SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

24 giugno 2010 *

Nel procedimento C-51/09 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 3 febbraio 2009,

Barbara Becker, residente in Miami (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. P. Baronikians, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Harman International Industries, Inc., con sede in Northridge (Stati Uniti), rappresentata dal sig. M. Vanhegan, barrister,

ricorrente in primo grado,

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

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: l'inglese.

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'11 febbraio 2010,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la sig.ra Becker chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 dicembre 2008, causa T-212/07, Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker) (Racc. pag. II-3431; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 7 marzo 2007 (procedimento R 502/2006-1; in prosieguo: la «decisione controversa»), che aveva annullato la decisione della divisione di opposizione di accoglimento dell'opposizione proposta dalla Harman International Industries Inc. (in prosieguo: la «Harman») contro la registrazione del marchio denominativo comunitario Barbara Becker.

Contesto normativo

2 L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), così dispone:

«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».

3 Ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 per«marchio anteriore» si intendono, in particolare, i marchi comunitari la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di registrazione del marchio comunitario.

Fatti all'origine della controversia

4 Il 19 novembre 2002 la sig.ra Becker ha presentato all'UAMI una domanda di registrazione del marchio denominativo Barbara Becker come marchio comunitario.

5 I prodotti per cui è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 9 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

«Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici».

6 Il 24 giugno 2004 la Harman ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio Barbara Becker per tutti i prodotti considerati nella domanda di registrazione, sul fondamento dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 8, n. 5, del medesimo regolamento. L'opposizione era fondata sul marchio comunitario denominativo BECKER ONLINE PRO n. 1823228, registrato il 1º luglio 2002, e sulla domanda del 2 novembre 2000 di registrazione del marchio denominativo comunitario BECKER n. 1944578, registrata il 17 settembre 2004, riguardante del pari diversi prodotti rientranti nella citata classe 9.

7 Con decisione 15 febbraio 2005 la divisione di opposizione dell'UAMI, considerando che esistesse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, ha accolto l'opposizione della Harman. Essa ha ritenuto che i prodotti designati da tali marchi fossero identici e che i marchi fossero nel complesso simili, presentando, da un lato, un grado medio di somiglianza visiva e fonetica e, dall'altro lato, un'identità dal punto di vista concettuale, in quanto si riferivano allo stesso cognome.

8 L'11 aprile 2006 la sig.ra Becker ha proposto un ricorso contro tale decisione, che è stata annullata dalla decisione controversa. In quest'ultima, la prima commissione di ricorso dell'UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha dichiarato che i prodotti designati dai marchi in conflitto erano in parte identici e in parte simili, distinguendo tra i prodotti destinati al grande pubblico, quelli destinati ai professionisti e quelli di una categoria intermedia, destinati ad entrambi i gruppi di persone.

9 Per quanto riguarda i segni in conflitto, la commissione di ricorso ha effettuato esclusivamente il raffronto del marchio denominativo anteriore BECKER e del marchio Barbara Becker di cui era chiesta la registrazione. Essa ha constatato che esisteva solamente un certo grado di somiglianza visiva e fonetica tra i summenzionati segni, ritenendo che essi fossero, al contrario, chiaramente distinti sul piano concettuale, in Germania e negli altri Stati dell'Unione europea, poiché il pubblico pertinente percepiva il marchio Barbara Becker nel suo complesso, piuttosto che come la combinazione di «Barbara» e di «Becker». La commissione di ricorso ha rilevato altresì che la sig.ra Becker era una celebrità in Germania, mentre il cognome «Becker» era molto diffuso. Di conseguenza, detta commissione ha concluso che le differenze tra i segni di cui trattasi erano sufficientemente significative per escludere il rischio di confusione.

10 D'altra parte, la commissione di ricorso ha dichiarato che non risultava soddisfatta la condizione secondo cui, per l'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, deve esistere tra i marchi in conflitto un grado di somiglianza tale che il pubblico pertinente stabilisca un nesso tra essi.

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 giugno 2007, la Harman ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa. A sostegno del suo ricorso, essa ha dedotto due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 8, n. 5, del medesimo regolamento.

12 Il Tribunale, accogliendo il primo di tali motivi, con la sentenza impugnata ha annullato la decisione controversa, ritenendo che la commissione di ricorso avesse erroneamente dichiarato che i marchi in conflitto erano chiaramente distinti. Dopo aver rilevato, al punto 33 della sentenza impugnata, che i marchi presentavano una certa somiglianza sul piano visivo e fonetico, come aveva già constatato la commissione di ricorso, ha concluso, al punto 34 di detta sentenza, che la commissione di ricorso aveva valutato erroneamente l'importanza relativa dell'elemento «Becker» rispetto all'elemento «Barbara».

13 A tale riguardo, il Tribunale, richiamandosi alla sua sentenza 1° marzo 2005, causa T-185/03, Fusco/UAMI - Fusco International (ENZO FUSCO) (Racc. pag. II-715, punto 54), ha anzitutto dichiarato, al punto 35 della sentenza impugnata, che la giurisprudenza, almeno in Italia, aveva ammesso che i consumatori attribuivano, in generale, carattere maggiormente distintivo al cognome rispetto al nome costituenti il marchio, sicché il cognome «Becker» poteva vedersi attribuire un carattere maggiormente distintivo rispetto al nome «Barbara» nel marchio composto.

14 In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato al punto 36 della sentenza impugnata che la circostanza che la sig.ra Becker sia celebre in Germania, in quanto ex moglie di Boris Becker, non significava che sul piano concettuale i marchi in conflitto non fossero simili. Il Tribunale ha rilevato, in effetti, che questi due marchi rinviavano allo stesso cognome e presentavano quindi una somiglianza, tanto più che, in una parte

dell'Unione, l'elemento «Becker» del marchio Barbara Becker poteva vedersi attribuire, in quanto cognome, un carattere maggiormente distintivo rispetto all'elemento «Barbara», che costituisce un semplice nome.

15 In terzo luogo, riferendosi alla sentenza 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion (Racc. pag. I-8551, punti 30 e 37), il Tribunale ha concluso, al punto 37 della sentenza impugnata, che l'elemento «Becker», pur non rappresentando l'elemento dominante del marchio composto, è percepito come un cognome, che è normalmente utilizzato per designare una persona, e conserva una posizione distintiva autonoma in tale marchio.

16 Pertanto, rilevando che non erano contestate né l'identità né la somiglianza tra i prodotti cui si riferivano i marchi in conflitto e che detti marchi presentavano somiglianze visive, fonetiche e concettuali, il Tribunale, al punto 40 della sentenza impugnata, ha constatato la presenza di un rischio di confusione tra essi, benché tali prodotti fossero destinati ad un pubblico dotato di un livello di attenzione relativamente elevato.

17 Infine, ai punti 41 e 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giudicato che tale constatazione non era contraddetta dall'argomento dell'UAMI secondo cui un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio solo se la loro componente comune costituisce l'elemento dominante nell'impressione globale prodotta dal marchio complesso. Il Tribunale ha altresì respinto l'argomento invocato dalla sig.ra Becker secondo cui la giurisprudenza in materia di marchi composti non sarebbe applicabile nel caso di specie in quanto il marchio Barbara Becker era composto da un nome e da un cognome.

Conclusioni delle parti

18 Con la sua impugnazione la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, con cui la decisione controversa è stata annullata e la ricorrente è stata condannata alle spese. Inoltre, chiede la condanna della convenuta nell'impugnazione alle spese.

19 La Harman chiede il rigetto dell'impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.

20 L'UAMI chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare la Harman alle spese da esso sostenute.

Sull'impugnazione

Argomenti delle parti

21 A sostegno della sua impugnazione la sig.ra Becker deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Ella sostiene che il Tribunale ha commesso un errore, laddove ha ritenuto che esistesse una somiglianza tra i marchi in conflitto, e ha applicato quindi erroneamente tale disposizione, nel concludere che esistesse un rischio di confusione.

22 In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver fondato il suo giudizio sulla sua sentenza Fusco/UAMI — Fusco International (ENZO FUSCO), citata in precedenza, secondo cui i consumatori italiani attribuirebbero carattere maggiormente distintivo al cognome rispetto al nome costituenti il marchio. A tale proposito la ricorrente rileva che, in una pronuncia più recente, contenuta nella sentenza 12 luglio 2006, causa T-97/05, Rossi/UAMI — Marcorossi (MARCOROSSI) (punti 46 e 47), il Tribunale ha affermato che una regola così generale non si applicava automaticamente, in qualsiasi situazione, poiché occorreva esaminare ogni caso singolarmente, e che il cognome, comune ai due marchi in tale causa, non era sufficientemente dominante in tali marchi da generare un rischio di confusione.

23 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente dedotto dalla citata sentenza Medion che l'elemento «Becker» occupava una posizione distintiva autonoma nel marchio composto, sicché i due marchi in conflitto dovevano essere considerati somiglianti. Tale sentenza avrebbe semplicemente dichiarato che non basta che un terzo aggiunga al marchio registrato la denominazione della sua impresa per reclamare una tutela del suo marchio composto. Non si potrebbe assolutamente ritenere che tale sentenza stabilisca una regola generale secondo cui qualunque elemento condiviso da due marchi dev'essere considerato distintivo anche se non è dominante.

24 Inoltre, quella sentenza riguarderebbe marchi non comparabili con quelli in conflitto nella presente controversia. Infatti, in quest'ultima si tratterebbe non dell'imitazione di un marchio anteriore al quale è stata aggiunta la ragione sociale di un'impresa, ma di una modifica del marchio anteriore tramite l'aggiunta di un nome dinanzi al cognome. Il pubblico pertinente percepirebbe il segno «Barbara Becker» come il nome di una persona di sesso femminile, mentre il cognome Becker, molto diffuso, non sarebbe così individualizzato da far rilevare una somiglianza concettuale tra i marchi di cui trattasi. Il Tribunale avrebbe quindi applicato erroneamente l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dichiarando che l'elemento «Barbara» costituisce un semplice nome, in quanto l'aggiunta di tale nome influenzerebbe in maniera decisiva l'impressione complessiva prodotta dal marchio di cui si chiede la registrazione, poiché attribuirebbe un significato concettuale completamente nuovo al cognome «Becker».

25 L'UAMI condivide, in sostanza, i motivi dedotti dalla ricorrente. Infatti, afferma che il Tribunale non ha tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie al fine di valutare l'esistenza di un rischio di confusione, considerando erroneamente il giudizio su circostanze di fatto, formulato nella citata sentenza Fusco/UAMI — Fusco International (ENZO FUSCO), come una regola di diritto e applicando automaticamente la giurisprudenza espressa nella citata sentenza Medion.

26 Il Tribunale avrebbe così omesso, in particolare, di prendere in considerazione la circostanza che il nome costituente il marchio di cui si chiede la registrazione è un cognome tedesco molto comune. Al punto 36 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe omesso di accertare se la circostanza che la sig.ra Becker sia una celebrità fosse tale da neutralizzare le somiglianze fonetiche e visive dei segni di cui trattasi. Esso avrebbe altresì ritenuto a torto che l'elemento «Becker» occupava una posizione distintiva autonoma, senza analizzare l'impatto della celebrità della sig.ra Becker sulla percezione dei consumatori.

27 Nel corso dell'udienza l'UAMI ha aggiunto che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto, facendo discendere dalla sua constatazione che la seconda parte del segno aveva un carattere distintivo dominante rispetto alla prima conclusione che avesse anche una funzione distintiva autonoma.

28 Dal canto suo, la Harman si oppone al motivo dedotto dalla ricorrente. Da un lato, ella afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale si è riferito alla citata sentenza Fusco/UAMI — Fusco International (ENZO FUSCO) a titolo indicativo e non come ad una regola di diritto che si applicherebbe a qualunque situazione. Inoltre, la Harman rileva che tale riferimento non è decisivo nel ragionamento seguito dal Tribunale per dichiarare l'esistenza di un rischio di confusione.

29 D'altra parte, la Harman fa propria l'analisi compiuta dal Tribunale, per quanto riguarda la posizione distintiva autonoma dell'elemento «Becker», che a suo dire è conforme alla citata sentenza Medion.

Giudizio della Corte

30 Poiché la ricorrente contesta al Tribunale di aver applicato erroneamente l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, occorre ricordare che, conformemente a detta disposizione, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, la registrazione di un marchio è rifiutata se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e a causa 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.

31 Risulta in proposito da una giurisprudenza costante che costituisce un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate [v., sentenze 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I-4529, punto 33, e 20 settembre 2007, causa C-193/06 P, Nestlé/UAMI, punto 32; nonché, in tal senso, con riferimento alla prima 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), sentenze 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29; 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17, e Medion, cit., punto 26].

32 L'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in tal senso, sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22; nonché le citate sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18; Medion, cit., punto 27; UAMI/Shaker, punto 34, e Nestlé/UAMI, punto 33).

33 Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge

un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v., in tal senso, le citate sentenze SABEL, punto 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 25, Medion, punto 28; UAMI/Shaker, punto 35, e Nestlé/UAMI, punto 34).

34 Ai punti 30 e 31 della citata sentenza Medion, la Corte ha giudicato tuttavia che, al di là del caso normale in cui il consumatore medio percepisce un marchio nella sua globalità, non può in alcun modo escludersi che, in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell'ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell'impresa del terzo stesso, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituirne l'elemento dominante. In siffatta ipotesi, l'impressione complessiva prodotta dal segno composto può indurre il pubblico a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano, quantomeno, da imprese economicamente collegate, nel qual caso deve ammettersi l'esistenza di un rischio di confusione.

35 Nel caso di specie, dopo aver rammentato l'insieme delle norme enunciate ai punti 30-33 della presente sentenza, nell'ambito del suo potere discrezionale di valutazione della somiglianza dei marchi in conflitto sul piano concettuale, il Tribunale ha giudicato in sostanza, in primo luogo, che, poiché i consumatori attribuiscono, in generale, in una parte dell'Unione, un carattere maggiormente distintivo al cognome rispetto al nome costituenti il segno denominativo, l'elemento «Becker» del marchio di cui si chiede la registrazione poteva vedersi attribuire un carattere maggiormente distintivo rispetto a quello dell'elemento «Barbara»; in secondo luogo, che la circostanza che la sig.ra Becker fosse una celebrità in Germania non aveva alcun rilievo sulla somiglianza dei marchi in conflitto, poiché essi facevano riferimento allo stesso cognome e l'elemento «Barbara» costituiva un semplice nome e, in terzo luogo, che l'elemento «Becker» manteneva una posizione distintiva autonoma nel contesto del marchio composto giacché veniva percepito come un cognome.

36 Se può certamente accadere che in una parte dell'Unione il cognome abbia, in generale, un carattere maggiormente distintivo rispetto al nome, occorre tuttavia prendere in considerazione gli elementi propri del caso di specie e, in particolare, la circostanza che il cognome di cui trattasi sia raro o, invece, molto comune, perché essa può influire sul suo carattere distintivo. Ciò si verifica nel caso del cognome «Becker», il cui carattere comune è stato rilevato dalla commissione di ricorso.

37 Occorre altresì prendere in considerazione l'eventuale notorietà della persona che chiede che il suo nome e cognome, congiuntamente, siano registrati come marchio, poiché tale notorietà può evidentemente influire sulla percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento.

38 D'altra parte, occorre considerare che, nel caso di un marchio composto, il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come un cognome. La dichiarazione di una siffatta posizione distintiva può infatti fondarsi solo su un esame del complesso dei fattori pertinenti nel caso di specie.

39 Pertanto, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, i motivi accolti dal Tribunale per dichiarare l'esistenza di una somiglianza concettuale dei marchi in conflitto, se giudicati conformi all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, porterebbero ad ammettere che ogni cognome che coincida con un marchio anteriore potrebbe essere opposto con successo alla registrazione di un marchio composto da un nome e dal cognome in questione, persino qualora, ad esempio, quest'ultimo sia comune o l'aggiunta del nome modifichi, dal punto di vista concettuale, la percezione che il pubblico di riferimento ha del marchio in tal modo composto.

40 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché ha fondato la sua valutazione della somiglianza dei marchi dal punto di vista concettuale su rilievi generali tratti dalla giurisprudenza, senza procedere ad un'analisi di tutti gli elementi pertinenti propri alla causa, in violazione del requisito che impone una valutazione globale del rischio di confusione che tenga conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie e che sia basata sull'impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto.

41 Ne consegue che il motivo dell'impugnazione vertente su una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere accolto e che pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata dinanzi al Tribunale.

Sulle spese

42 Poiché la causa deve essere rinviata dinanzi al Tribunale, si riserva la decisione sulle spese relative al giudizio di impugnazione.

Per questi motivi la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 2 dicembre 2008, causa T-212/07, Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker) è annullata.

2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

3) Le spese sono riservate.

Firme