Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

25 giugno 2015 *

«Rinvio pregiudiziale — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) — Effetti — Diritto conferito dal marchio comunitario — Segni identici o simili — Divieto d'uso — Rischio di confusione — Valutazione — Presa in considerazione dell'utilizzo di una lingua diversa da una lingua ufficiale dell'Unione europea»

Nella causa C-147/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep te Brussel (Belgio), con decisione del 17 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 28 marzo 2014, nel procedimento

Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL

contro

AMJ Meatproducts NV,

Halalsupply NV,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da C. Vajda, presidente di sezione, E. Juhász (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL, da P. Péters, advocaat;

— per la AMJ Meatproducts NV e la Halalsupply NV, da C. Dekoninck e K. Roox, advocaten;

— per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

— per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

— per la Commissione europea, da F. Wilman e F. Bulst, in qualità di agenti,

* Lingua processuale: il neerlandese.

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia pendente tra, da un lato, la Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL (in prosieguo: la «Loutfi») e, dall'altro, la AMJ Meatproducts NV (in prosieguo: la «Meatproducts») e la Halalsupply NV (in prosieguo: la «Halalsupply»), in merito a un'asserita violazione di due marchi comunitari registrati dalla Loutfi.

Contesto normativo

3 L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, intitolato «Diritti conferiti dal marchio comunitario», enuncia i diritti che sono conferiti al titolare di un marchio comunitario. Tale disposizione prevede quanto segue:

«Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

4 La Loutfi è titolare dei seguenti marchi comunitari:

— il marchio comunitario n. 8572638, depositato il 24 settembre 2009 e registrato il 22 marzo 2010 per prodotti della classe 29 (tra i quali carne, pesce, pollo e selvaggina), della classe 30 (tra i quali zucchero, pane, pasticceria e miele) e della classe 32 (tra i quali birre, acque minerali e altre bevande analcoliche), ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla

classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»). Tale marchio comunitario consiste nel seguente segno, che combina i colori rosso, bianco e verde:



— il marchio comunitario n. 10217198, depositato il 24 agosto 2011 e registrato l'8 gennaio 2012 per prodotti della classe 29 (tra i quali carne, pesce, pollo e selvaggina) e della classe 30 (tra i quali zucchero, pane, pasticceria e miele), ai sensi dell'Accordo di Nizza, per il seguente segno, che combina i colori rosso, bianco e verde:



5 Il 3 novembre 2011 la Meatproducts, allora denominata «Deko Vleeswarenfabriek», ha depositato il marchio Benelux EL BAINA per prodotti:

— della classe 29, ai sensi dell'Accordo di Nizza («Carne, prodotti a base di carne, lavorati a base di carni, lavorati a base di pollame, salumeria, salumeria con carne, salumeria con pollame, salumeria con selvaggina, piatti pronti a base di carne, pesce, pollame e selvaggina non inclusi in altre classi; estratti di carne, prodotti sopra menzionati preparati secondo le prescrizioni islamiche»), e

— della classe 30, ai sensi dell'Accordo di Nizza («Piatti pronti non inclusi in altre classi; caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, (...) farine e preparati fatti di cereali, pane, prodotti di pasticceria e confetteria (...); prodotti sopra menzionati preparati secondo le prescrizioni islamiche»).

6 Il marchio EL BAINA è stato registrato il 10 febbraio 2012 con il numero 909776 e consiste nel seguente segno, senza combinazione di colori (in prosieguo: il «segno considerato»):



7 La Halalsupply ha acquisito l'azienda commerciale della Meatproducts, compreso il portafoglio dei marchi di quest'ultima.

8 La Loutfi ha avviato, dinanzi al presidente del Rechtbank van koophandel te Brussel (Tribunale del commercio di Bruxelles), un procedimento di sequestro in materia di contraffazione sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, segnatamente al fine di «imporre alla DEKO, alla HALASUPPLY e ad ogni detentore dei prodotti [venduti con il marchio EL BAINA], delle loro confezioni nonché dei relativi documenti il divieto di trasferirli, sotto pena del pagamento di una sanzione pecuniaria».

9 Tale domanda è stata accolta con ordinanza del 5 aprile 2012.

10 Con ordinanza del 31 luglio 2012 il presidente del Rechtbank van koophandel te Brussel, su istanza della Meatproducts e della Halalsupply, ha disposto la revoca delle misure cautelari oggetto dell'ordinanza del 5 aprile 2012.

11 La Loutfi ha proposto appello avverso l'ordinanza del 31 luglio 2012 dinanzi allo hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles).

12 Nella sua sentenza il giudice del rinvio rileva in particolare che il segno considerato si riferisce agli stessi prodotti o, quantomeno, a prodotti simili a quelli contraddistinti dai due marchi comunitari.

13 Il giudice del rinvio osserva, inoltre, che i prodotti commercializzati sia dalla Loutfi che dalla Meatproducts e dalla Halalsupply sono prodotti «halal», preparati secondo il rito previsto dalla religione musulmana e, di conseguenza, destinati principalmente a un pubblico musulmano.

14 Da ciò il giudice del rinvio conclude che, nel caso di specie, il pubblico di riferimento deve essere definito come composto da consumatori musulmani di origine araba, che consumano prodotti alimentari «halal» nell'Unione europea e che hanno almeno una conoscenza di base dell'arabo scritto.

15 Il giudice del rinvio constata che gli elementi denominativi «EL BNINA», «EL BENNA» e «EL BAINA», che sono termini arabi traslitterati secondo l'alfabeto latino, sono dominanti tanto nei marchi comunitari quanto nel segno considerato, al pari di quelli scritti in caratteri arabi, sebbene questi ultimi elementi siano leggermente meno dominanti rispetto ai primi.

16 Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che, sebbene i termini arabi, rappresentati in caratteri latini e arabi sui due marchi comunitari e nel segno considerato, presentino una certa somiglianza sul piano visivo, resta il fatto che la pronuncia di detti termini in tale lingua differisce sostanzialmente, al pari

del significato che riveste ciascuno di essi. Relativamente a questo aspetto, il giudice del rinvio osserva che, nella suddetta lingua, «el benna» significa «il gusto», «el bnina», «la morbidezza» e «el baina», «la vista».

17 Alla luce dell'insieme degli elementi che precedono, il giudice del rinvio conclude che l'esame del rischio di confusione che può sussistere tra i due marchi comunitari e il segno considerato può variare a seconda che si tenga conto o meno del significato e della pronuncia degli elementi denominativi in arabo, presentati in caratteri sia latini che arabi e contenuti in ciascuno di tali marchi comunitari nonché nel segno considerato.

18 In tale contesto, lo hof van beroep te Brussel ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, alla luce in particolare del disposto degli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che, nella valutazione del rischio di confusione tra un marchio comunitario in cui è predominante una parola araba e un segno in cui predomina una parola araba diversa ma somigliante sotto il profilo visivo, la differenza di pronuncia e di significato tra dette parole possa o addirittura debba essere esaminata e presa in considerazione dalle competenti autorità giurisdizionali degli Stati membri, anche se l'arabo non è una lingua ufficiale dell'Unione e dei suoi Stati membri».

Sulla questione pregiudiziale

19 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, debba essere interpretato nel senso che, per valutare il rischio di confusione che può sussistere tra un marchio comunitario e un segno, i quali contraddistinguono prodotti identici o simili e contengono entrambi una parola araba dominante in caratteri latini e arabi, essendo siffatte parole simili sul piano visivo, il significato e la pronuncia di tali parole possano o debbano essere presi in considerazione qualora il pubblico di riferimento del marchio comunitario e del segno in questione abbia una conoscenza di base dell'arabo scritto.

20 Occorre anzitutto osservare che il regolamento n. 207/2009, e più specificamente il suo articolo 9, paragrafo 1, lettera b), non fa riferimento a l'utilizzo di una lingua o di un alfabeto particolare che dovrebbe o meno essere preso in considerazione per valutare il rischio di confusione che potrebbe sussistere per il pubblico.

21 Il rischio di confusione deve essere valutato, segnatamente, in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, pubblico che è rappresentato dal consumatore medio di detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., in tal senso, sentenza Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

22 La determinazione del pubblico di riferimento e la constatazione dell'identità o della somiglianza dei prodotti o dei servizi contraddistinti dai marchi comunitari e il segno considerato risultano dalle valutazioni di ordine fattuale che il giudice nazionale deve effettuare. Nella fattispecie, il giudice del rinvio ha ritenuto che il pubblico di riferimento debba essere definito come il pubblico composto da consumatori musulmani di origine araba, che consumano prodotti alimentari «halal» nell'Unione e che hanno almeno una conoscenza di base dell'arabo scritto. Inoltre, esso ha constatato, come risulta dal punto 12 della presente sentenza, l'identità, o per lo meno la somiglianza, dei prodotti contraddistinti dai due marchi comunitari e il segno considerato.

23 Per quanto riguarda il rischio di confusione per il pubblico che può sussistere tra i marchi comunitari e il segno considerato, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l'esistenza di un tale rischio deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti del caso di

specie. Tale valutazione include un confronto sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale dei segni in conflitto, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v., in tal senso, sentenze Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punti 59 e 60, nonché XXXLutz Marken/UAMI, C-306/11 P, EU:C:2012:401, punto 39).

24 Nella fattispecie, il giudice del rinvio ha constatato che gli elementi denominativi «EL BNINA», «EL BENNA» e «EL BAINA» erano dominanti tanto nei due marchi comunitari quanto nel segno considerato, così come lo erano, seppure in misura inferiore, le parole in arabo. Esso ha altresì rilevato che, sebbene, sul piano visivo, tali elementi denominativi presentassero una certa somiglianza, dagli atti depositati dinanzi ad esso dalla Meatproducts e dalla Halalsupply risultava che la pronuncia e il significato dei suddetti elementi denominativi erano considerevolmente differenti.

25 Dalle considerazioni che precedono deriva che occorre tener conto di tali differenze sul piano fonetico e concettuale, poiché, se così non fosse, la valutazione del rischio di confusione avverrebbe solo parzialmente e, di conseguenza, senza tener conto dell'impressione complessiva che producono sul pubblico di riferimento i marchi comunitari e il segno considerato.

26 Occorre pertanto rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, deve essere interpretato nel senso che, per valutare il rischio di confusione che può sussistere tra un marchio comunitario e un segno, i quali contraddistinguono prodotti identici o simili e contengono entrambi una parola araba dominante in caratteri latini e arabi, essendo siffatte parole simili sul piano visivo, qualora il pubblico di riferimento del marchio comunitario e del segno in questione abbia una conoscenza di base dell'arabo scritto, il significato e la pronuncia di tali parole devono essere presi in considerazione.

27 Atteso che la risposta alla questione pregiudiziale può essere dedotta dal testo del regolamento n. 207/2009 e dalla giurisprudenza della Corte ad esso relativa, non occorre esaminare gli eventuali effetti delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla suddetta risposta.

Sulle spese

28 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che, per valutare il rischio di confusione che può sussistere tra un marchio comunitario e un segno, i quali contraddistinguono prodotti identici o simili e contengono entrambi una parola araba dominante in caratteri latini e arabi, essendo siffatte parole simili sul piano visivo, qualora il pubblico di riferimento del marchio comunitario e del segno in questione abbia una conoscenza di base dell'arabo scritto, il significato e la pronuncia di tali parole devono essere presi in considerazione.

Firme