SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

11 maggio 2005 *

Nella causa T-390/03,

CM Capital Markets Holding SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata inizialmente dagli avv.ti N. Moya Fernández e J. Calderón Chavero, successivamente dagli avv.ti Calderón Chavero e T. Villate Consonni,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e I. de Medrano Caballero, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Caja de Ahorros de Murcia, con sede in Murcia (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 settembre 2003 (procedimento R 244/2003-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la CM Capital Markets Holding SA e la Caja de Ahorros de Murcia,

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

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2003,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 aprile 2004,

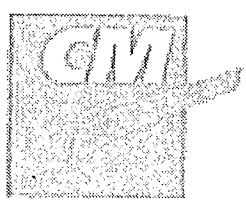
in seguito alla trattazione orale del 28 ottobre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della controversia

1 Il 7 dicembre 1999 la Caja de Ahorros de Murcia (in prosieguo: la «convenuta») ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), come modificato, all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) la registrazione come marchio comunitario di un segno figurativo, composto dall'immagine di un quadrato di colore rosso, sbarrato da una linea gialla all'interno del quale sono inserite le lettere «C» ed «M» di colore bianco, rappresentato come segue:



2 Questa domanda è stata presentata per designare prodotti e servizi delle classi 1-42 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

3 Il 23 ottobre 2000 la domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 84/2000.

4 Il 23 gennaio 2001, la CM Capital Markets Holding SA ha proposto opposizione contro il marchio richiesto basandosi sulle registrazioni spagnole nn. 2 000 040, 2 000 041, 2 000 042 e 2 000 043, designanti i servizi delle classi 35, 36, 38 e 42, del seguente marchio figurativo (in prosieguo: il «marchio anteriore»):



5 L'opposizione era fondata su tutti i servizi tutelati dal marchio anteriore ed era diretta contro una parte dei prodotti e servizi designati nella domanda di marchio comunitario. I motivi fatti valere erano quelli indicati all'art. 8, n. 1, lett. a) e b), e n. 4, del regolamento n. 40/94.

6 Con decisione 27 gennaio 2003, la divisione d'opposizione ha parzialmente accolto l'opposizione per i servizi considerati identici o simili, vale a dire i servizi «Gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio» rientranti nella classe 35; «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari bancari; affari immobiliari» rientranti nella classe 36; «Telecomunicazioni» rientranti nella classe 38; «Servizi giuridici; ricerca scientifica e industriale» rientranti nella classe 42, poiché per tali servizi esisteva un rischio di confusione nella mente del pubblico spagnolo.

7 Il 25 marzo 2003 la convenuta ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione.

8 Con decisione 17 settembre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione della divisione d'opposizione. La commissione di ricorso ha affermato che non vi erano somiglianze tra i segni in questione e ha negato, di conseguenza, l'esistenza di un rischio di confusione.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente chiede che il Tribunale ha voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— di conseguenza, accogliere interamente l'opposizione;

— ingiungere alla divisione d'opposizione dell'UAMI di negare la registrazione del marchio in questione;

— condannare l'UAMI alle spese.

10 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare infondato il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

11 In udienza, la ricorrente ha rinunciato al secondo capo delle sue conclusioni diretto a che venga interamente accolta l'opposizione.

In diritto

Sulla ricevibilità delle conclusioni della ricorrente

12 Con il terzo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di ingiungere alla divisione d'opposizione dell'UAMI di negare la registrazione del marchio in questione. La ricorrente chiede così, in sostanza, che venga ingiunto all'UAMI di escludere la registrazione del marchio richiesto per i beni e servizi in questione.

13 A tale riguardo occorre ricordare che, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario contro la decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, quest'ultimo, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI. Incombe, infatti, a

quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale. La conclusione della ricorrente diretta a che il Tribunale ingiunga alla divisione d'opposizione dell'UAMI di negare la registrazione del marchio in questione è pertanto irricevibile [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33; 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 19, e 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12].

Nel merito

14 La ricorrente fa valere un motivo unico relativo ad una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

15 La ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia effettuato un esame erroneo del rischio di confusione tra i marchi oggetto della controversia.

16 Essa sostiene che la valutazione della commissione di ricorso relativa alle differenze tra i marchi è erronea. Se è certo che il marchio anteriore è composto dall'elemento «CM» nonché dall'espressione «capital markets», quest'ultima non dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione, dato che si tratta di un'espressione generica per i servizi tutelati dal marchio anteriore.

17 Essa fa valere, inoltre, che il marchio richiesto riproduce la parte maggiormente distintiva del marchio anteriore, circostanza che crea un rischio di confusione, soprattutto quando la pubblicità fatta per i servizi in questione ha carattere fonetico, in quanto, in tal caso, la grafia ed il colore che compongono i detti marchi non hanno alcuna importanza.

18 La ricorrente sottolinea l'importanza dell'elemento fonetico e la sua preminenza sull'elemento visivo del marchio a causa della portata della comunicazione orale dei marchi nel commercio attraverso la pubblicità ed i consumatori al momento dell'acquisto. La grande somiglianza dell'elemento fonetico tra marchi in conflitto non può essere trascurata.

19 La ricorrente contesta l'importanza che la commissione di ricorso ha attribuito ai colori e alla grafia dei marchi in conflitto, che costituirebbero solo un aspetto accessorio rispetto al fatto che i marchi condividono l'elemento «CM» e che hanno un ambito di applicazione identico o molto simile, circostanza che sarebbe decisiva per quanto riguarda la visione complessiva che il consumatore ha dei marchi interessati e potrebbe creare un rischio di confusione.

20 La ricorrente si riferisce ad una decisione precedente dell'UAMI, del 4 settembre 2002, resa nel procedimento R 223/2001-4, in cui la quarta commissione di ricorso avrebbe considerato che il marchio anteriore e il marchio «CM 1824» erano incompatibili, perché «CM» era l'elemento predominante nel due marchi, nonostante la loro diversa grafia e rappresentazione e benché l'elemento «CM» fosse accompagnato da altri elementi. La commissione di ricorso avrebbe rilevato, in tale decisione, che l'espressione «capital markets» si applicava a tutti i servizi tutelati dal marchio anteriore e che essa non sarebbe percepita dai consumatori come parte integrante di quest'ultimo. Essa avrebbe quindi considerato che la registrazione della nuova domanda provocherebbe un rischio di confusione.

21 Secondo la ricorrente, trasponendo i criteri esposti in tale decisione alla fattispecie, andrebbe sottolineata l'identità fonetica dell'elemento predominante, «CM», e l'identità dell'ambito di applicazione dei marchi in conflitto, confermando i rischi di associazione e di confusione che esistono tra gli stessi.

22 L'UAMI sostiene che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di fatto o di diritto ed ha correttamente applicato la normativa e la giurisprudenza comunitaria concludendo che i segni in questione non erano né identici né simili e che, pertanto, non esisteva un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Giudizio del Tribunale

23 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 servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione nella mente del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

24 In forza dell'art. 8, n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento n. 40/94, per marchi anteriori si devono intendere i marchi, registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

25 Nel caso di specie il marchio anteriore su cui si fondava l'opposizione è tutelato in Spagna. 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 Spagna.

26 Il Tribunale adotta, a tale riguardo, la definizione che la commissione di ricorso dà di pubblico destinatario. Quest'ultima ha correttamente considerato che i servizi designati dai marchi oggetto della presente controversia si rivolgono ad una cerchia specializzata di persone che include, da una parte, gli specialisti, e, dall'altra, persone che hanno bisogno di consigli professionali in materia finanziaria, giuridica o commerciale, come, in particolare, i clienti di banche o di studi legali. Si tratta quindi, di un profilo di utilizzatori abbastanza specializzati o informati. Occorre inoltre rilevare che la ricorrente non contesta tale definizione.

27 Di conseguenza, va considerato che il rischio di confusione deve essere valutato con riferimento ad un consumatore spagnolo molto attento e avveduto.

28 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro.

29 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico destinatario ha dei segni e dei beni o servizi in questione e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 31-33, e giurisprudenza ivi citata].

30 Va innanzi tutto osservato che è pacifico che vi è identità tra i servizi coperti dai marchi in questione.

31 Ciò premesso, l'esito del ricorso dipende dal grado di somiglianza dei segni in questione. Occorre quindi esaminare, poi, se il grado di somiglianza tra i segni in questione sia sufficientemente elevato per consentire di ritenere che esista un rischio di confusione tra i marchi.

32 Come emerge da una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47, e giurisprudenza ivi citata].

33 Occorre dunque effettuare un confronto tra i segni in conflitto nella fattispecie sul piano visivo, fonetico e concettuale.

34 In primo luogo, per quanto riguarda il confronto visivo dei marchi in conflitto, va ricordato che la commissione di ricorso ha rilevato che, nel marchio anteriore, il segno era composto da due elementi, l'espressione «capital markets», scritta con lettere nere correnti da una parte, e le lettere «C» e «M» sovrapposte, dall'altra, mentre il marchio richiesto era composto solo dalle lettere «C» e «M» in caratteri tipografici, di colore bianco, in un quadrato rosso sbarrato da una linea gialla. La commissione di ricorso ha inoltre constatato, nella decisione impugnata, che le lettere «C» e «M» del marchio richiesto non erano sovrapposte ma allineate, che erano contenute in un quadrato di colore vivo e che esse erano bianche, mentre, nel marchio anteriore, le lettere erano nere. Secondo la commissione di ricorso, l'impressione visiva prodotta dai due marchi è totalmente diversa e questa differenza è accentuata dalla presenza, nel marchio anteriore, dell'espressione «capital markets».

35 Occorre immediatamente constatare che gli elementi figurativi rivendicati dal marchio richiesto costituiscono un'insieme grafico particolare diverso da quello costituito dal marchio anteriore. Infatti, come osservato correttamente dalla commissione di corso, le lettere «C» e «M» non sono sovrapposte, ma allineate e si trovano in un quadrato di colore vivo. Inoltre, esse sono di colore bianco, mentre, nel marchio anteriore, le lettere sono di colore nero.

36 Peraltro, l'espressione «capital markets» è importante nella percezione visiva del marchio anteriore, tenuto conto della sua posizione iniziale, nel luogo maggiormente visibile. Essa è quindi immediatamente percettibile.

37 È vero che l'importanza dell'espressione «capital markets» è attenuata dal fatto che essa evoca servizi tutelati dal marchio anteriore. Così, l'elemento predominante dei due marchi, nonostante la sua diversa grafia e rappresentazione, è l'elemento comune «CM». La ridotta rilevanza dell'espressione «capital markets» può pertanto far apparire una certa somiglianza visiva tra i marchi in questione.

38 Tuttavia tale somiglianza visiva ha solo un'importanza minore. Infatti, l'elemento «CM» si presenta, in ciascuno dei segni, in una composizione diversa, con colori e caratteri completamente dissimili.

39 Da tali considerazioni emerge che, benché i due marchi abbiano in comune l'elemento «CM», essi presentano differenze visive non trascurabili. Di conseguenza, nella percezione visiva globale dei segni in questione, l'esistenza di elementi peculiari ad ogni segno fa sì che l'impressione complessiva di ogni segno sia diversa.

40 Di conseguenza, come ha correttamente constatato la commissione di ricorso, i segni in questione, considerati complessivamente, non sono simili dal punto di vista visivo.

41 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il confronto fonetico, va innanzi tutto ricordato che la ricorrente fa valere l'importanza dell'elemento fonetico e la sua preminenza sull'elemento visivo per quanto riguarda l'utilizzo dei marchi sul mercato e nella pubblicità. Essa sostiene che la grande somiglianza dell'elemento fonetico dei marchi in conflitto non può essere trascurata.

42 È, poi, giocoforza constatare che la commissione di ricorso non ha effettuato un confronto specifico, sul piano fonetico, dei segni in questione.

43 A tale riguardo occorre rilevare, in via generale, che due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI–Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. I-4335, punto 30, e 25 novembre 2003, causa T-286/02, Oriental Kitchen/UAMI-Dybfrost (KIAP MOU), Racc. pag. II-4953, punto 38].

44 Nel caso di specie occorre rilevare che l'elemento «CM» costituisce, allo stesso tempo, l'elemento verbale del marchio richiesto e uno degli elementi verbali che compongono il marchio anteriore. Pertanto, occorre considerare che il marchio richiesto è identico, sul piano fonetico, a uno degli elementi che compongono il marchio anteriore. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, tale constatazione non è da sola sufficiente per ritenere che i due marchi di cui trattasi, ciascuno considerato nel suo insieme, siano simili (sentenza MATRATZEN, punto 43 supra, punto 31).

45 Infatti, come è già stato ricordato, la valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v., per analogia, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 25).

46 Secondo la giurisprudenza, un marchio complesso può essere considerato analogo ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso solo se quest'ultima costituisce l'elemento dominante nell'impressione globale 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 MATRATZEN, punto 43 supra, punto 33).

47 La giurisprudenza ha precisato che tale approccio non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso. Tuttavia, ciò non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (sentenza MATRATZEN, punto 43 supra, punto 34).

48 Va inoltre ricordato che, in linea generale, il pubblico destinatario non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l'elemento distintivo e dominante dell'impressione d'insieme che questo produce [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 53, e 6 luglio 2004, causa T-117/02, Grupo el Prado Cervera/UAMI–Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Racc. pag. II-2073, punto 51].

49 Nella fattispecie, va constatato che l'espressione «capital markets» evoca servizi designati dal marchio anteriore. Pertanto, l'elemento dominante in tale marchio è l'elemento «CM».

50 Poiché il marchio richiesto è identico sul piano fonetico all'elemento dominante del marchio anteriore, v'è una somiglianza fonetica tra i segni in questione.

51 Certo, va osservato che, come fa valere l'UAMI, i marchi in questione presentano talune differenze fonetiche. Infatti, da una parte, nella pronuncia spagnola, il marchio anteriore è composto da cinque sillabe («ca-pi-tal-mar-kets») e da due fonemi («ce-eme»), mentre il marchio richiesto contiene solo due fonemi («ce-eme»). D'altra parte, le cinque sillabe iniziali («ca-pi-tal-mar-kets») del marchio anteriore producono un suono molto diverso da quello prodotto dai fonemi che compongono il marchio richiesto.

52 Tuttavia, va constatato che tali differenze risultano dal fatto che il marchio anteriore è composto da un insieme formato dall'elemento «CM» e dall'espressione «capital markets». A tal riguardo va ricordato che l'espressione «capital markets» evoca servizi coperti dal marchio anteriore e che, pertanto, viene ridotta la sua importanza.

53 Da tali considerazioni emerge che i segni in questione, considerati complessivamente, presentano una certa somiglianza fonetica.

54 In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto concettuale dei segni in questione, va osservato che la ricorrente fa valere che l'espressione «capital markets» del marchio anteriore non dovrebbe essere presa in considerazione, dato che si tratta di un'espressione generica per i servizi tutelati da tale marchio.

55 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha effettuato un confronto dei segni in questione dal punto di vista semantico. Tuttavia, nell'ambito dell'analisi del carattere distintivo del marchio anteriore, essa ha osservato che non doveva essere ignorata l'espressione «capital markets», che ha non solo la funzione di far riferimento al settore di attività a cui si dedica l'impresa, ma anche quella di contribuire, con l'elemento «CM», a identificare l'origine commerciale dei servizi forniti, di modo che un consumatore designerà, menzionerà e ricorderà il marchio anteriore con l'espressione «capital markets CM», e non semplicemente con l'elemento «CM».

56 A tal riguardo occorre innanzi tutto insistere sulla circostanza che l'elemento dominante del marchio anteriore è l'elemento «CM», dato che «capital markets» costituisce un termine che evoca servizi tutelati dal marchio.

57 Tuttavia, nella fattispecie, nonostante il fatto che l'espressione «capital markets» non possa essere considerata un elemento dominante del marchio anteriore, occorre constatare, come l'UAMI, che tale espressione può costituire un elemento rilevante ai fini dell'analisi concettuale dei marchi in questione.

58 Infatti, va innanzi tutto osservato che, se il pubblico destinatario conosce il senso dell'espressione «capital markets», i marchi in questione gli sembreranno diversi sul

piano concettuale e, se non lo conosce, non percepirà nemmeno una coincidenza concettuale tra gli stessi, dato che nessuno dei due avrà senso per esso.

59 In secondo luogo, poiché l'elemento dominante del marchio anteriore, vale a dire l'elemento «CM», non ha, di per sé, alcun valore semantico, ne risulta che viene rafforzata, dal punto di vista concettuale, l'importanza dell'espressione «capital markets», nonostante il carattere descrittivo dei servizi coperti dal marchio. A tal proposito va osservato, come fa valere l'UAMI, che, poiché l'espressione «capital markets» si riferisce ai mercati dei capitali in inglese, essa è idonea ad essere associata dal pubblico in questione all'elemento che accompagna tale espressione, vale a dire «CM». Così, l'espressione «capital markets» è idonea a dare un valore semantico all'elemento «CM», conferendo a quest'ultimo l'idea di mercati finanziari. Invece, l'elemento «CM» del marchio richiesto in sé non ha, in linea di principio, alcun senso.

60 In terzo luogo, occorre aggiungere che non va totalmente escluso che il pubblico destinatario sia capace di stabilire un nesso concettuale tra il marchio richiesto e l'impresa che fornisce i servizi designati da tale marchio, in quanto «CM» è la sigla abbreviata della ragione sociale della convenuta, la Caja de Ahorros de Murcia. A tal riguardo occorre tener conto del fatto che il pubblico destinatario nella fattispecie è composto da una cerchia specializzata di persone, vale a dire un pubblico molto attento e avveduto.

61 Da tali considerazioni emerge che i segni in questione non sono concettualmente simili.

62 Effettuato il confronto dei segni in conflitto nella fattispecie sul piano visivo, fonetico e concettuale, va ancora ricordato che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il carattere distintivo del marchio anteriore, indipendentemente se esso derivi dalle

qualità intrinseche di tale marchio o dalla sua notorietà, deve essere preso in considerazione per valutare se, eventualmente, la somiglianza tra i prodotti o i servizi designati da due marchi sia sufficiente per dar luogo ad un rischio di confusione (v., per analogia, sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punti 18 e 24, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 45 supra, punto 20). Inoltre, la Corte ha considerato che, poiché il rischio di confusione è tanto più elevato quanto il carattere distintivo del marchio anteriore si rivela importante (v., per analogia, sentenza SABEL, punto 45 supra, punto 24), i marchi che hanno un carattere distintivo elevato, intrinsecamente o in ragione della notorietà degli stessi sul mercato, godono di una tutela più estesa di quelli il cui carattere distintivo è minore (v., per analogia, sentenze Canon, cit., punto 18, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 45 supra, punto 20).

63 A tal riguardo va osservato che la ricorrente non contesta le valutazioni effettuate dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata per quanto riguarda il carattere distintivo del marchio anteriore. Occorre ricordare che la commissione di ricorso ha affermato di condividere l'analisi effettuata dalla convenuta, secondo cui il marchio anteriore aveva un carattere distintivo ridotto.

64 Si deve quindi considerare che il marchio anteriore non presenta un carattere distintivo elevato.

65 Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, va di conseguenza tenuto conto, come risulta dalle considerazioni di cui sopra, del fatto che il rischio di confusione deve essere valutato in relazione ad un consumatore spagnolo molto attento e avveduto, che v'è un'identità tra i servizi coperti dai marchi in questione, che i segni in questione non sono né visivamente né concettualmente simili, ma che esiste una certa somiglianza fonetica tra i due marchi e, infine, che il marchio anteriore non presenta un carattere distintivo elevato.

66 Tenuto conto di tutte queste circostanze, va osservato che il grado di somiglianza tra i marchi in questione non è sufficientemente elevato per poter ritenere che esista un rischio di confusione tra gli stessi. Infatti, senza che occorra esaminare l'argomento fatto valere dalla ricorrente relativo alla predominanza dell'elemento fonetico del marchio rispetto all'elemento visivo, basta constatare che, in ogni caso, le differenze visive e concettuali tra i segni in questione sono idonee, nella fattispecie, a neutralizzare la somiglianza fonetica rilevata sopra.

67 Tale conclusione è rafforzata dal fatto che il pubblico destinatario è altamente specializzato nel settore dei servizi interessati e, pertanto, è idoneo a manifestare un elevato grado di attenzione al momento della scelta di tali servizi.

68 Infine, per quanto riguarda l'asserita prassi decisionale divergente dell'UAMI, va ricordato che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente in base al regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario, e non in base ad una prassi decisionale anteriore dell'UAMI (v. sentenza CHUFAFIT, punto 48 supra, punto 57, e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, l'argomento relativo ad un'eventuale discordanza della decisione impugnata con la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI nel procedimento R 223/2001-4 è inoperante e non può essere accolto.

69 Tenuto conto di quanto precede, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi in questione.

70 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

71 A tenore dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Jaeger Tiili Czúcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 maggio 2005.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

M. Jaeger