

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

2 dicembre 2009\*

Nella causa T-434/07,

**Volvo Trademark Holding AB**, con sede in Göteborg (Svezia), rappresentata dagli avv.ti T. Dolde, V. von Bomhard e A. Renck,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dalla sig.ra S. Laitinen e dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

\* Lingua processuale: l'inglese.

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e interveniente dinanzi al Tribunale

**Elena Grebenshikova**, residente in San Pietroburgo (Russia), rappresentata dall'avv. M. Björkenfeldt,

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 agosto 2007 (procedimento R 1240/2006-2), relativa al procedimento d'opposizione tra la Volvo Trademark Holding AB e la sig.ra Elena Grebenshikova,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij (relatore), presidente, V. Vadapalas e T. Tchipev, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2007,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2008,

visto il controricorso dell'Ufficio depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2008,

II - 4420

in seguito all'udienza del 4 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

### **Fatti**

- 1 Il 26 novembre 2003 l'interveniente, sig.ra Elena Grebenshikova, ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l'«Ufficio»), una domanda di registrazione di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU, L 78, pag. 1)].
  
- 2 La domanda di marchio riguardava il seguente segno figurativo:



- 3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientravano nelle classi 9, 39 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione

internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

- 4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 47/2004, del 22 novembre 2004.
- 5 Il 17 febbraio 2005, la ricorrente, la Volvo Trademark Holding AB, ha fatto opposizione alla registrazione del marchio richiesto ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009).
- 6 L'opposizione si fondava su due registrazioni anteriori di marchi comunitari nn. 2347193 e 2361087, nonché su quattro registrazioni anteriori del Regno Unito nn. 747362, 1102971, 1552528 e 1552529, aventi ad oggetto il segno denominativo VOLVO.
- 7 L'opposizione si fondava anche sulla registrazione anteriore del Regno Unito n. 747361, avente ad oggetto il seguente segno figurativo:



- 8 I marchi anteriori, che secondo le allegazioni della ricorrente godevano di notorietà nella Comunità europea, coprivano un'ampia gamma di prodotti e servizi. In particolare, il marchio comunitario n. 2361087 riguardava segnatamente i «software per computer», rientranti nella classe 9.
- 9 L'opposizione si fondava su tutti i prodotti e i servizi designati dai marchi anteriori ed era diretta avverso tutti i prodotti e i servizi contemplati dalla domanda di marchio comunitario.
- 10 I motivi dell'opposizione erano quelli di cui all'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 207/2009].
- 11 Il 1° giugno 2005, l'interveniente ha limitato la sua domanda di marchio comunitario ai «software per la gestione del magazzino e software per sistemi per container», rientranti nella classe 9.
- 12 Con decisione 23 agosto 2006, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione con la motivazione che i segni controversi non erano simili. A tal proposito, essa ha esaminato l'opposizione prendendo in considerazione unicamente il marchio comunitario anteriore n. 2361087, che riguardava il segno denominativo VOLVO e comprendeva prodotti e servizi rientranti nelle classi 9 e 42, ritenendo che tale modo di procedere non avesse effetti negativi sulla posizione della ricorrente.
- 13 Il 21 settembre 2006, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione.

14 Con decisione 2 agosto 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha respinto il ricorso. Al pari della divisione di opposizione, la commissione di ricorso ha esaminato la fondatezza dell'opposizione tenendo conto unicamente del marchio comunitario anteriore n. 2361087, avente ad oggetto il segno denominativo VOLVO.

15 Quanto all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, essa ha affermato che i marchi controversi non erano simili e che, pertanto, una delle condizioni previste da tale disposizione non era soddisfatta. In riferimento all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha giudicato, al di là del fatto che i marchi controversi non fossero simili, che non esistesse alcun elemento comune ai due segni idoneo a far credere che sussistesse un collegamento economico tra di essi.

### **Conclusioni delle parti**

16 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'Ufficio alle spese.

17 All'udienza, la ricorrente ha anche concluso che il Tribunale voglia condannare l'interveniente alle spese.

18 L'Ufficio conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
  
- condannare la ricorrente alle spese.

19 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
  
- condannare la ricorrente alle spese sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale e a quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

### **In diritto**

20 La ricorrente deduce due motivi, attinenti, rispettivamente, alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 8, n. 5, del detto regolamento.

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

## Argomenti delle parti

- 21 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha errato nel ritenere che i segni controversi non fossero simili e adduce a tal riguardo quattro argomenti. In primo luogo, la differenza relativa alla lettera iniziale dei segni in questione non sarebbe sufficiente per escludere qualsiasi somiglianza tra questi ultimi, tenuto conto del fatto che quattro delle cinque lettere che li compongono sono identiche e sono collocate nella stessa posizione. In secondo luogo, la commissione di ricorso avrebbe concentrato la sua attenzione sulla ripetizione della lettera «v» nei marchi anteriori senza attribuire la minima importanza alla ripetizione della vocale «o», pur presente nei segni controversi. In terzo luogo, la commissione si sarebbe indebitamente basata sulla particolare veste tipografica del marchio richiesto, senza prendere in considerazione il fatto che anche i marchi denominativi anteriori possano essere presentati con una veste tipografica simile. Infine, in quarto luogo, la commissione di ricorso avrebbe attribuito un'importanza eccessiva all'elemento figurativo del marchio richiesto. La ricorrente ritiene conseguentemente che la commissione di ricorso avrebbe dovuto procedere ad una valutazione complessiva del rischio di confusione.
- 22 L'Ufficio afferma, anzitutto, che i programmi specializzati nella gestione dei magazzini e per sistemi per container sono destinati a professionisti che manifesteranno un grado di attenzione relativamente elevato.
- 23 Esso sostiene poi, in sostanza, che le differenze sul piano visivo e fonetico giustificano il fatto che i segni controversi non siano considerati simili. Per quanto attiene alla somiglianza visiva dei segni controversi, l'Ufficio fa osservare, infatti, che la prima lettera dei segni controversi è differente e che il carattere tipografico del marchio richiesto è particolare e ha un ruolo importante nell'impressione complessiva che esso produce. Esso sottolinea anche che il marchio richiesto è dominato da un'asimmetria, mentre il segno denominativo anteriore presenta una simmetria per la ripetizione del gruppo di lettere «vo». Inoltre, l'elemento figurativo del marchio richiesto costituirebbe un importante elemento di differenziazione visiva. Per quanto attiene alla somiglianza

sul piano fonetico, l'Ufficio sostiene che la differenza relativa alla prima lettera dei segni controversi è sufficiente perché gli stessi non siano ritenuti simili.

- 24 L'interveniente allega, in sostanza, che la commissione di ricorso ha svolto un'analisi corretta. Essa sottolinea, in particolare, il fenomeno in base al quale, qualora un marchio sia molto noto ai consumatori, questi ultimi sono, paradossalmente, maggiormente in grado di distinguerlo da altri marchi notandone le differenze, ciò che ha l'effetto di ridurre il rischio di confusione. L'interveniente sostiene, inoltre, che i marchi controversi presentano differenze sul piano concettuale, a motivo dei differenti significati che i termini «solvo» e «volvo» possono suggerire in latino. All'udienza, essa ha insistito sull'origine latina di tali parole.

#### Giudizio del Tribunale

- 25 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione 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.
- 26 Secondo giurisprudenza consolidata, 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 collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato complessivamente, secondo la percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in questione, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie [sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 31-33, e giurisprudenza ivi citata].

- 27 Tale valutazione complessiva tiene conto, in particolare, della notorietà del marchio sul mercato, nonché del grado di somiglianza dei marchi e dei prodotti o dei servizi designati. A tal riguardo, essa implica una certa interdipendenza dei fattori che entrano in considerazione, di modo che 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 della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 17, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 19).
- 28 Nel caso di specie, va rilevato, anzitutto, che la ricorrente invoca a sostegno della sua opposizione sette marchi anteriori, aventi ad oggetto sia il segno denominativo VOLVO sia il segno figurativo riportato sopra al punto 7 della presente sentenza. Essa non contesta, tuttavia, il modo di procedere della divisione di opposizione e della commissione di ricorso consistente nell'esaminare l'esistenza di un rischio di confusione tenendo conto unicamente del marchio comunitario anteriore n. 2361087, avente ad oggetto il segno denominativo VOLVO. Dato che tale segno denominativo è quello che si avvicina di più al marchio richiesto e che tale registrazione riguarda, tra altri prodotti e servizi, i software, e quindi anche prodotti identici a quelli designati dal marchio richiesto, vale a dire software per la gestione del magazzino e per sistemi per container, occorre considerare che il fatto di prendere unicamente in considerazione tale marchio anteriore non fosse atto a pregiudicare gli interessi della ricorrente.
- 29 Va rilevato, poi, che è pacifica l'identità dei prodotti in questione. Le parti controvertono sulla sola somiglianza dei segni.
- 30 A tal riguardo, va ricordato che la valutazione complessiva del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, alla luce, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47, e 13 giugno 2006, causa T-153/03, Inex/UAMI – Wiseman (Rappresentazione di una pelle di mucca), Racc. pag. II-1677, punto 26].

- 31 È stato inoltre dichiarato che due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti visivi, fonetici e concettuali [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 30, e 20 aprile 2005, causa T-211/03, Faber Chimica/UAMI – Nabersa (Faber), Racc. pag. II-1297, punto 26].
- 32 Nel caso di specie, vengono in questione, da una parte, un segno figurativo composto da un elemento denominativo, «solvo», presentato con un carattere tipografico stilizzato, nonché da un elemento grafico situato a destra dell'elemento denominativo e, dall'altra, il segno denominativo VOLVO.
- 33 Per quanto attiene alla somiglianza visiva, va constatato che l'elemento denominativo del marchio richiesto domina di per sé l'immagine di tale segno che resta in mente al pubblico di riferimento, con l'effetto che l'elemento figurativo situato a destra dell'elemento denominativo non è dominante nell'impressione complessiva prodotta da tale segno.
- 34 La commissione di ricorso ha giudicato, sostanzialmente, che la differenza relativa alla prima lettera dei segni controversi nonché il carattere tipografico stilizzato del marchio richiesto comportassero differenze considerevoli di ostacolo a qualsiasi somiglianza sul piano visivo.
- 35 Va rilevato, a tal riguardo, che la commissione di ricorso ha giustamente affermato che il carattere tipografico stilizzato del marchio richiesto costituisce un elemento marcatamente distintivo, che differenzia considerevolmente tale marchio dal marchio denominativo anteriore VOLVO. Si deve, infatti, necessariamente constatare che tale carattere tipografico influisce considerevolmente sull'impressione d'insieme prodotta dal marchio richiesto, in quanto essa caratterizza il suo elemento denominativo dominante.

36 La differenza rilevante prodotta dal particolare carattere tipografico è, come ha giustamente rilevato la commissione di ricorso, rafforzata dalla presenza dell'elemento figurativo del marchio richiesto. La ricorrente non può, a tal riguardo, sostenere che la commissione di ricorso ha attribuito un'importanza eccessiva a tale elemento figurativo. Dalla decisione impugnata risulta, infatti, che la conclusione della commissione di ricorso in merito alla diversità sul piano visivo dei segni controversi non si basa in via principale sulla presenza di questo elemento figurativo, giacché tale valutazione relativa alla diversità è giustamente fondata, in primo luogo, sul carattere tipografico stilizzato impiegato per presentare l'elemento denominativo del marchio richiesto.

37 La ricorrente non può, inoltre, affermare che il segno denominativo anteriore può essere presentato con una veste tipografica comparabile a quella del marchio richiesto. Va, infatti, sottolineato che l'esame della somiglianza dei marchi controversi tiene conto di tali marchi nel loro insieme, così come registrati ovvero come richiesti. Orbene, un marchio denominativo è un marchio costituito esclusivamente da lettere, da parole o da associazioni di parole, scritte in caratteri di stampa standard, senza elementi grafici particolari. La tutela derivante dalla registrazione di un marchio denominativo ha ad oggetto la parola indicata nella domanda di registrazione e non gli aspetti grafici o stilistici particolari che tale marchio potrebbe, eventualmente, presentare. Non occorre quindi prendere in considerazione, ai fini dell'esame della somiglianza, la raffigurazione grafica che il segno denominativo potrà presentare in futuro [v., in tal senso, sentenze del Tribunale Faber, cit., punti 36 e 37; 13 febbraio 2007, causa T-353/04, Ontex/UAMI – Curon Medical (CURON), punto 74, e 22 maggio 2008, causa T-254/06, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/UAMI (RadioCom), punto 43].

38 Per quanto attiene alla somiglianza fonetica, la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni controversi fossero differenti in ragione della differente pronuncia delle rispettive prime lettere, dato che la «s» dell'elemento «solvo» del marchio richiesto è una sibilante mentre la «v» del marchio VOLVO è una fricativa.

39 Si deve tuttavia necessariamente rilevare, come affermato dalla ricorrente, che, se anche la differenza tra la prima lettera dei segni controversi comporta una diversità fonetica, la pronuncia del gruppo delle quattro lettere che seguono, «olvo», è esattamente identica e mantiene pertanto necessariamente un grado di somiglianza [v., in tal senso, sentenza

del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI – ELS Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punti 69-73].

40 Benché sia esatto, come ha rilevato la commissione di ricorso, che l'inizio di un segno è importante nell'impressione complessiva che il segno produce, l'esistenza di una certa somiglianza non può, nel caso di specie, essere negata, tenuto conto dell'identica pronuncia cui dà luogo la parte nettamente preponderante di ciascuno dei segni controversi, vale a dire quattro lettere su cinque.

41 La commissione di ricorso è conseguentemente incorsa in un errore di valutazione non ammettendo l'esistenza di un certo grado di somiglianza fonetica tra i segni controversi.

42 Per quanto attiene alla somiglianza concettuale, la ricorrente è d'accordo con l'analisi della commissione di ricorso secondo cui il consumatore probabilmente non disporrà di sufficienti conoscenze per distinguere le radici latine dei segni controversi. Solo l'interveniente afferma che dalle radici latine dei marchi in questione possa risultare una diversità sul piano concettuale.

43 Il Tribunale considera tuttavia poco probabile che il consumatore in questione percepisca il significato che i marchi controversi possono rivestire alla luce delle loro radici latine, essendo, in linea generale, poco probabile che un numero rilevante di consumatori collegherà al latino i termini oggetto dei marchi controversi. Occorre dunque dichiarare che la somiglianza sul piano concettuale svolge nel caso di specie un ruolo molto marginale nella valutazione della somiglianza dei segni controversi.

44 Da quanto precede risulta, pertanto, che, benché la commissione di ricorso abbia giustamente ritenuto che il marchio richiesto SOLVO e il segno denominativo anteriore

VOLVO non siano simili sul piano visivo e concettuale, essa è incorsa in un errore di valutazione escludendo qualsiasi somiglianza sul piano fonetico.

45 L'Ufficio afferma però che, nella fattispecie, i prodotti in questione, vale a dire programmi specializzati nella gestione dei magazzini e per sistemi per container, sono destinati a un pubblico di professionisti, il cui grado di attenzione relativamente elevato dev'essere preso in considerazione ai fini del controllo di legittimità della valutazione svolta dalla commissione di ricorso relativamente alla somiglianza dei segni in conflitto.

46 Il Tribunale osserva tuttavia che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione il pubblico in oggetto ai fini della valutazione della somiglianza dei segni controversi. Con il suo argomento, l'Ufficio non intende quindi produrre elementi idonei a chiarire una motivazione esistente nella decisione di cui trattasi, ma dedurre un ulteriore motivo a sostegno della fondatezza della conclusione cui è pervenuta la commissione di ricorso nella decisione impugnata, motivo non presente in quest'ultima. Orbene, va ricordato che la legittimità di un atto comunitario dev'essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato [sentenze del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II-5167, punto 63, e 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 46].

47 A tal riguardo, non si può ritenere, come ha affermato l'Ufficio all'udienza, che la questione della definizione del pubblico di riferimento sia una condizione giuridica che può essere esaminata d'ufficio, e per la prima volta, dal Tribunale. La definizione del pubblico di riferimento si fonda, infatti, su elementi di fatto che devono essere valutati in primo luogo dall'Ufficio nel rispetto dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, e che possono, se del caso, essere oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice comunitario alla luce degli argomenti e degli elementi di prova sottoposti dalle parti.

48 Va inoltre rilevato che, pur se, secondo la giurisprudenza, l'analisi della somiglianza tra i segni in questione, che costituisce un elemento essenziale della valutazione complessiva del rischio di confusione, dev'essere svolta, al pari di quest'ultima, riguardo alla percezione del pubblico di riferimento [sentenza del Tribunale 22 giugno

2004, causa T-185/02, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II-1739, punto 53; v. anche sentenza del Tribunale 13 febbraio 2007, causa T-256/04, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II-449, punto 58], questo vale essenzialmente solo nei limiti in cui le peculiarità dei consumatori in questione possono influenzarne la percezione relativamente alla somiglianza dei segni controversi. Questo si verifica, ad esempio, segnatamente per quanto attiene alla percezione del grado di somiglianza dal punto di vista fonetico e concettuale, il quale può variare secondo la lingua ed il contesto culturale di tali consumatori, ovvero secondo il loro livello di conoscenza di certi termini specializzati, che a volte dipende dalla loro qualità di pubblico di professionisti.

49 Per contro, nei limiti in cui la percezione del pubblico considerato sia in grado di influenzare l'esistenza di un rischio di confusione, vale a dire l'attribuzione dei prodotti o dei servizi in questione alla stessa impresa o ad imprese economicamente collegate, essa dev'essere presa in considerazione in fase di valutazione complessiva del rischio di confusione. Questo si verifica in particolare relativamente al grado di attenzione più elevato che il pubblico dei professionisti di regola manifesta.

50 Nella fattispecie, l'esistenza di un grado di somiglianza tra i segni controversi per quanto attiene ad uno degli aspetti pertinenti esaminati, vale a dire la somiglianza fonetica, osta a che si possa ritenere che manchi una delle condizioni essenziali per applicare l'art. 8, n. 1, lett. b). In tale contesto, la commissione di ricorso è tenuta a procedere ad una valutazione complessiva del rischio di confusione, al fine di determinare se, alla luce del grado di somiglianza fonetica constatato tra i segni controversi, tenuto conto dell'identità dei prodotti in questione e della notorietà del segno anteriore, il pubblico cui sono destinati i prodotti in questione potrà credere che i prodotti in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

51 L'interveniente afferma tuttavia che, qualora un marchio sia molto noto ai consumatori, questi ultimi, paradossalmente, sono maggiormente in grado di distinguerlo da altri marchi notandone le differenze, ciò che ha l'effetto di ridurre il rischio di confusione.

- 52 A tal riguardo, va ricordato, anzitutto, che, in linea di principio, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 24; sentenza del Tribunale 4 novembre 2003, causa T-85/02, Díaz/UAMI – Granjas Castelló (CASTILLO), Racc. pag. II-4835, punto 44). Ciò detto, senza dover prima statuire in merito alla fondatezza della proposta dell'interveniente nel caso di specie, si deve, comunque, necessariamente constatare che tale argomento dovrebbe essere preso in considerazione in fase di valutazione complessiva del rischio di confusione e che esso non è idoneo a contraddire la considerazione che i marchi controversi non sono privi di qualsiasi somiglianza.
- 53 Nel caso di specie, non avendo la commissione di ricorso proceduto ad una valutazione complessiva del rischio di confusione, occorre dichiarare che quest'ultima ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Si deve, di conseguenza, accogliere il primo motivo e annullare, su tale fondamento, la decisione impugnata.

*Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94*

#### Argomenti delle parti

- 54 La ricorrente sostiene, per i motivi esposti nel contesto del primo motivo, che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione ritenendo che i segni controversi non fossero sufficientemente simili. Essa aggiunge che, anche a ritenere che i segni controversi non siano sufficientemente simili da giustificare l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, essi sono comunque sufficientemente simili ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

55 L'Ufficio afferma che, benché l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 prescriva un grado di somiglianza dei segni inferiore rispetto all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, è comunque impossibile, nel caso di specie, stabilire un legame tra i marchi controversi, in quanto essi sono differenti ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e non presentano, pertanto, la minima somiglianza.

56 L'interveniente contesta la fondatezza del secondo motivo e afferma che i marchi controversi non sono presenti sullo stesso mercato. Essa aggiunge che un legame tra i marchi deve avere un'incidenza sul comportamento economico del consumatore e che non è sufficiente che un segno faccia pensare ad un marchio anteriore.

## Giudizio del Tribunale

57 L'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 prevede che, «[i]n seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

58 Dalla giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 5, n. 2, 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) (il cui contenuto normativo è in sostanza identico a quello dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94), emerge che, per soddisfare la condizione relativa alla somiglianza, non è necessario dimostrare l'esistenza, nel pubblico di riferimento, di un rischio di confusione tra il marchio anteriore che gode di notorietà e il marchio richiesto. È sufficiente che il grado di somiglianza tra questi marchi abbia l'effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra di essi (sentenza della Corte 23 ottobre

2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I-12537, punto 31; v. anche sentenza del Tribunale 16 aprile 2008, causa T-181/05, Citigroup e Citibank/UAMI – Citi (CITI), Racc. pag. II-669, punto 64).

- 59 L'esistenza di un siffatto nesso dev'essere valutata complessivamente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux, cit., punto 30). A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che fattori pertinenti sono segnatamente il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, la natura e il grado di somiglianza dei prodotti o dei servizi in questione, il livello di notorietà del marchio anteriore, il grado del carattere distintivo, intrinseco o acquisito grazie all'uso, del marchio anteriore, o ancora l'esistenza di un rischio di confusione nel pubblico (sentenza della Corte 27 novembre 2008, causa C-252/07, Intel Corporation, Racc. pag. I-8823, punto 42).
- 60 La commissione di ricorso ha affermato che non esisteva tra i segni controversi un grado di somiglianza sufficiente a far sì che il pubblico potesse stabilire un nesso tra di essi, di modo che fosse applicabile l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
- 61 Tale conclusione risulta tuttavia, in parte, dalla valutazione effettuata dalla commissione di ricorso in merito alla somiglianza dei segni in questione ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Orbene, dall'esame del primo motivo emerge che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel considerare che i segni controversi non presentassero alcuna somiglianza, giacché sussiste tra loro un grado di somiglianza sul piano fonetico.
- 62 Nei limiti in cui tale errore di valutazione è atto ad influenzare la valutazione della questione se, alla luce del grado di somiglianza tra i segni in questione, il pubblico di riferimento possa stabilire un nesso tra di essi, va constatato che la commissione di ricorso ha applicato erroneamente l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

63 Va quindi accolto il secondo motivo e annullata, anche su tale fondamento, la decisione impugnata.

### **Sulle spese**

64 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l'Ufficio e l'interveniente, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 2 agosto 2007 (procedimento R 1240/2006-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Volvo Trademark Holding AB e la sig.ra Elena Grebenshikova, è annullata.**
  
- 2) **L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese della Volvo Trademark Holding.**

**3) La sig.ra Grebenshikova è condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Volvo Trademark Holding.**

Meij

Vadapalas

Tchipev

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 dicembre 2009.

Firme