

## Sentenza del Tribunale di primo grado

(Prima Sezione) del 15 febbraio 2005.

**Cervecería Modelo, SA de CV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).**

**Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante una bottiglia di birra contenente l'elemento verbale "negra modelo" - Marchio figurativo nazionale anteriore Modelo - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94.**

**Causa T-169/02.**

*raccolta della giurisprudenza 2005 pagina II-00505*

### Date

del documento: 15/02/2005

della domanda: 30/05/2002

•

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

### Massima

*1. Ai sensi dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame è limitato ai motivi invocati e alle richieste presentate dalle parti. Ne consegue che, trattandosi di un impedimento relativo alla registrazione, elementi di diritto e di fatto invocati dinanzi al Tribunale e che non sono stati precedentemente proposti dinanzi agli organi dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) non possono incidere sulla legittimità di una decisione della commissione di ricorso dell'UAMI.*

*Di conseguenza, nell'ambito del controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI, affidato al Tribunale ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94, tali elementi di diritto e di fatto non possono essere presi in considerazione per valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso e, pertanto, devono essere dichiarati irricevibili.*

*(v. punti 22 e 23)*

*2. Per il consumatore medio portoghese esiste un rischio di confusione tra il segno figurativo che rappresenta una bottiglia di birra recante diversi colori e che contiene l'elemento verbale «negra modelo», di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario per «Birre» della classe 32 ai*

*sensi dell'Accordo di Nizza, e il marchio figurativo Modelo, registrato anteriormente in Portogallo per «sciropi, birre, bevande dissetanti e bevande analcoliche», della medesima classe, in quanto l'identità fonetica e concettuale tra l'elemento dominante «modelo» del marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio anteriore neutralizza le differenze visive derivanti dalle peculiarità grafiche del marchio di cui viene chiesta la registrazione, con la conseguenza che tali differenze non consentono di escludere l'esistenza di un rischio di confusione. L'identità del prodotto designato dai segni in conflitto non fa che rafforzare la somiglianza esistente fra loro.*

(v. punti 40, 43, 46)

Nella causa T-169/02,

Cervecería Modelo, SA de CV, con sede in México (Messico), rappresentata dagli avv.ti C. Lema Devesa e A. Velázquez Ibáñez,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:

Modelo Continente Hipermercados, SA, con sede in Senhora da Hora (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti N. Cruz, J. Pimenta e T. Colaço Dias,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 6 marzo 2002 (procedimenti R 536/2001-3 e R 674/2001-3), relativa al procedimento di opposizione tra la Cervecería Modelo, SA di CV e la Modelo Continente Hipermercados, SA,

## IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Prima Sezione),

composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dal sig. P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Labucka, giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il

30 maggio 2002,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il

12 dicembre 2002,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2002,

a seguito dell'udienza del

14 settembre 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

## Motivazione della sentenza

Fatti

1. Il 19 maggio 1999 la Cervecería Modelo, SA de CV, presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2. Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno figurativo qui sotto riprodotto, recante i colori dorato, arancione, bianco, nero e marrone (in prosieguo: il «marchio NEGRA MODELO»):

>image>1

3. I prodotti ed i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 25, 32 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– Classe 25: «Articoli di abbigliamento»;

– Classe 32: «Birre»;

– Classe 42: «Servizi di bar, ristorazione e locali notturni».

4. La domanda veniva pubblicata il 17 gennaio 2000 sul Bollettino dei marchi comunitari n. 5/2000.

5. Il 17 aprile 2000, la Modelo Continente Hipermercados, SA presentava opposizione alla domanda della ricorrente ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94. L'opposizione aveva ad oggetto tutti i prodotti e servizi considerati nella domanda di marchio comunitario della ricorrente. Tale opposizione era basata sul marchio figurativo nazionale qui sotto riprodotto:

>image>2

6. Tale marchio era stato registrato in Portogallo il 20 gennaio 1995 per «articoli di abbigliamento, comprese le scarpe» rientranti nella classe 25, e il 20 aprile 1995 per «sciropi, birre, bevande dissetanti e bevande analcoliche» rientranti nella classe 32.

7. Con decisione 23 marzo 2001, n. 763/2001, la divisione di opposizione dell'UAMI accoglieva la domanda di registrazione per quanto riguarda gli «articoli di abbigliamento» e i «servizi di bar, ristorazione e locali notturni» e, in parziale accoglimento dell'opposizione, respingeva tale domanda per il prodotto rientrante nella classe 32 («birra»), per il motivo che per tale prodotto esisteva rischio di confusione tra i segni controversi.

8. Il 23 maggio 2001 la ricorrente proponeva ricorso (procedimento R 536/2001-3) avverso la decisione della divisione di opposizione sostenendo che non si doveva vietare la registrazione del marchio richiesto per il prodotto rientrante nella classe 32 («birra»).

9. Il 23 maggio 2001 l'interveniente proponeva ricorso (procedimento R 674/2001-3) avverso questa stessa decisione, nella parte in cui accoglieva la domanda di registrazione.

10. Con decisione 6 marzo 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la terza commissione di ricorso dell'UAMI respingeva i ricorsi, confermando la registrazione del marchio per i prodotti ed i servizi rientranti nelle classi 25 e 42 nonché il diniego di registrazione per il prodotto figurante nella classe 32, per il motivo che per tale prodotto esisteva un rischio di confusione tra il marchio comunitario richiesto e il marchio nazionale anteriore.

Conclusioni delle parti

11. La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

12. L'UAMI e l'interveniente concludono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13. A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere un motivo unico, con il quale deduce la violazione dell'art 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

14. La ricorrente sostiene, in primo luogo, che il rischio di confusione tra il marchio NEGRA MODELO di cui viene chiesta la registrazione e il marchio Modelo dell'interveniente deve essere valutato sulla base dell'utilizzo anteriore di quest'ultimo. Orbene, dato che l'interveniente, secondo la ricorrente, non ha fornito alcuna prova di un utilizzo effettivo del suo marchio, non può aversi rischio di confusione tra quest'ultimo e il marchio della ricorrente.

15. In secondo luogo, la ricorrente fa riferimento alla notorietà del marchio NEGRA MODELO, facendo osservare, da un lato, che la commissione di ricorso non ne ha tenuto sufficientemente conto al momento di valutare il rischio di confusione con il marchio dell'interveniente e, dall'altro, che questa notorietà impedisce al consumatore di essere indotto in errore ed elimina quindi qualsiasi rischio di confusione.

16. In terzo luogo, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso circa l'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio anteriore e quello proposto per la registrazione. A questo proposito la commissione non avrebbe operato una valutazione globale del rischio di confusione sulla base dell'impressione d'insieme prodotta dai marchi di cui trattasi sui piani visivo auditivo e concettuale, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte al punto 25 della sentenza 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (causa C-342/97, Racc. pag. I-3819). Inoltre, la commissione avrebbe eliminato dalla valutazione d'insieme gli elementi figurativi e i colori di cui fa menzione la domanda di marchio comunitario NEGRA MODELO. Infine, avrebbe indebitamente separato i termini «negra» e «modelo», considerando il primo come descrittivo.

17. L'UAMI ricorda anzitutto che, secondo l'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, la prova dell'utilizzo del marchio anteriore sul quale si basa l'opposizione deve essere fornita dall'opponente su richiesta del richiedente. Nella specie, la ricorrente non avrebbe chiesto all'opponente di fornire una siffatta prova.

18. Inoltre, per quanto riguarda l'argomento che la ricorrente deduce dall'asserita notorietà del suo marchio, l'UAMI rileva che i documenti da lei prodotti per dimostrare una siffatta notorietà si riferiscono all'utilizzo del marchio in Spagna, mentre il rischio di confusione deve essere valutato in Portogallo. Del resto, nel corso dell'udienza, l'UAMI ha contestato la ricevibilità dei detti documenti per il motivo che essi sarebbero stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale.

19. Per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, l'UAMI rileva che, se è vero che, sul piano visivo, il grado di somiglianza tra i marchi di cui trattasi è debole, è invece elevato sui piani, auditivo e concettuale. Per quanto riguarda, in particolare, la somiglianza concettuale, l'UAMI ritiene che la commissione non abbia operato una scomposizione arbitraria del segno oggetto del marchio, bensì che abbia analizzato in modo globale l'insieme degli elementi che lo costituiscono.

20. L'interveniente rileva che non vi è contraddizione tra la valutazione globale del rischio di confusione e l'evidenziazione degli elementi distintivi e dominanti del marchio, poiché è l'impressione visiva unitaria e non scomposta del marchio che consente di identificare la prevalenza di uno dei suoi elementi.

21. Sul piano concettuale, l'interveniente sostiene ancora che la parola «negra» ha un significato particolare, cioè «che ha un colore molto scuro: nero», e che è usato in Portogallo nella lingua corrente per indicare un tipo di birra scura. Rispetto ai prodotti indicati nei marchi di cui trattasi, il termine «negra» non avrebbe pertanto carattere distintivo.

#### Giudizio del Tribunale

22. Ai sensi dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, in procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame è limitato ai motivi invocati e alle richieste presentate dalle parti. Ne consegue che, trattandosi di un impedimento relativo alla registrazione, elementi di diritto e di fatto invocati dinanzi al Tribunale e che non sono stati precedentemente proposti dinanzi agli organi dell'UAMI non possono incidere sulla legittimità di una decisione della commissione di ricorso dell'UAMI [v., per quanto riguarda elementi di fatto nuovi, sentenza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T-115/03, Samar/UAMI – Grotto (GAS STATION), Racc. pag. II-2939, punto 13].

23. Di conseguenza, nell'ambito del controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI, affidato al Tribunale ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94, tali elementi di diritto e di fatto non possono essere presi in considerazione per valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso e devono essere pertanto dichiarati irricevibili (sentenza GAS STATION, citata, punto 14).

24. Nella specie, siccome non è contestato che i motivi sul mancato utilizzo del marchio anteriore e sulla notorietà del marchio proposto per la registrazione non hanno costituito materia di valutazione da parte della commissione di ricorso, in quanto la ricorrente non li ha dedotti, i detti motivi debbono essere dichiarati irricevibili.

25. Per quanto riguarda la valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi di cui trattasi, si deve ricordare che, 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, il rischio di

confusione esiste se il pubblico può credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o se del caso da imprese economicamente legate tra loro [sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 17; sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI – Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 25; 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/UAMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Racc. pag. II-43, punto 29, e 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Racc. Pag. II-965, punto 64].

26. In particolare, secondo l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione presuppone, da un lato, l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi designati dai segni in conflitto e, dall'altro, l'identità o la somiglianza di questi ultimi.

27. Nella specie, per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti, le parti concordano sul fatto che il prodotto designato dal marchio anteriore e da quello proposto per la registrazione è lo stesso, cioè la birra.

28. Per quanto riguarda la somiglianza tra i segni in conflitto, si deve rilevare che la commissione di ricorso ha riscontrato il rischio di confusione sul marchio portoghese (punto 50 della decisione impugnata). Questa ha altresì concluso che il consumatore destinatario era il consumatore medio portoghese, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, con riferimento al quale ha pertanto valutato l'impressione che i marchi di cui trattasi potevano ingenerare. Queste conclusioni della commissione di ricorso non sono state rimesse in discussione nell'ambito del presente ricorso.

29. Per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, dalla decisione impugnata (punti 36 e segg.) consegue che la commissione di ricorso ha comparato i marchi di cui trattasi considerando l'impressione generale prodotta dai marchi in conflitto sui piani visivo, auditivo e concettuale.

30. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha pertanto violato l'obbligo di operare una valutazione globale del rischio di confusione.

31. Per quanto riguarda l'osservazione della ricorrente relativa alla valutazione separata dei termini «negra» e «modelo», si deve ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi deve essere basata sull'impressione d'insieme da essi prodotta tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi dominanti (v., per analogia, sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23, e citate sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 25, e Fifties, punto 34).

32. Per quanto riguarda marchi composti di più parole, la ricerca dell'elemento dominante indica inevitabilmente l'analisi del significato, per il rispettivo consumatore, di ciascuna di tali parole.

33. Questa ricerca deve basarsi, da un lato, su un esame dei marchi di cui trattasi, considerati «ciascuno nel suo insieme», e, dall'altro, sulle «qualità intrinseche» di ciascuno dei componenti da comparare con quelle degli altri componenti [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI-Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punti 34 e 35].

34. Si deve altresì rilevare che il pubblico destinatario non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l'elemento distintivo e dominante dell'impressione d'insieme prodotta da tale marchio complesso [sentenze del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI-Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 53; 18 febbraio 2004, causa T-10/03, Koubi/UAMI – Flabesa (CONFORFLEX), Racc. pag. II-0000, punto 60, e 6 luglio 2004, causa T-117/02, Grupo El Prado Cervera/UAMI-Debuschewitz (CHUFAFIT), Racc. pag. II-2073, punto 51].

35. Nella specie non è contestato che la parola «modelo» è l'elemento dominante del marchio complesso NEGRA MODELO.

36. Infatti, «negra» è un elemento descrittivo, poiché può essere utilizzato in portoghese per indicare la birra scura, cioè il tipo di birra commercializzato sotto il marchio NEGRA MODELO.

37. Di conseguenza, l'attenzione del consumatore portoghese medio sarà incentrata sul termine «modelo».

38. Ne consegue che «modelo» è l'elemento dominante del marchio NEGRA MODELO, sia che si consideri tale parola nei suoi rapporti con gli altri elementi del marchio sia che si valuti l'impressione d'insieme da questo prodotta. Giustamente, pertanto, al punto 42 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha qualificato dominante la parola «modelo» contenuta nel marchio presentato per la registrazione.

39. Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale la commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione le peculiarità grafiche del marchio NEGRA MODELO, si deve rilevare che, nell'analisi dell'impressione d'insieme prodotta dai marchi di cui trattasi sui piani visivo, auditivo e concettuale, non è necessario che il rischio di confusione esista sull'insieme di tali piani. Infatti, com'è stato giustamente ricordato dall'UAMI, è possibile che talune differenze esistenti su uno di tali piani siano neutralizzate nell'impressione d'insieme prodotta nel consumatore da similitudini esistenti su altri piani. Tenuto conto delle similitudini uditive e concettuali tra i segni di cui trattasi, le differenze visive tra i segni non sono tali da escludere l'esistenza di un rischio di confusione (sentenza Fifties, citata, punto 46).

40. Nella specie, l'identità auditiva e concettuale tra l'elemento dominante del marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio anteriore neutralizza le differenze visive derivanti dalle peculiarità grafiche del marchio di cui viene chiesta la registrazione, con la conseguenza che tali differenze non consentono di escludere l'esistenza di un rischio di confusione.

41. Del resto, tale somiglianza riguarda due marchi che designano lo stesso prodotto, cioè la birra. Si deve a questo proposito ricordare che un tenue grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati (v., per analogia, citate sentenze Canon, punto 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 19, e Fifties, punto 27).

42. Da quanto precede consegue che la valutazione del rischio di confusione tra il marchio NEGRA MODELO della ricorrente e il marchio Modelo dell'interveniente contenuta nella decisione impugnata non è affetta da illegittimità dal momento che la commissione di ricorso ha giustamente concluso per la natura dominante del termine «modelo» nel marchio della ricorrente nonché per l'identità di quest'ultimo con il solo termine costitutivo del marchio anteriore.

43. Nella specie l'identità del prodotto designato dai segni in conflitto non fa che rafforzare la somiglianza tra loro esistente.

44. Sulla base di quanto precede, si deve constatare che esiste il rischio che il pubblico destinatario venga indotto a credere che i prodotti designati dai segni in conflitto provengano dalla medesima impresa o quantomeno da imprese economicamente legate.

45. Del resto, l'esistenza di questo rischio di confusione è altresì confortata dal fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenze citate Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 26, e GAS STATION, punto 37).

46. Di conseguenza si deve concludere che esiste un rischio di confusione tra i marchi NEGRA MODELO e Modelo, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

47. Da tutto quanto sopra considerato consegue che le censure della ricorrente dirette a far constatare la violazione da parte della commissione di ricorso dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non possono essere accolte. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

## **Decisione relativa alle spese**

Sulle spese

48. Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne viene fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, questa, conformemente alla domanda dell'UAMI e dell'interveniente, va condannata alle spese.

## **Dispositivo**

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.