SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
23 ottobre 2002 *

Nella causa T-388/00,

Institut für Lernsysteme GmbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentato dagli avv.ti J. Schneider e A. Buddee, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, A. di Carlo e O. Waelbroeck, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

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

ELS Educational Services, Inc., con sede in Culver City, California (Stati Uniti),

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 ottobre 2000 (procedimento R 074/2000-3),

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

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

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 2000,

visto il controricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2001,

in seguito alla trattazione orale del 27 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

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

«1. 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.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per "marchi anteriori":

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:

(...)

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

(...)».

2 L'art. 42, n. 1, lett. a), e n. 3, del regolamento n. 40/94 dispone:

«1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma dell'articolo 8:

a) nei casi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, dai titolari di marchi anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, così come dai licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi;

(...)

3. L'opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d'opposizione. Entro un termine imposto dall'Ufficio, l'opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell'opposizione».

3 L'art. 43, nn. 1, 2, 3 e 5, del regolamento n. 40/94 dispone:

«1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da esso stabilito, le loro osservazioni su comunicazioni emesse dalle altre parti o dall'Ufficio stesso.

2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

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

(...)

5. Se dall'esame dell'opposizione risulta che il marchio è escluso dalla registrazione per la totalità, o per una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è stato richiesto il marchio comunitario, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. Nel caso contrario, l'opposizione è respinta».

4 La regola 22, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), prevede:

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

Antefatti della controversia

5 Il 1° aprile 1996 la ELS Educational Services Inc. (in prosieguo: il «richiedente») presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento n. 40/94.

6 Il marchio di cui era chiesta la registrazione era la sigla «ELS» (in prosieguo: il «marchio richiesto»).

7 I prodotti ed i servizi per i quali era chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16, 35 e 41 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrzione:

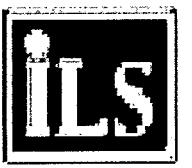
— classe 16: «Libri di testo e materiali stampati, ovvero libri di esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano imparare l'inglese come seconda lingua»;

— classe 35: «Assistenza tecnica riguardante la creazione e/o la gestione di scuole di lingue»;

— classe 41: «Servizi in materia di educazione, ovvero insegnamento della lingua inglese».

8 Il 23 gennaio 1998 il ricorrente faceva opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 nei confronti del marchio richiesto (B 11371). L'impedimento fatto valere a sostegno dell'opposizione era il rischio di confusione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto ed un

marchio anteriore di cui il ricorrente è titolare. Il marchio anteriore di cui trattasi (in prosieguo: il «marchio anteriore») è la registrazione tedesca n. 2005750 del segno figurativo qui sotto riprodotto:



9 I prodotti ed i servizi per i quali era stato registrato il marchio anteriore rientrano nelle classi 9, 16 e 41 ai sensi dell'accordo di Nizza, e corrispondono, per ciascuna di esse, alla descrizione seguente:

— classe 9: «Supporti di registrazione di ogni tipo comprensivi di programmi in materia di educazione»;

— classe 16: «Prodotti in materia di educazione e di insegnamento (ad eccezione dell'attrezzatura) sotto forma di materiale stampato»;

— classe 41: «Sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza».

10 Su istanza del richiedente, il ricorrente veniva invitato, con fax dell'UAMI 15 luglio 1998, ad addurre, nel termine di due mesi, la prova dell'uso del marchio anteriore ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e della regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95.

11 Nel termine assegnatogli dall'UAMI per provare l'uso del marchio anteriore il ricorrente faceva espresso riferimento ai documenti presentati nel procedimento di opposizione parallelo (B 10845), ossia ad una dichiarazione resa dal direttore dell'istituto ricorrente, a libretti di studio, all'opuscolo di un seminario e ad annunci pubblicitari. Dopo la scadenza di detto termine il ricorrente, rispondendo in data 24 marzo 1999 alle osservazioni del richiedente in merito alle prove presentate nel termine, allegava ancora alla risposta altri documenti (fotocopie di tre cassette sulle quali era apposto il marchio anteriore).

12 Con decisione 24 novembre 1999 la divisione di opposizione respingeva l'opposizione in base agli artt. 8, n. 1, lett. b), 42 e 43 del regolamento n. 40/94 ed alla regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95. La divisione di opposizione riteneva anzitutto che i documenti ulteriori presentati dopo la scadenza del termine assegnato dall'UAMI al fine di provare l'uso del marchio anteriore non potessero essere accettati. Essa rilevava poi che i documenti prodotti dal ricorrente nel termine dimostravano l'uso effettivo del marchio anteriore per i servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza», ma non per i «prodotti in materia di educazione e di insegnamento (ad eccezione dell'attrezzatura) sotto forma di materiale stampato» e neppure per i «supporti di registrazione di ogni tipo comprensivi di programmi in materia di educazione». La divisione di opposizione riteneva infine che non esistesse il rischio di confusione tra il marchio anteriore ed il marchio richiesto per tutti i prodotti e servizi a cui si riferiva la domanda di marchio.

13 Il 21 gennaio 2000 il ricorrente presentava ricorso all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.

14 Il ricorso è stato respinto con decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 18 ottobre 2000, notificata al ricorrente il 30 ottobre 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

15 La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che la decisione della divisione di opposizione fosse fondata. In primo luogo, essa ha confermato la valutazione della divisione di opposizione sulla prova dell'uso effettivo del marchio anteriore ed il rifiuto da parte della stessa dei documenti ulteriori presentati dopo la scadenza del termine assegnato dall'UAMI. In secondo luogo, la commissione di ricorso ha statuito che non esisteva rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto.

Conclusioni delle parti

16 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— rifiutare il marchio richiesto;

— condannare l'UAMI alle spese.

17 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere la domanda del ricorrente;

— condannare il ricorrente alle spese.

Diritto

Sulla domanda volta al rifiuto del marchio richiesto

18 Con il secondo capo della domanda il ricorrente vuole in sostanza chiedere che il Tribunale ingiunga all'UAMI di rifiutare la registrazione del marchio richiesto.

19 Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi ad una sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI, che deve invece trarre, esso stesso, le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della presente sentenza. Il secondo capo della domanda del ricorrente è perciò irricevibile [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33, e 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12].

Sulla domanda di annullamento

20 Il ricorrente fa valere due motivi. Il primo è tratto dall'asserita violazione delle norme procedurali relative alla produzione della prova dell'uso del marchio anteriore; il secondo è tratto dall'asserita violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, tratto dall'asserita violazione delle norme procedurali relative alla produzione della prova dell'uso del marchio anteriore

— Argomenti delle parti

21 L'istituto ricorrente ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione le prove ulteriori depositate il 24 marzo 1999, in quanto le stesse completavano le prove già apportate e, in particolare, la dichiarazione resa dal suo direttore. Esso sostiene di aver risposto, con la produzione di altri documenti, alle obiezioni formulate dal richiedente.

22 Il ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l'art. 43, n. 1, del regolamento n. 40/94 respingendo, quale prova dell'uso del marchio anteriore, la produzione di documenti depositati nel procedimento di opposizione parallelo, B 10854, al fine di provare l'uso del marchio anteriore. Esso ritiene infatti che l'UAMI, se considerava inopportuno far uso nel procedimento in esame di documenti prodotti in un altro procedimento parallelo, avrebbe dovuto segnalarlo, consentendo così al ricorrente di adeguarsi e di presentare, nel termine stabilito, una nuova serie di prove dell'uso del marchio anteriore.

23 L'UAMI osserva, in via preliminare, che, nel caso in esame, non occorre che il Tribunale statuisca sulla possibilità di addurre altre prove dell'uso di un marchio anteriore dopo la scadenza del termine previsto dalla regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95, poiché, anche se il ricorrente avesse provato l'uso effettivo del marchio anteriore per i prodotti coperti da tale marchio, ciò non avrebbe inficiato il merito della decisione impugnata.

24 Tuttavia, qualora il Tribunale ritenesse necessario statuire su tale questione, l'UAMI afferma che a giusto titolo la commissione di ricorso ha giudicato impossibile, in un procedimento inter partes, addurre altre prove dopo la scadenza del termine impartito dall'UAMI.

25 L'UAMI sostiene che la regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95 prevede un termine di natura perentoria che non consente di ammettere la prova aggiuntiva dell'uso del marchio anteriore presentata dal ricorrente nel termine che gli è stato assegnato per rispondere alle osservazioni del richiedente sugli elementi di prova di detto uso forniti dal ricorrente nel termine impartitogli dall'UAMI in applicazione di tale regola.

26 L'UAMI infine ritiene che il ricorrente abbia mal interpretato la motivazione fornita dalla commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata e che quest'ultima abbia tenuto conto della prova addotta nel procedimento di opposizione B 10845.

— Giudizio del Tribunale

27 Si deve preliminarmente rilevare che il fatto che la commissione di ricorso non abbia preso in considerazione i documenti forniti tardivamente dal ricorrente può influenzare l'esame del rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi. Di conseguenza il ricorrente ha interesse ad agire per far decidere dal Tribunale, nell'ambito del motivo in esame, se tale atteggiamento della commissione di ricorso sia giustificato.

28 In primo luogo, per quanto riguarda la regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95, questa dispone che, se l'opponente deve addurre la prova dell'uso del marchio, l'UAMI lo invita a farlo entro un termine che gli assegna. In forza di tale

disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, la mancata produzione di elementi che dimostrino l'uso del marchio nel termine assegnato dall'UAMI comporta il rigetto dell'opposizione. Il carattere perentorio così rivestito dal termine previsto dalla regola di cui trattasi vieta che l'UAMI tenga conto di qualsiasi prova presentata tardivamente.

29 Nel caso in esame il ricorrente ha presentato documenti dopo la scadenza del termine assegnato dall'UAMI in base alla regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95. Il fatto che il richiedente, nelle sue osservazioni sulle prove dell'uso del marchio presentate dal ricorrente, contesti le stesse non può avere l'effetto di riaprire tale termine e di consentire al ricorrente di completare gli elementi di prova dell'uso presentati nel termine impartitogli dall'UAMI. Di conseguenza l'UAMI era tenuto a prendere in considerazione solo i documenti prodotti nel termine specificamente assegnato per addurre la prova dell'uso del marchio anteriore.

30 Risulta da quanto precede che le prove ulteriori prodotte dal ricorrente dopo la scadenza del termine previsto dalla regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95 non dovevano venir accolte.

31 In secondo luogo, per quanto riguarda la validità della prassi consistente nel riferirsi ai documenti presentati in un altro procedimento, si deve dichiarare che chi si oppone ad una domanda di marchio comunitario può fare rinvio ai documenti già depositati presso l'UAMI nell'ambito di un primo procedimento in cui abbia già dovuto provare l'uso di un marchio anteriore, qualora sia nuovamente invitato a provare l'uso del suddetto marchio anteriore.

32 Nella fattispecie risulta dagli atti che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'UAMI ha statuito tenendo conto dei documenti che il ricorrente aveva prodotto nel procedimento B 10845 il 24 luglio 1998. Nell'ambito del

procedimento B 11371 e prima del 15 settembre 1998, data di scadenza del termine assegnato per fornire le prove dell'uso, il ricorrente, con comunicazione 6 agosto 1998, ha fatto esplicito riferimento ai documenti presentati nel procedimento B 10845. A partire da tale momento questi documenti hanno fatto ugualmente parte degli atti del procedimento B 11371. Così essi sono stati esaminati una prima volta dalla divisione di opposizione e, in seguito, dalla commissione di ricorso. Quest'ultima ha affermato che nessuna delle prove mancanti nel procedimento B 11371 era stata presentata nel procedimento B 10845 (v. punto 23 della decisione impugnata).

33 Tenuto conto di quanto precede, il motivo in esame è respinto.

Sul secondo motivo, tratto dall'asserita violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

— Argomenti delle parti

34 In primo luogo, il ricorrente afferma che, per quanto riguarda il confronto dei prodotti e servizi di cui trattasi, esiste una parziale identità ed una somiglianza tra i suddetti prodotti e servizi. A tale proposito, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata non ha correttamente applicato il principio secondo cui più i prodotti e i servizi sono vicini, più i segni confliggenti devono essere diversi, per non creare confusione.

35 In secondo luogo, per quanto riguarda il confronto dei segni di cui trattasi, il ricorrente ritiene che l'elemento figurativo del marchio anteriore sia, per sua natura, subordinato all'elemento denominativo ILS. Inoltre, a suo parere, la

decisione impugnata ha trascurato il fatto che il confronto dei marchi va effettuato mettendosi nei panni di un consumatore mediamente attento che normalmente vede i marchi uno dopo l'altro e non simultaneamente e che tende a non sottoporre le differenze tra i marchi ad un esame approfondito.

36 Quanto all'esame fonetico dei segni di cui trattasi, il ricorrente sostiene che la lingua inglese ha un'importanza crescente in Germania e che la domanda di marchio di cui trattasi ha come origine l'area anglofona. Esso sostiene, in proposito, che la pronuncia in lingua inglese del marchio di cui è stata chiesta la registrazione è identica a quella in lingua tedesca del marchio anteriore.

37 Considerata la grande somiglianza tra i prodotti e servizi, il ricorrente sostiene che la leggera differenza tra le lettere iniziali non basta ad evitare il rischio di confusione.

38 L'UAMI ritiene che la valutazione del rischio di confusione sia un compito complesso, che comporta un certo margine di discrezionalità. Inoltre esso ricorda che la Corte ha sviluppato principi generali che, se applicati correttamente, eviteranno conclusioni arbitrarie e aumenteranno il livello di armonizzazione della valutazione del rischio di confusione. Secondo l'UAMI, la commissione di ricorso, nel valutare il rischio di confusione tra i marchi controversi, ha rispettato i principi generali enunciati dalla Corte.

39 Per quanto riguarda, in primo luogo, il confronto tra i prodotti e servizi, le constatazioni della commissione di ricorso relative all'identità ed alla somiglianza dei prodotti e servizi a cui si riferiscono i marchi confliggenti sono esatte.

40 In secondo luogo, per quanto riguarda il confronto dei segni, l'UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che i due segni siano distinti, dal punto di vista visivo e fonetico, per i seguenti motivi:

— la differenza è presente nella loro prima lettera, che costituisce la sola vocale di ciascun segno;

— i segni confliggenti costituiscono sigle di sole tre lettere e,

— nel marchio anteriore è presente un elemento figurativo.

41 Peraltro l'UAMI contesta l'argomento che il ricorrente trae dalla pronuncia in lingua inglese della sigla corrispondente al marchio richiesto ed osserva che, nell'ipotesi prospettata dal ricorrente, entrambe le sigle sarebbero pronunciate in inglese, con conseguente mantenimento della differenza fonetica fra le due.

42 Quanto al confronto concettuale, l'UAMI ritiene che non sia fattibile poiché i segni di cui trattasi non veicolano alcun messaggio in lingua tedesca.

43 In terzo luogo, per quanto riguarda il rischio di confusione, l'UAMI rileva che, come è stato precisato nella decisione impugnata, i segni di cui trattasi non sono sufficientemente simili per creare confusione nella mente del consumatore medio e che la decisione impugnata ha tenuto conto del principio dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti e servizi.

— Giudizio del Tribunale

44 Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), 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 L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo è sostanzialmente identico a quello dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (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).

45 Secondo questa stessa giurisprudenza, l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico dev'essere 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).

46 Questa 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. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, cit., punto 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 19). L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, secondo cui è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione, a sua volta, dipende segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati.

47 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 medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25). Ai fini di tale valutazione globale si ritiene che il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi 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, dovendo invece fare affidamento sull'immagine non perfetta 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 di servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26).

48 Nel caso in esame, considerati sia la natura dei prodotti e servizi interessati (libri di testo e materiali stampati, ovvero libri di esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano imparare l'inglese come seconda lingua e servizi in materia di educazione, ovvero insegnamento della lingua inglese), che sono prodotti e servizi di consumo corrente, sia il fatto che il marchio anteriore, su cui si fonda l'opposizione, è registrato e protetto in Germania, il pubblico rispetto al quale dev'essere effettuato l'esame del rischio di confusione risulta formato dai consumatori medi di tale Stato membro.

49 In applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ed alla luce delle considerazioni che precedono, si deve effettuare un confronto, da un lato, dei prodotti e servizi interessati e, dall'altro, dei segni confliggenti.

50 In primo luogo, quanto al confronto dei prodotti e servizi, si deve ricordare, anzitutto, che, in forza dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, nel caso in cui l'opponente produca la prova dell'uso del marchio anteriore solo per una parte

dei prodotti o servizi per i quali esso era registrato, si ritiene tale marchio registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione, solo per tale parte di prodotti o servizi. In applicazione di tale disposizione, in sede di confronto dei prodotti e servizi a cui si riferiscono marchi in esame nella fattispecie si devono prendere in considerazione unicamente i servizi coperti dal marchio anteriore per i quali la commissione di ricorso ha ritenuto che la prova dell'uso sia stata prodotta, ossia i servizi di «sviluppo e organizzazione di corsi per corrispondenza».

51 Si deve poi rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, cit., punto 23).

52 La commissione di ricorso, al punto 25 della decisione impugnata, conferma la conclusione della divisione di opposizione quanto al confronto dei prodotti e servizi interessati, secondo cui i servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza» designati dal marchio anteriore sono identici ai «servizi in materia di educazione, ovvero insegnamento della lingua inglese», simili ai «libri di testo e materiali stampati, ovvero libri di esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano imparare l'inglese come seconda lingua» e diversi rispetto all'«assistenza tecnica riguardante la creazione e/o la gestione di scuole di lingue».

53 In primo luogo, i servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza» designati dal marchio anteriore, in quanto servizi in materia di educazione, sono inclusi nella categoria generale considerata dalla domanda di marchio: «servizi in materia di educazione, ovvero insegnamento della lingua inglese». Perciò la commissione di ricorso ha ritenuto a ragione che essi siano identici.

54 In secondo luogo, la commissione di ricorso ritiene che i servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza» considerati dal marchio anteriore siano simili ai «libri di testo e materiali stampati, ovvero libri di esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano imparare l'inglese come seconda lingua» designati dal marchio richiesto.

55 Si deve constatare che, per assicurare i servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza», è utile e usuale impiegare «libri di testo e materiali stampati, ovvero libri di esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano imparare l'inglese come seconda lingua». Le imprese che offrono corsi di ogni genere danno infatti spesso agli studenti, come materiale pedagogico sussidiario, i citati prodotti.

56 Di conseguenza, considerato lo stretto nesso relativo alla destinazione tra i prodotti e servizi di cui trattasi nonché la complementarità dei prodotti rispetto ai servizi, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che tali prodotti e servizi siano simili.

57 In terzo luogo, per quanto riguarda il confronto tra i servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza» considerati dal marchio anteriore e quelli relativi all'«assistenza tecnica riguardante la creazione e/o la gestione di scuole di lingue» considerati dal marchio richiesto, la commissione di ricorso si limita a constatare, senza fornire la minima motivazione, che i servizi di cui trattasi sono diversi (punto 25 della decisione impugnata). Orbene, si deve rilevare che tale constatazione può avere conseguenze nel caso in esame, ossia la registrazione parziale del marchio per i servizi di cui trattasi se sussistono tutte le altre condizioni di cui si deve tener conto nel valutare se esista un rischio di confusione.

58 Stando così le cose, è necessario constatare che la commissione di ricorso è venuta meno all'obbligo che le incombe, in forza dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, a termini del quale «le decisioni dell'Ufficio sono motivate».

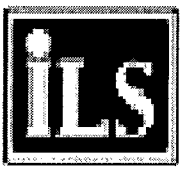
59 Peraltro, va ricordato che la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia fondata e consentire al giudice comunitario di controllarne la legittimità. Di conseguenza il difetto o l'insufficienza di motivazione, che ostacolano tale controllo giurisdizionale, costituiscono motivi di ordine pubblico che possono e anzi debbono essere sollevati d'ufficio dal giudice comunitario (sentenze della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità, Racc. pagg. 85, 109, e 20 febbraio 1997, causa C-166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I-983, punti 23 e 24).

60 La decisione impugnata deve quindi essere annullata per violazione di forme sostanziali nella parte in cui conclude che i servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza» considerati dal marchio anteriore e quelli relativi all'«assistenza tecnica riguardante la creazione e/o la gestione di scuole di lingue» considerati dal marchio richiesto sono diversi.

61 Si deve perciò prendere unicamente in considerazione, in sede di esame globale dell'esistenza di un rischio di confusione, l'identità tra i servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza» designati dal marchio anteriore ed i «servizi in materia di educazione, ovvero insegnamento della lingua inglese» designati dal marchio richiesto e la somiglianza dei servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza» di cui sopra con i «libri di testo e materiali stampati, ovvero libri di esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano imparare l'inglese come seconda lingua» considerati dal marchio richiesto.

62 In secondo luogo, per quanto riguarda il confronto dei segni, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei medesimi (sentenza SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25). Inoltre la Corte ha considerato che non si può escludere che la sola somiglianza fonetica tra due marchi possa creare un rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 28). Si deve perciò procedere ad un confronto dei segni confliggenti nel caso in esame sotto gli aspetti visuale, fonetico e concettuale.

63 Per quanto anzitutto riguarda il confronto visuale, il confronto dev'essere effettuato fra i due segni seguenti:



ELS

marchio anteriore

marchio richiesto

64 Il marchio anteriore si compone di un segno figurativo che contiene la sigla ILS, in caratteri bianchi, con la prima lettera minuscola, mentre le due altre sono maiuscole. Le tre lettere hanno la stessa dimensione e campeggiano su fondo nero all'interno d'una cornice rettangolare con bordo bianco. Il marchio richiesto si compone del segno denominativo ELS.

65 L'UAMI ritiene che la differenza rappresentata dalla prima lettera, che è la sola vocale in un segno che si compone semplicemente di una sigla costituita da tre lettere, costituisca una differenza notevole e che l'elemento figurativo del segno anteriore accresca tale percezione.

66 Si deve, da un lato, osservare che gli elementi denominativi dei marchi confliggenti sono sigle della stessa lunghezza, ossia di tre lettere. La sola dissomiglianza tra tali sigle riguarda la prima lettera: «i» nel marchio anteriore ed «E» nel marchio richiesto. Le due lettere successive di ciascuna sigla, la «L» e la «S» sono nello stesso ordine e nella stessa posizione. Tale coincidenza totale di due delle tre lettere poste nella stessa disposizione fa sì che la divergenza di una sola lettera non rappresenti una differenza visuale significativa.

67 D'altro lato, l'elemento figurativo del segno anteriore non introduce, sotto l'aspetto visivo, una dissomiglianza tra i segni. Infatti, in applicazione del principio enunciato dalla Corte e richiamato al precedente punto 62, in sede di confronto dei segni, vanno più particolarmente presi in considerazione gli elementi dominanti degli stessi. Orbene, è palese nel caso in esame che l'elemento figurativo è sussidiario ripetto all'elemento dominante del segno anteriore, ossia la denominazione ILS.

68 Ne consegue che esiste una somiglianza dal punto di vista visuale tra il marchio anteriore ed il marchio richiesto.

69 Per quanto poi riguarda il confronto fonetico, la commissione di ricorso afferma che i marchi si possono distinguere in lingua tedesca sia quando la sigla è pronunciata, in quanto acronimo, come una sola parola, sia quando le singole lettere sono proferite separatamente, a motivo della differenza della prima lettera

(punto 29 della decisione impugnata). Il ricorrente sostiene che la pronuncia in lingua inglese della sigla che corrisponde al marchio richiesto è identica a quella in lingua tedesca del marchio anteriore. L'UAMI contesta tale ultimo argomento affermando che, se le due sigle sono pronunciate in inglese, sussiste una differenza fonetica.

70 Si deve preliminarmente rilevare che il modo di pronunciare le sigle di cui trattasi in una sola parola, in quanto acronimo, o distinguendo ogni singola lettera, non assume rilievo quando si effettua il confronto fonetico di dette sigle.

71 Per quanto riguarda la pronuncia delle due sigle di cui trattasi nella lingua del pubblico a cui ci si rivolge, vale a dire in tedesco, va osservato che i fonemi vocalici «E» ed «I» hanno una pronuncia simile e che esiste una totale coincidenza tra i fonemi consonantici «L» ed «S» di ciascun segno.

72 Peraltro, per determinare la percezione fonetica dei segni da parte del pubblico a cui ci si rivolge si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti e delle circostanze specifiche al caso in esame. A tale proposito, si può pensare di rivolgersi al pubblico a cui si intendono offrire corsi di inglese pronunciando il marchio richiesto con la sua articolazione in lingua inglese che è, peraltro, identica a quella in lingua tedesca del marchio anteriore. Così, a prescindere dalle sue conoscenze linguistiche, il pubblico, che ignora che il marchio richiesto è stato pronunciato in inglese, può far confusione con il marchio anteriore.

73 Esiste perciò una somiglianza fonetica tra il marchio anteriore ed il marchio richiesto.

74 Infine, come ha giustamente rilevato l'UAMI, il confronto concettuale dei marchi confliggenti non è possibile, nel caso in esame, data la mancanza di significato dei segni nella lingua del pubblico, ossia in tedesco.

75 Perciò, tenuto conto, da un lato, dell'identità fra i servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza» designati dal marchio anteriore ed i «servizi in materia di educazione, ovvero insegnamento della lingua inglese» designati dal marchio richiesto e della somiglianza dei servizi di «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza» di cui sopra con i «libri di testo e materiali stampati, ovvero libri di esercizi per studenti, cataloghi, manuali didattici, materiale stampato per l'insegnamento e schede e libretti per studenti che desiderano imparare l'inglese come seconda lingua» considerati dal marchio richiesto e, d'altro lato, della somiglianza tra i segni di cui trattasi, le differenze tra gli stessi non sono sufficienti a escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico a cui ci si rivolge.

76 Infatti, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, il fatto che i servizi in materia di educazione di cui trattasi non siano forniti su base giornaliera o settimanale (punto 31 della decisione impugnata) accresce le possibilità che il pubblico a cui ci si rivolge sia indotto in errore da un ricordo impreciso della raffigurazione dei marchi. A tale proposito si deve ricordare che il pubblico a cui ci si rivolge deve fidarsi dell'immagine imperfetta dei marchi che ha tenuto a mente (v. punto 47 supra).

77 L'applicazione del principio di interdipendenza tra i diversi fattori conferma tale conclusione. Infatti può esistere un rischio di confusione, nonostante un tenue grado di somiglianza tra i marchi, allorché la somiglianza dei prodotti o servizi designati da essi è grande (v. sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 21). Nel caso in esame, come è già stato constatato, i servizi «sviluppo ed

organizzazione di corsi per corrispondenza» coperti dal marchio anteriore sono identici ai «servizi in materia di educazione, ovvero insegnamento della lingua inglese», designati dalla domanda di marchio comunitario. Tale identità ha per corollario che le differenze tra i marchi di cui trattasi sono attenuate nella valutazione globale del rischio di confusione.

78 Risulta dall'insieme delle considerazioni che precedono che la commissione di ricorso ha ritenuto a torto che non esista un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi e, di conseguenza, ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

79 Ne consegue che la decisione impugnata dev'essere annullata nella parte in cui valuta il rischio di confusione tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore, laddove quest'ultimo ricomprende i servizi rientranti nella classe 41 «sviluppo ed organizzazione di corsi per corrispondenza», per i quali è stato provato l'uso effettivo del marchio anteriore.

Sulle spese

80 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché nella fattispecie il ricorso è stato accolto solo parzialmente, si ritiene di effettuare un'equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che la parte convenuta sopporti le proprie spese nonché i due terzi di quelle del ricorrente. Quest'ultimo sopporterà un terzo delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) 18 ottobre 2000 (procedimento R 074/2000-3) è annullata per la parte relativa all'esame del rischio di confusione tra i marchi confliggenti.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) La parte convenuta sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla parte ricorrente. Quest'ultima sopporterà un terzo delle proprie spese.

Vilaras Tiili Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 ottobre 2002

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

V. Tiili