettuale.

72 In relazione alla comparazione visiva, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio contestato GIORGIO AIRE, pur presentando una somiglianza con i marchi anteriori in quanto il vocabolo «giorgi» è presente in tutti i marchi anteriori ed è contenuto nel vocabolo «giorgio», comporti tuttavia differenze considerevoli con questi ultimi. I marchi anteriori contengono tutti elementi figurativi significativi e un elemento verbale ulteriore («line» o «miss»). Anche il marchio contestato contiene un ulteriore elemento verbale, vale a dire «aire», che si presenta a lettere maiuscole nello stesso corpo del vocabolo «giorgio» (punto 18 della decisione impugnata).

73 A questo proposito, si deve rilevare che il fatto che i marchi anteriori e il marchio contestato comprendano, rispettivamente, gli elementi «giorgi» e «giorgio», che presentano una certa somiglianza, ha un'incidenza secondaria nella comparazione d'insieme e non consente, di per sé, di dedurne l'esistenza di una somiglianza visiva tra i segni in conflitto.

74 Infatti, l'esistenza nei segni di altri elementi verbali, cioè il vocabolo «line» e il vocabolo «miss» nei marchi anteriori e il vocabolo «aire» nel marchio contestato, fa sì che l'impressione globale fornita da ciascun segno sia differente. Inoltre, i marchi anteriori comprendono elementi figurativi che hanno una configurazione particolare e originale.

75 Ne discende che la commissione di ricorso ha considerato a giusto titolo che le differenze tra i segni in conflitto fossero sufficienti per ritenere che essi non fossero simili sotto il profilo visivo.

76 Quanto alla comparazione fonetica, la commissione di ricorso non ha proceduto ad una comparazione specifica tra i segni controversi, limitandosi ad affermare che, sebbene il marchio contestato GIORGIO AIRE presenti una somiglianza con i marchi anteriori in quanto il vocabolo «giorgi» è presente in tutti i marchi anteriori ed è contenuto nel vocabolo «giorgio», tale marchio comporta, tuttavia, differenze considerevoli con essi (punto 18 della decisione impugnata).

77 A questo proposito, si deve constatare che esistono differenze importanti tra i segni in conflitto e che le loro somiglianze sono minime rispetto alle loro differenze. Infatti, il marchio contestato è composto di quattro sillabe (gior-gio-ai-re), di cui solamente una, cioè la sillaba «gior», coincide con quelle dei marchi anteriori che sono composti, rispettivamente, di tre sillabe (miss-gior-gi) e di quattro sillabe (gior-gi-li-ne).

78 Conseguentemente, gli elementi fonetici comuni dei segni in conflitto sono minori rispetto a quelli diversi. Si deve considerare, pertanto, che i marchi di cui si tratta sono dissimili dal punto di vista fonetico.

79 Quanto alla comparazione concettuale dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha escluso, come già indicato dinanzi ad essa dalla proponente della domanda di dichiarazione di nullità (ricorrente dinanzi al Tribunale), che i marchi in conflitto sono simili, da questo punto di vista, in ragione del fatto che nel marchio contestato GIORGIO AIRE il vocabolo «giorgio» sarebbe dominante, mentre il termine «aire» sarebbe descrittivo delle qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio e non potrebbe, quindi, essere tale da contraddistinguerli.

80 A questo proposito, da una parte, si deve osservare che, per quanto riguarda il marchio contestato, il termine «aire», oltre a non avere un valore descrittivo per i prodotti di cui si tratta, ha un valore semantico importante che si aggiunge a quello del nome proprio maschile Giorgio per formare un insieme concettualmente differente rispetto ai marchi anteriori e, in particolare, rispetto alle componenti dei marchi anteriori diversi da GIORGI, cioè i termini «line» e «miss».

81 D'altra parte, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i termini del tipo «giorgi» e «giorgio» non consentono di caratterizzare prodotti di profumeria e cosmetici. Infatti, come osservato dalla commissione di ricorso, data la frequenza dell'utilizzo di nomi italiani, veri o presunti tali, nel settore della profumeria e dato il fatto che i consumatori sono abituati ai marchi che contengono tali elementi, essi non penseranno, ogni volta che un nome di questo tipo appaia in un marchio in relazione ad altri elementi, denominativi o figurativi, che questo indichi che i prodotti per i quali è utilizzato provengano tutti dalla stessa fonte (punto 18 della decisione impugnata).

82 Conseguentemente, la commissione di ricorso ha considerato a giusto titolo che non vi è coincidenza sul piano concettuale tra i segni in esame.

83 Pertanto, anche se, nella fattispecie, esiste un'identità o una somiglianza tra prodotti interessati dai marchi confliggenti, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni costituiscono un motivo sufficiente per escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedial/UAMI — France Distribution (HUBERT), Racc. pag. II-5275, punto 63].

84 Alla luce di quanto precede, la commissione di ricorso ha considerato a giusto titolo che non vi è rischio di confusione tra il marchio contestato GIORGIO AIRE e i marchi anteriori spagnoli MISS GIORGI (n. 1 747 374), GIORGI LINE (n. 1 747 375) e GIORGI LINE (n. 1 789 484). Pertanto, il secondo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, dev'essere respinto.

85 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

86 A norma 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, dev'essere condannata alle spese sostenute dall'UAMI, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

V. Tiili