SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
17 marzo 2004 *

Nelle cause riunite T-183/02 e T-184/02,

El Corte Inglés, SA, con sede a Madrid (Spagna), rappresentata dall'avv. J.L. Rivas Zurdo,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

interveniente dinanzi al Tribunale nella causa T-184/02,

Iberia Líneas Aéreas de España, SA, con sede a Madrid, rappresentata dall'avv. A. García Torres,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

ulteriore parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, nella causa T-183/02,

González Cabello, SA, con sede in Puente Genil (Spagna),

avente ad oggetto i ricorsi proposti avverso due decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 22 marzo 2002 (procedimenti R 798/1999-1 e R 115/2000-1), riguardanti, rispettivamente, un procedimento di opposizione tra le società González Cabello, SA, e El Corte Inglés, SA, nonché un procedimento di opposizione tra le società Iberia Líneas Aéreas de España, SA, e El Corte Inglés, SA,

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. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 5 novembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 17 giugno 1997, la società El Corte Inglés, SA, presentava presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione quale marchio comunitario del marchio denominativo MUNDICOR, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato.

2 La registrazione veniva richiesta per quasi tutti i prodotti e servizi di cui alla classe 42 della settima edizione della classificazione dei prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, oggetto dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, come successivamente rivisto e modificato.

3 Tale domanda di registrazione veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* del 14 aprile 1998, n. 27/98.

4 Il 14 luglio 1998 le società González Cabello, SA, e Iberia Líneas Aéreas de España, SA (in prosieguo: l'«Iberia» o l'«interveniente») proponevano ciascuna opposizione avverso la domanda di registrazione del detto marchio comunitario, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94.

Opposizione della González Cabello

5 L'opposizione proposta dalla González Cabello si fondava sull'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, con il marchio denominativo spagnolo MUNDICOLOR, depositato il 24 giugno 1996 e registrato il 5 agosto 1997 al n. 2.036.336, avente ad oggetto i prodotti seguenti, appartenenti alla classe 2 del menzionato accordo di Nizza: «colori, vernici, lacche, pitture, conservanti antiossidanti e prodotti contro il deterioramento del legno; sostanze tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; fogli e polveri di metallo per pittori, decoratori, stampatori e artisti».

6 L'opposizione della González Cabello era diretta contro parte dei prodotti oggetto della domanda di registrazione di marchio comunitario, vale a dire i seguenti prodotti, ricompresi nella classe 2 del menzionato accordo di Nizza: «colori, vernici, lacche, pitture, conservanti antiossidanti e prodotti contro il deterioramento del legno; sostanze tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; fogli e polveri di metallo per pittori, decoratori, stampatori e artisti».

7 Con decisione 17 settembre 1999 la divisione di opposizione dell'UAMI accoglieva in toto l'opposizione della González Cabello.

8 Il 19 novembre 1999 la ricorrente impugnava tale decisione della divisione di opposizione dinanzi alla commissione di ricorso.

9 Con decisione 22 marzo 2002, pronunciata nel procedimento R 798/1999-1, la commissione di ricorso respingeva il ricorso sulla base del rilievo che esisteva un

rischio di confusione per il consumatore finale in considerazione della somiglianza tra il segno protetto dal marchio anteriore e il segno del quale era stata richiesta la registrazione quale marchio comunitario, nonché in considerazione dell'identicità o della quasi identicità dei prodotti di cui trattasi, non contestata dalla ricorrente nel proprio ricorso.

Opposizione dell'Iberia

10 L'opposizione proposta dall'Iberia era fondata sull'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, con due marchi anteriori, vale a dire:

— da un lato, il marchio denominativo spagnolo MUNDICOLOR, depositato in data 1° agosto 1973, registrato ai nn. 722.281 e 722.282 in data 4 febbraio 1977 e rinnovato il 15 aprile 1997, avente ad oggetto «servizi specifici di trasporto di viaggiatori, di escursione e di promozione turistica» di cui alla classe 39 e «servizi specifici di alloggio in albergo, di programmazione di viaggi e di organizzazione di vacanze» di cui alla classe 42 del menzionato accordo di Nizza;

— dall'altro, il marchio figurativo internazionale, comprendente i termini «mundi» e «color», registrato in particolare in Francia, in Italia, in Austria e nel Benelux, depositato il 12 gennaio 1978, registrato al n. 434.732 e rinnovato il 12 gennaio 1998, ai sensi dell'accordo di Madrid 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi, come successivamente rivisto e modificato, avente ad oggetto «servizi di programmazione di viaggi e di

organizzazione di viaggi» di cui alla classe 39 e «servizi forniti da alberghi consistenti in alloggio e pasti» di cui alla classe 42 del menzionato accordo di Nizza. Il segno figurativo di quest'ultimo marchio è qui di seguito riprodotto:



11 Tale opposizione era diretta contro parte dei servizi indicati nella domanda di registrazione di marchio comunitario, vale a dire i «servizi di trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi», di cui alla classe 39, e i «servizi di ristorazione (alimentazione); alloggio temporaneo», di cui alla classe 42 del menzionato accordo di Nizza.

12 Con decisione 15 novembre 1999, la divisione di opposizione dell'UAMI accoglieva l'opposizione dell'Iberia, ad esclusione dei «servizi di imballaggio e deposito di merci» di cui alla classe 39, oggetto della domanda di registrazione di marchio comunitario.

13 Il 17 gennaio 2000 la ricorrente impugnava tale decisione della divisione di opposizione dinanzi alla commissione di ricorso.

14 Con decisione 22 marzo 2002, pronunciata nel procedimento R 115/2000-1, la commissione di ricorso respingeva il ricorso, segnatamente sulla base del rilievo

che esisteva il rischio di confusione in considerazione della somiglianza tra il segno protetto dal marchio denominativo anteriore e il segno di cui era chiesta la registrazione quale marchio comunitario, tenuto conto dell'identicità o della quasi identicità dei servizi di cui trattasi, non contestata dalla ricorrente nel proprio ricorso.

Procedimento e conclusioni delle parti

15 Con separati atti introduttivi, depositati presso la cancelleria del Tribunale in data 11 giugno 2002, registrati rispettivamente ai numeri di ruolo T-183/02 e T-184/02, la ricorrente ha proposto i presenti ricorsi.

16 Nella causa T-183/02, l'UAMI ha depositato il proprio controricorso presso la cancelleria del Tribunale in data 15 ottobre 2002. La González Cabello non si è avvalsa del proprio diritto d'intervento previsto dall'art. 134, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

17 Nella causa T-184/02, l'Iberia e l'UAMI hanno depositato i propri controricorsi presso la cancelleria del Tribunale in data, rispettivamente, 20 settembre e 15 ottobre 2002.

18 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 15 settembre 2003, le cause T-183/02 e T-184/02 sono state riunite, in considerazione della loro connessione, ai fini della trattazione orale e della sentenza, conformemente all'art. 50 del regolamento di procedura.

19 Nella causa T-183/02, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della divisione di opposizione 17 settembre 1999 nonché la decisione della commissione di ricorso 22 marzo 2002 pronunciata nel procedimento R 798/1999-1;

— consentire la registrazione del marchio comunitario MUNDICOR per tutti i prodotti richiesti di cui alla classe 2;

— condannare l'UAMI alle spese.

20 Nella causa T-184/02, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della divisione di opposizione 15 novembre 1999 nonché la decisione della commissione di ricorso 22 marzo 2002 pronunciata nel procedimento R 115/2000-1;

— consentire la registrazione del marchio comunitario MUNDICOR per i «servizi di trasporto e organizzazione di viaggi» di cui alla classe 39 e per i «servizi di ristorazione (alimentazione) e alloggio temporaneo» di cui alla classe 42;

— condannare l'UAMI e l'interveniente alle spese.

21 Nelle due cause riunite l'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

22 Nella causa T-184/02 l'Iberia conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

23 All'udienza, svoltasi il 5 novembre 2003, la ricorrente ha dichiarato di voler desistere dal capo della domanda diretto all'annullamento delle decisioni della divisione di opposizione, desistenza di cui il Tribunale ha preso atto nel verbale d'udienza.

In diritto

24 A sostegno dei propri ricorsi, la ricorrente deduce, nelle due cause riunite, un motivo relativo, sostanzialmente, alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, limitatamente alla causa T-184/02, anche un motivo relativo, sostanzialmente, alla violazione dell'art. 15, n. 2, lett. a), nonché dell'art. 43, n. 2, del regolamento medesimo.

25 Occorre esaminare in primo luogo il secondo motivo, laddove è diretto a contestare la possibilità stessa di tener conto dei marchi anteriori sui quali si fonda l'opposizione dell'Iberia e di valutare, rispetto a tali marchi, la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul motivo relativo, nella causa T-184/02, alla violazione dell'art. 15, n. 2, lett. a), e dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

26 La ricorrente afferma, nell'ambito della causa T-184/02, che, ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, l'opposizione avrebbe dovuto essere respinta, considerato che i marchi anteriori non sarebbero stati utilizzati nella forma in cui sono stati registrati.

27 La ricorrente deduce a tal riguardo le prove documentali fornite dall'Iberia stessa dinanzi alla divisione di opposizione, da cui emergerebbe, da un lato, che i marchi di quest'ultima sarebbero stati utilizzati unitamente alla ditta del loro titolare e a termini quali «mundos soñados» (mondi sognati) o «hotel color» e, dall'altro, che tali marchi sarebbero accompagnati da vesti grafiche particolari. A fronte di tali circostanze, la ricorrente ritiene che l'utilizzazione dei marchi anteriori sino ad ora effettuata avrebbe alterato il carattere distintivo dei medesimi con riguardo alla forma in cui essi sono stati registrati. Conseguentemente, l'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, non potrebbe trovare applicazione nella specie.

28 La ricorrente sottolinea che, se essa nel corso del procedimento di opposizione non ha richiesto prove quanto all'uso dei marchi anteriori, ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, ciò sarebbe stato determinato dalla deduzione spontanea di prove da parte dell'Iberia. Per motivi di economia procedurale non sarebbe stato quindi necessario che la ricorrente chiedesse all'Iberia di fornire prove quanto all'effettiva utilizzazione dei marchi anteriori, prove da essa già presentate. In ogni caso, considerato che il regolamento n. 40/94 prevede la possibilità che un marchio venga dichiarato nullo per mancata seria utilizzazione, spetterebbe all'opponente dedurre prove in ordine alla seria utilizzazione del proprio marchio anteriore e dell'eventuale notorietà del medesimo.

29 L'UAMI difende la validità, sotto tale profilo, della decisione impugnata, ricordando che la commissione di ricorso ha correttamente osservato che la questione dell'utilizzazione dei marchi anteriori non sarebbe stata sollevata dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione.

30 A parere dell'Ufficio, la prova dell'utilizzazione e la rivendicazione della notorietà costituirebbero due questioni differenti. Infatti, la notorietà sarebbe stata invocata dall'opponente a proprio favore al fine di ampliare la tutela del proprio marchio anteriore, conformemente all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, ai prodotti o servizi privi di somiglianza con quelli per i quali il detto marchio è stato registrato. Per contro, conformemente all'art. 43, n. 2, del regolamento medesimo, la prova dell'utilizzazione dovrebbe essere fornita dall'opponente «su istanza del richiedente», al fine di tutelare il settore protetto del marchio anteriore. Orbene, considerato che la ricorrente non avrebbe fatto richiesta a tempo debito della prova dell'uso dei marchi anteriori, l'UAMI non avrebbe potuto legittimamente tener conto, ai fini dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, le prove dedotte dall'opponente per accertare la notorietà dei marchi anteriori della medesima.

31 L'interveniente contesta la pertinenza degli argomenti della ricorrente riguardanti l'uso effettivo dei marchi anteriori. A suo parere, sarebbe il termine «mundicolor»

quello conosciuto e utilizzato per la grande distribuzione. L'utilizzazione congiunta, in taluni casi, di tale termine unitamente alla propria ditta sarebbe del tutto normale. I termini «mundos soñados» e «hotel color» non sarebbero mai utilizzati in associazione con il marchio MUNDICOLOR e non corrisponderebbero alle registrazioni di cui l'interveniente è titolare.

Giudizio del Tribunale

32 Con il presente motivo la ricorrente mira, sostanzialmente, a far affermare che erroneamente la commissione di ricorso non avrebbe dichiarato che i marchi anteriori dell'interveniente non sarebbero stati oggetto di seria utilizzazione nella Comunità per i servizi per i quali sono stati registrati e sui quali si fonda l'opposizione, ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94. Essa ritiene, in particolare, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione la documentazione prodotta dall'Iberia dinanzi alla divisione di opposizione al fine di accertare se tale documentazione fornisse la prova di un uso dei marchi anteriori conforme ai requisiti previsti dall'art. 43 del regolamento n. 40/94 o se, come ritiene la ricorrente, tale documentazione dimostrasse, al contrario, un uso che avesse alterato il carattere distintivo di tali marchi nella forma in cui essi erano stati registrati.

33 Occorre, anzitutto, rettificare il riferimento all'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, operato dalla ricorrente, considerato che tale disposizione riguarda unicamente le conseguenze del mancato uso di un marchio comunitario anteriore, laddove, nella specie, il marchio anteriore dell'Iberia sulla base del quale è stata accolta l'opposizione — vale a dire il marchio denominativo MUNDICOLOR — è un marchio nazionale. Le disposizioni pertinenti sono in realtà costituite dal combinato disposto dei nn. 2 e 3 del detto articolo, ove il n. 3 afferma l'applicabilità del precedente n. 2 «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 tutelato».

34 Va inoltre precisato che l'art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94 riguarda, anch'esso, unicamente il marchio comunitario. Tale disposizione definisce la nozione di uso del marchio comunitario a termini del detto regolamento, segnatamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento stesso che sanzionano il mancato uso di un siffatto marchio. I marchi nazionali anteriori invocati nell'ambito di un'opposizione ex art. 42 del regolamento n. 40/94 nonché il loro uso o mancato uso non sono quindi disciplinati dalla menzionata disposizione.

35 Non è d'altronde necessario porsi la questione, nella specie, se, ai fini dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, l'accertamento dell'uso o del mancato uso di un marchio nazionale anteriore possa essere parimenti effettuato con riguardo all'art. 15 del regolamento stesso, sulla base di un'applicazione analogica di tale disposizione.

36 Correttamente, infatti, la commissione di ricorso, rilevando nella decisione impugnata relativa alla causa T-184/02 (punto 18) che «la questione dell'uso dei marchi precedentemente registrati non era stata sollevata dinanzi alla divisione di opposizione e che essa non era stata nemmeno proposta nell'atto di impugnazione», non ha respinto l'opposizione sulla base dell'art. 43 del regolamento n. 40/94.

37 A tal riguardo, si deve rilevare che, ai sensi di tale disposizione, solamente su istanza del richiedente il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione è tenuto a fornire la prova che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato nell'ambito territoriale tutelato per i prodotti o i servizi per i quali sia stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, ovvero che sussistano legittime ragioni per la non utilizzazione.

38 In sostanza, ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, ai fini dell'esame di un'opposizione proposta ex art. 42 del regolamento medesimo, si presume che il marchio anteriore sia stato oggetto di seria utilizzazione fintantoché il richiedente non presenti istanza avente ad oggetto la prova di tale utilizzazione. La presentazione di tale istanza produce quindi l'effetto di accollare all'opponente l'onere della prova della seria utilizzazione (ovvero della sussistenza di legittime ragioni per la non utilizzazione) a pena del rigetto dell'opposizione, ove tale prova dev'essere fornita entro i termini prescritti dall'UAMI ai sensi della regola 22 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1). Perché tale effetto possa prodursi, l'istanza dev'essere proposta dinanzi all'UAMI espressamente e tempestivamente.

39 Ne consegue che la mancata prova della seria utilizzazione non può essere sanzionata con il rigetto dell'opposizione se non nel caso in cui tale prova sia stata richiesta, espressamente e tempestivamente, dal richiedente dinanzi all'UAMI.

40 Orbene, nella specie, la ricorrente riconosce di non aver mai proposto dinanzi all'UAMI l'istanza di cui all'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94.

41 Conseguentemente, alla luce anche dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 — a termini del quale «in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti», né la divisione di opposizione né la commissione di ricorso potevano respingere l'opposizione sulla base dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

42 Tale conclusione non può essere inficiata dall'argomento della ricorrente relativo al fatto che essa non avrebbe chiesto la prova dell'utilizzazione in quanto l'Iberia avrebbe spontaneamente prodotto dinanzi alla divisione di opposizione una documentazione dalla quale sarebbe emerso che essa avrebbe fatto uso dei marchi anteriori sotto forma diversa da quella per i quali essi erano stati registrati.

43 Tale argomento è chiaramente destituito di fondamento. Infatti, dagli atti di causa risulta che la documentazione di cui trattasi non era stata prodotta dall'Iberia dinanzi alla divisione di opposizione per provare l'uso dei suoi marchi anteriori, bensì al fine di dimostrare la notorietà di tali marchi e dimostrare, quindi, l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (v., a tal riguardo, la giurisprudenza richiamata infra, punto 67). Orbene, la produzione di tale documentazione non può in alcun caso compensare la necessità di un'istanza espressa del richiedente avente ad oggetto la prova della seria utilizzazione affinché la questione di tale utilizzazione venga esaminata e risolta dall'UAMI.

44 Ciò premesso, non è necessario procedere — come rilevato ad abundantiam dalla commissione di ricorso (punto 19 della decisione impugnata nella causa T-184/02) — all'esame della questione se la detta documentazione provi o meno un'utilizzazione da parte dell'Iberia del marchio MUNDICOLOR conforme ai requisiti di cui all'art. 43 del regolamento n. 40/94.

45 Il presente motivo dev'essere conseguentemente respinto.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

46 La ricorrente rammenta che, a termini dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il diniego di registrazione è subordinato cumulativamente al duplice requisito dell'identicità o somiglianza dei segni e dell'identicità o somiglianza dei prodotti e servizi designati. La ricorrente ricorda parimenti che, in assenza di rischio di confusione tra i segni, l'identicità dei prodotti e servizi designati dai segni stessi non è pertinente ai fini dell'applicazione di tale disposizione.

47 Orbene, secondo la ricorrente, anche ammesso che, nella specie, i prodotti e servizi di cui trattasi circolino attraverso gli stessi canali commerciali, le differenze complessive tra i segni sarebbero sufficientemente rilevanti per escludere qualsiasi rischio di confusione.

48 In primo luogo, la ricorrente sottolinea la differenza fonetica tra i segni de quibus. Essa richiama l'attenzione sul differente numero di sillabe e di lettere componenti i segni stessi, vale a dire tre sillabe e otto lettere nel caso di «mundicor» e quattro sillabe e dieci lettere nel caso di «mundicolor». Vi sarebbe una chiara differenza tra i segni non solamente dal punto di vista strettamente fonetico, segnatamente per effetto della differente composizione dei suffissi «cor» e «color» e parimenti sul piano dell'accento tonico e a livello ritmico e musicale: il marchio richiesto terminerebbe repentinamente sulla terza sillaba accentata, mentre la parte finale dei marchi MUNDICOLOR sarebbe molto meno brusca, essendo prolungata da una sillaba, anch'essa accentata.

49 In secondo luogo, la ricorrente fa valere la differenza visiva tra i segni controversi, risultante dal differente numero di lettere in essi contenute. Essa sottolinea, in particolare, che il marchio richiesto è più breve dei marchi anteriori MUNDICOLOR.

50 Nell'ambito della causa T-184/02 la ricorrente aggiunge che la differenza visiva risulterebbe ancora più marcata ove il marchio richiesto venga messo a raffronto con il marchio internazionale anteriore, in considerazione della veste grafica caratteristica e distintiva di quest'ultimo e della separazione dei termini «mundi» e «color» ivi effettuata. La ricorrente pone inoltre a raffronto il marchio richiesto con i segni dell'Iberia risultanti dalla documentazione da questa prodotta dinanzi all'UAMI ai fini della prova della notorietà dei suoi marchi anteriori. La ricorrente osserva quindi che, nella maggior parte dei casi, i marchi anteriori dell'Iberia sarebbero misti, presenterebbero una veste grafica del tutto caratteristica e conterrebbero parimenti i termini «Iberia», «mundos soñados» o «hotel color», il che introdurrebbe importanti elementi distintivi rispetto al marchio richiesto.

51 In terzo luogo, la ricorrente sottolinea la differenza esistente tra i segni controversi dal punto di vista logico.

52 In tal senso, essa ritiene, in primo luogo, che il prefisso «mundi», facendo riferimento in modo generico ai termini «mundial» (mondiale) o «mundo» (mondo), non sarebbe di per sé distintivo. Molti marchi registrati sarebbero d'altronde composti da tale prefisso. Il raffronto, sul piano logico, dovrebbe essere conseguentemente focalizzato in particolare sui suffissi «color» e «cor».

53 La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che nel segno MUNDICOLOR, il prefisso «mundi», intrinsecamente connesso al termine «color», faccia chiaramente riferimento a un settore determinato della realtà, vale a dire il mondo dei colori, e non al globo terrestre evocato dal segno MUNDICOR. Essa precisa, tuttavia, che il prefisso «mundi», unito alla sillaba «cor», tende a perdere qualsiasi contenuto evocativo per convertirsi in un elemento di pura fantasia.

54 La ricorrente osserva, in terzo luogo, che il suffisso «color» (colore) ha un significato chiaro e, con riguardo al marchio anteriore della González Cabello, fa riferimento al genere di prodotti oggetto di tale marchio, laddove il suffisso «cor» è privo di contenuto semantico immediato.

55 La ricorrente ritiene, in quarto luogo, che i segni in conflitto possano essere facilmente associati, nella mente del consumatore, al loro rispettivo titolare e al prestigio del medesimo sul mercato. Da un lato, la ricorrente utilizzerebbe molti marchi registrati terminanti in «cor», e il suo prestigio sul mercato spagnolo sarebbe sufficientemente elevato perché altri segni parimenti terminanti in «cor» possano esserle associati. Dall'altro, dalla documentazione presentata dall'Iberia

dinanzi alla divisione di opposizione risulterebbe che i marchi anteriori di cui trattasi nella causa T-184/02 sarebbero associati alla ditta conosciuta del loro titolare o ad altri elementi denominativi, quali «mundos soñados» o «hotel color», che identificherebbero chiaramente l'origine commerciale dei marchi medesimi.

56 Al fine di dimostrare l'esistenza, da un lato, dei molti marchi nazionali registrati ad essa appartenenti e terminanti con il suffisso «cor» e, dall'altro, dei molti marchi comunitari registrati contenenti i termini «mundi» o «mundo», la ricorrente ha prodotto, in entrambe le cause, vari documenti ed ha invitato il Tribunale a rivolgere richieste di informazioni all'Oficina Española de Patentes y Marcas (Ufficio spagnolo di marchi e brevetti) nonché all'UAMI, ai sensi dell'art. 65, lett. b), del regolamento di procedura.

57 L'UAMI rammenta che la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare fra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati.

58 Per quanto attiene al raffronto dei prodotti e dei servizi, l'UAMI insiste, in entrambe le cause, sull'identicità o quasi identicità dei prodotti e servizi designati dai marchi in conflitto.

59 Quanto al raffronto tra i segni, l'UAMI sottolinea, nell'ambito della causa T-184/02, che, considerato che la divisione di opposizione e la commissione di ricorso hanno accolto l'opposizione dell'Iberia con riguardo al solo marchio verbale spagnolo MUNDICOLOR, non vi sarebbe motivo di procedere al raffronto del marchio richiesto con il marchio figurativo internazionale sul quale l'Iberia ha parimenti fondato la propria opposizione. Nella stessa causa l'UAMI sottolinea, inoltre, che il raffronto tra i marchi dev'essere basato sui segni così come sono registrati.

60 Muovendo da un raffronto globale dei segni in conflitto, MUNDICOR e MUNDICOLOR, in entrambe le cause l'UAMI giunge alla conclusione che tali segni sono molto simili dal punto di vista visivo e fonetico, pur non esistendo tra i medesimi somiglianza logica pertinente.

61 Sussisterebbe, quindi, un rischio di confusione nella mente del pubblico dello Stato membro interessato, vale a dire la Spagna, in considerazione della somiglianza dei segni in conflitto nonché dell'identicità o forte somiglianza dei prodotti e servizi da essi designati.

62 L'interveniente nella causa T-184/02 si allinea, sostanzialmente, agli argomenti dedotti dall'UAMI sostenendo in particolare che, nella specie, la somiglianza dei marchi in conflitto sarebbe pienamente dimostrata. Richiamandosi ai rilievi formulati dalla commissione di ricorso — che essa ritiene del tutto fondati — in ordine alla somiglianza visiva e fonetica dei segni di cui trattasi, l'interveniente fa valere l'esistenza di una somiglianza dei termini «mundicor» e «mundicolor» anche sul piano logico, atteso che il prefisso comune «mundi», facendo riferimento a «mundo» (mondo) o «mundial» (mondiale), sarebbe l'elemento predominante a livello logico.

63 Tenuto anche conto dell'esatta concordanza, rilevata dalla commissione di ricorso, tra i servizi oggetto della domanda di marchio comunitario e i servizi designati dai propri marchi anteriori, l'interveniente deduce che la registrazione e l'utilizzazione del marchio richiesto nello stesso settore commerciale in cui operano i propri marchi produrrebbe inevitabilmente, considerata la notorietà di questi ultimi, un rischio di confusione e di associazione nella mente del pubblico, causandole grave pregiudizio. L'interveniente sottolinea, al fine di comprovare la notorietà dei propri marchi anteriori, di aver registrato il marchio verbale MUNDICOLOR in vari paesi del mondo intero e di essere titolare, oltre ai marchi sui quali si fonda la propria opposizione, di altri marchi figurativi contenenti il termine «mundicolor», registrati in Spagna o in altri paesi europei.

Giudizio del Tribunale

64 Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione della 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), e del Tribunale relativa al 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; sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 25, e 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/UAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Racc. pag. II-43, punto 29].

65 Il rischio di confusione per il 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; sentenze Fifties, cit. punto 26, e MYSTERY, cit., punto 30).

66 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra 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. L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, a termini del quale la nozione di somiglianza dev'essere interpretata in relazione con il rischio di confusione la cui valutazione dipende, in particolare, dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o i servizi designati (sentenze Canon, cit., punto 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 19; Fifties, cit., punto 27, e MYSTERY, cit., punto 31).

67 Dalla giurisprudenza risulta, inoltre, che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (sentenze SABEL, cit., punto 24, e Canon, cit., punto 18), ove quest'ultimo dev'essere accertato o sulla base delle qualità intrinseche del marchio o sulla base della notorietà di cui gode (sentenze Canon, cit., punto 18, e MYSTERY, cit., punto 34).

68 Inoltre, la percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, cit., punto 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25; Fifties, cit., punto 28, e MYSTERY, cit., punto 32). Ai fini di tale 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 (sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26; Fifties, cit., punto 28, e MYSTERY, cit., punto 32).

69 Nella specie, si deve ricordare che la González Cabello e l'Iberia hanno proposto entrambe opposizione contro la registrazione del marchio comunitario richiesto, invocando la sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, da un lato, con il marchio denominativo spagnolo MUNDICOLOR — che designa prodotti appartenenti alla classe 2 del menzionato accordo di Nizza — e, dall'altro, con il marchio denominativo spagnolo MUNDICOLOR e il marchio figurativo internazionale contente i termini «mundi» e «color» — che designano servizi appartenenti alle classi 39 e 42 dell'accordo stesso.

70 Nella decisione impugnata nella causa T-184/02 (punto 16), la commissione di ricorso ha rilevato che la divisione di opposizione, avendo correttamente accertato l'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio denominativo spagnolo dell'Iberia, poteva legittimamente astenersi dal procedere alla valutazione del rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio figurativo internazionale anteriore. Essa ha quindi respinto la censura della ricorrente relativa a tale mancata valutazione astenendosi, a sua volta, dal procedervi.

71 La ricorrente non può contestare tale ragionamento della commissione di ricorso, secondo cui «qualora non venga accolta la domanda di opposizione con riguardo a uno dei diritti opposti al marchio richiesto, non occorre procedere all'esame dell'eventuale possibilità di accoglimento dell'opposizione con riguardo agli altri diritti invocati» (decisione impugnata, punto 16).

72 Considerato che l'opposizione dell'Iberia è stata accolta, in due riprese, sulla base del marchio denominativo anteriore, tutti i rilievi concernenti il grado di somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio figurativo anteriore possono risultare pertinenti solamente nell'ipotesi in cui il Tribunale, alla luce degli altri argomenti invocati dalla ricorrente, escludesse, contrariamente a quanto operato dalla commissione di ricorso, la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico spagnolo tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore dell'Iberia.

73 Pertanto, nell'ambito dell'esame del presente motivo, occorre procedere anzitutto alla valutazione del rischio di confusione tra il marchio denominativo comunitario richiesto MUNDICOR, da un lato, e, dall'altro, i marchi denominativi anteriori MUNDICOLOR appartenenti alla González Cabello e all'Iberia.

74 Considerata la natura dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, tutti di consumo corrente, e il fatto che i marchi denominativi anteriori sono registrati e protetti in Spagna, il pubblico destinatario, con riguardo al quale occorre effettuare la valutazione del rischio di confusione, è costituito dai consumatori medi di tale Stato membro che sono, essenzialmente, ispanofoni.

— Sul raffronto dei prodotti e dei servizi di cui trattasi

75 Per quanto attiene al raffronto dei prodotti e dei servizi, si deve rilevare che, nelle due decisioni impugnate, la commissione di ricorso ha affermato, senza procedere a un'analisi propria, l'esistenza di un'identicità o quasi identicità tra i prodotti e servizi designati dai marchi denominativi anteriori, da un lato, e, dall'altro i prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio comunitario rispetto ai quali l'opposizione era stata accolta. La commissione di ricorso ha infatti rilevato che la ricorrente non contestava tale rilievo svolto dalla divisione d'opposizione.

76 Atteso che la ricorrente non contesta tale rilievo nemmeno nell'ambito del presente ricorso e accetta, conseguentemente, che venga considerato acquisito un grado di somiglianza molto elevato (identità o quasi identità) tra i prodotti e i servizi designati dai marchi in conflitto, ma sostiene, per contro, che questi ultimi non sarebbero simili né, a fortiori, identici e che non sussisterebbe rischio di confusione tra i medesimi, occorre limitare l'esame a tali due aspetti.

— Sul raffronto dei segni in conflitto

77 Dalla giurisprudenza emerge che 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 (sentenze SABEL, cit., punto 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25, e Canon, cit., punto 16). La Corte ha inoltre dichiarato che non si può escludere che la mera somiglianza fonetica tra due marchi possa creare un rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 28).

78 Occorre pertanto procedere a una comparazione dei segni in conflitto nel caso di specie sul piano visivo, fonetico e logico, precisando che i termini di tale raffronto sono costituiti, come correttamente ricordato dall'UAMI, da un lato, dal marchio comunitario richiesto e, dall'altro, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 40/94, dai marchi anteriori registrati in Spagna, vale a dire dal segno denominativo MUNDICOLOR.

79 Nella decisione impugnata nella causa T-183/02, la commissione di ricorso non ha proceduto a un raffronto visivo dei segni MUNDICOR e MUNDICOLOR. Per contro, essa ha proceduto all'esame della somiglianza fonetica tra i medesimi, somiglianza che la ricorrente aveva contestato dinanzi ad essa. A tal riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato che «i due marchi hanno in comune le sette prime lettere, che formano parimenti le loro tre prime sillabe, nonché l'ultima lettera»; che l'unica differenza tra tali due marchi è costituita dalle lettere seguenti «lo» che costituiscono la quarta sillaba del marchio anteriore; che, unite alle lettere «o» e «r», tali lettere aggiuntive non modificano «sensibilmente la sequenza sonora del segno»; che «di regola, sono le prime sillabe quelle che influiscono maggiormente sulla percezione del consumatore» (punto 16 della detta decisione).

80 Nella decisione impugnata nella causa T-184/02, la commissione di ricorso ha proceduto a un raffronto visivo e fonetico congiunto tra i marchi MUNDICOR e MUNDICOLOR, sottolineando che essi «possiedono le sette prime lettere e l'ultima in comune (...) presentano la stessa apparenza visiva e una stessa sequenza

sonora» e differiscono unicamente per il fatto che il marchio della ricorrente termina in «or», mentre il marchio dell'opponente termina in «olor». Tale differenza, collocandosi tuttavia alla fine dei due termini, richiamerebbe conseguentemente l'attenzione in misura minore e non modificherebbe, pertanto, in termini significativi l'evidente somiglianza visiva e fonetica dei due segni (punto 21 della detta decisione).

81 Sul piano visivo, si deve necessariamente rilevare che le somiglianze tra i marchi verbali MUNDICOLOR e il marchio richiesto MUNDICOR sono molto marcate. Come sottolineato dalla commissione di ricorso, l'unica differenza sul piano visivo tra i segni è costituita dalle due lettere aggiuntive «lo» che caratterizzano i marchi anteriori e che sono tuttavia, da un lato, precedute nei due detti marchi da sei lettere collocate nello stesso modo del marchio MUNDICOR e, dall'altro, seguite dalla lettera «r», lettera con cui termina parimenti il marchio richiesto. Tenuto conto del fatto che, come correttamente rilevato dalla divisione di opposizione e dalla commissione di ricorso, il consumatore attribuisce di regola maggiore importanza alla parte iniziale delle parole, la presenza della stessa radice «mundico» nei segni in conflitto crea una forte somiglianza visiva, rafforzata, per di più, dalla presenza della lettera «r» alla fine dei due segni. A fronte di tali somiglianze, l'argomento della ricorrente fondato sulla diversa lunghezza dei segni in conflitto non è sufficiente ad escludere l'esistenza di una forte somiglianza visiva.

82 Sul piano fonetico, si deve rilevare, in primo luogo, l'inclusione nel marchio MUNDICOLOR di tutte le otto lettere del marchio MUNDICOR.

83 In secondo luogo, le due prime sillabe dei segni in conflitto, che formano il prefisso «mundi», coincidono. A tal riguardo, si deve sottolineare nuovamente che, di regola, l'attenzione del consumatore si dirige soprattutto sulla parte iniziale della parola.

84 In terzo luogo, in considerazione delle regole di sillabazione e di accentuazione proprie della lingua spagnola, i segni in conflitto sono composti, rispettivamente, da quattro e da tre sillabe, vale a dire «mun-di-co-lor» e «mun-di-cor» e l'accento tonico nei due segni cade sulle ultime sillabe, rispettivamente «lor» e «cor». Le lettere che compongono l'ultima sillaba del marchio richiesto, vale a dire «cor», sono tutte contenute nei marchi anteriori, più precisamente nelle due ultime sillabe dei medesimi. Le sillabe «lor» e «cor» con cui terminano i due segni hanno in comune, oltre alla vocale «o» sulla quale cade l'accento tonico, la consonante finale «r», caratterizzata nella lingua spagnola da una pronuncia molto marcata. Tali particolarità danno luogo a caratteristiche sonore molto simili.

85 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'argomento della ricorrente fondato sull'esistenza delle lettere aggiuntive «lo» e da una sillaba in più nei marchi anteriori non consente di escludere la forte somiglianza fonetica tra i segni, ove tale somiglianza dev'essere valutata sulla base dell'impressione complessiva prodotta dalla loro pronuncia completa.

86 Per quanto attiene al raffronto logico, nella decisione impugnata nella causa T-183/02 la commissione di ricorso ha ritenuto, in particolare, che «la differenza tra il termine molto specifico "El Corte Inglés" e il suffisso semplice e abbastanza banale "cor" è talmente grande che il pubblico destinatario, costituito da consumatori medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (...), non associerà né identificherà immediatamente tale parte finale del (...) marchio comunitario [richiesto] con l'impresa El Corte Inglés, per quanto quest'ultima possa essere conosciuta» (punto 17 della detta decisione).

87 Nella decisione impugnata nella causa T-184/02, la commissione di ricorso ha osservato che «l'elemento ["mundi"], pur essendo frequentemente utilizzato nel

settore della distribuzione e della commercializzazione di prodotti e di servizi, non rappresenta un termine generico che possa essere considerato privo di carattere distintivo». Tale elemento costituirebbe una «parte intrinseca dei marchi oggetto della controversia (...) visivamente e foneticamente percepita come tale dal consumatore ordinario» (punto 21 della menzionata decisione).

88 In primo luogo, si deve rilevare che, come riconosciuto dall'UAMI nelle proprie difese, non vi è somiglianza logica significativa tra i marchi in conflitto.

89 Questi ultimi hanno certamente in comune il termine «mundi» il quale, benché non corrisponda di per sé ad alcuna parola della lingua spagnola, è munito di una certa forza evocativa, essendo molto prossimo, tenuto parimenti conto del suo significato in latino («del mondo»), al sostantivo «mundo» (mondo) e all'aggettivo «mundial» (mondiale).

90 Tuttavia, il termine «mundi» non costituisce altro che un prefisso nei marchi in conflitto, mentre l'esistenza di una somiglianza logica tra i medesimi dev'essere valutata sulla base della forza evocativa attribuibile ad ognuno di essi complessivamente considerato. A tal riguardo, si deve rilevare che, mentre nei marchi anteriori il prefisso «mundi» è accompagnato dal sostantivo «color» (colore), per formare un sintagma che, senza possedere significato netto e determinato, evoca nondimeno idee (come «colori del mondo» o «mondo a colori») percepibili dal pubblico destinatario, nel marchio richiesto tale stesso prefisso è accompagnato dal suffisso «cor», termine privo di significato nella lingua spagnola, ragion per cui tale marchio, malgrado la forza evocativa del prefisso «mundi», è privo, in ultima analisi, di contenuto logico specifico per il pubblico medesimo.

91 Si deve aggiungere che, nei marchi MUNDICOLOR, il termine «mundi» non sembra essere necessariamente l'elemento dominante a livello logico, essendo ivi associato a un altro termine («color») provvisto di un contenuto semantico ancor più evidente (colore). Inoltre, come rilevato dall'UAMI nelle proprie memorie, il termine «mundi» è frequentemente utilizzato ai fini della commercializzazione di prodotti e servizi. Ciò premesso, esso non può costituire un nesso logico tra i marchi in conflitto tale da dover necessariamente concludere che tra essi vi sia somiglianza dal punto di vista logico.

92 Ciò premesso, non è necessario procedere all'esame dei documenti prodotti dalla ricorrente a sostegno della propria affermazione secondo cui la presenza del prefisso «mundi» nei due segni non creerebbe somiglianze concettuali tra i medesimi, né occorre accogliere la domanda della ricorrente diretta a che il Tribunale chieda informazioni all'UAMI.

93 In secondo luogo, si deve osservare che le differenze logiche che separano i marchi in conflitto possono essere idonee a neutralizzare in larga misura le somiglianze visive e auditive esistenti tra i marchi medesimi. Tale neutralizzazione, tuttavia, richiede che almeno uno dei marchi di cui trattasi abbia, nella prospettiva del pubblico di riferimento, un significato chiaro e determinato, di modo che tale pubblico possa immediatamente comprenderlo, e che l'altro marchio non possieda tale significato ovvero che possieda un significato completamente diverso [sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/ UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 54].

94 Orbene, si deve necessariamente rilevare che tali requisiti non ricorrono nella specie.

95 Infatti, da un lato, non può ritenersi che i marchi MUNDICOLOR, per quanto essi presentino una certa forza evocatrice, possiedano un significato chiaro e determinato nella prospettiva del pubblico pertinente (v. supra, punto 90).

96 D'altro canto, il marchio MUNDICOLOR è parimenti privo di tale significato, non potendo essere condiviso l'argomento della ricorrente relativo al preteso nesso logico tra i segni che terminano in «cor» e la propria ditta El Corte Inglés. A tal riguardo, si deve rilevare che, a prescindere dal prestigio di cui la ricorrente gode nel mercato spagnolo, il fatto che abbia potuto registrare vari marchi terminanti in «cor» non costituisce prova del fatto che il pubblico spagnolo associ alla ricorrente qualsiasi altro segno terminante in «cor» e, segnatamente, il marchio richiesto MUNDICOR, ove, nella decisione impugnata nell'ambito della causa T-183/02, la commissione di ricorso ha correttamente sottolineato la differenza significativa esistente tra l'espressione «El Corte Inglés» e il semplice suffisso «cor» (v. supra, punto 86). Orbene, al fine di dimostrare che tale associazione si verificherebbe nella mente del pubblico destinatario, la ricorrente ha dedotto, dinanzi all'UAMI e nel corso del presente procedimento contenzioso, solamente mere affermazioni, non sostenute da elementi probatori.

97 In tal senso, la prova offerta dalla ricorrente diretta a far rilevare i tanti marchi nazionali terminanti in «cor» di cui essa si afferma titolare — oltre al fatto di essere irricevibile, atteso che l'ammissione di prove dedotte per la prima volta dinanzi al Tribunale è in contrasto con l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandra), Racc. pag. II-701, punto 18] — dev'essere parimenti respinta in quanto inoperante.

98 Non si può peraltro ignorare che i marchi in conflitto hanno in comune il prefisso «mundi», dotato di una certa forza evocativa (v. supra, punto 89), il che, per quanto non costituisca un nesso tale da creare una somiglianza logica tra i due

marchi (v. supra, punto 91), limita nondimeno la loro differenza sotto il profilo logico. A tal riguardo, si deve rilevare che, nel marchio richiesto, tale prefisso costituisce, in ogni caso, l'elemento dominante a livello logico.

99 Ciò premesso, non si può affermare che tra i marchi in conflitto sussista una differenza logica tale da neutralizzare la forte somiglianza visiva e fonetica rilevata.

100 Si deve pertanto dichiarare che correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto i segni in conflitto simili ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

— Sul rischio di confusione

101 Essendo pacifico che i prodotti e i servizi designati dai marchi in conflitto sono identici o molto simili ed essendo stato accertato che tali marchi sono simili, a fronte, segnatamente, delle loro forti somiglianze fonetiche e visive, sussiste a priori un rischio di confusione nella percezione del pubblico destinatario.

102 Tuttavia, nella causa T-184/02 la ricorrente sostiene inoltre che, nella specie, il rischio di confusione non dovrebbe essere valutato unicamente sulla base delle somiglianze o differenze tra i segni in conflitto, bensì parimenti con riguardo all'associazione di tali segni, nell'uso che ne è concretamente fatto sul mercato dal

rispettivo titolare, con altri elementi denominativi o grafici non appartenenti al marchio registrato. A tal riguardo, la ricorrente deduce che il marchio richiesto sarebbe sempre associato alla sua rinomata ditta e che l'Iberia utilizzerebbe di fatto il proprio marchio associandolo alla propria ditta, non meno rinomata in Spagna, o ad altri elementi denominativi che identificherebbero chiaramente l'origine commerciale del segno, ragion per cui il rischio di confusione nella mente del consumatore sarebbe, sotto il profilo pratico, inesistente.

103 Questo argomento dev'essere respinto.

104 Infatti, per quanto attiene, in primo luogo, alla pretesa associazione tra il marchio richiesto e la ditta della ricorrente, è stato già rilevato supra, al punto 96, che quest'ultima non ha dedotto alcun elemento idoneo a dimostrare che tale associazione si verifichi effettivamente nella mente del pubblico destinatario. Inoltre, per quanto la ricorrente faccia allusione al suo eventuale intendimento di utilizzare sempre il marchio richiesto unitamente alla ditta «El Corte Inglés», è sufficiente rilevare che la sua domanda di marchio comunitario riguarda solamente il segno denominativo MUNDICOR, non associato ad alcun altro elemento, ragion per cui tale preteso intendimento è irrilevante.

105 In secondo luogo, il fatto, asserito dalla ricorrente, che il segno MUNDICOLOR abbia potuto essere utilizzato dal suo titolare Iberia unitamente ad altri elementi denominativi o figurativi non incide minimamente sulla valutazione del rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento. Infatti, l'Iberia, fintantoché resta titolare del proprio marchio anteriore, può utilizzare, in linea di principio, il segno denominativo che lo compone come tale, senza associarlo ad altri elementi, e può far valere tale segno protetto, ferma restando l'applicazione

dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, per opporsi alla registrazione di un marchio comunitario che generi rischio di confusione con il detto segno ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del menzionato regolamento.

106 Alla luce delle suesposte considerazioni, correttamente la commissione di ricorso ha rilevato, nelle decisioni impugnate, la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 tra il marchio richiesto MUNDICOR e i marchi anteriori MUNDICOLOR. Deve essere pertanto respinto, in entrambe le cause, il motivo relativo alla violazione di tale disposizione, senza necessità di procedere, nell'ambito della causa T-184/02, all'esame della questione della pretesa notorietà del marchio anteriore dell'Iberia — sollevata dall'interveniente al fine di dimostrare la sussistenza nella specie di un rischio di confusione con riguardo alla giurisprudenza richiamata supra, al punto 67 — né di procedere alla valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione anche con l'altro marchio anteriore sul quale l'Iberia ha fondato la propria opposizione, vale a dire il marchio figurativo internazionale contenente i termini «mundi» e «color».

107 Alla luce di tutti i suesposti elementi, i presenti ricorsi devono essere respinti in toto.

Sulle spese

108 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e l'interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese sostenute da questi ultimi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **I ricorsi sono respinti.**

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

Tiili Mengozzi Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 marzo 2004.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

V. Tiili