

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

9 giugno 2010*

Nella causa T-138/09,

Félix Muñoz Arraiza, residente in Logroño (Spagna), rappresentato dagli avv.ti J. Grimau Muñoz e J. Villamor Muguerza,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e
interveniante dinanzi al Tribunale

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, con sede in
Logroño, rappresentato dall'avv. J.I. Martínez De Torre,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione
di ricorso dell'UAMI 29 gennaio 2009 (procedimento R 721/2008-2), relativa ad un
procedimento di opposizione fra il Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Calificada Rioja e il sig. Félix Muñoz Arraiza,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V.M. Ciucă, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 aprile 2009,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il
28 luglio 2009,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale
il 17 luglio 2009,

dal momento che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- ¹ Il 12 novembre 2004 il ricorrente, sig. Félix Muñoz Arraiza, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza 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 Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo RIOJAVINA.

- 3 I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta tale registrazione rientrano nelle classi 29, 30 e 35 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 rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, dopo la limitazione apportata nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, alla seguente descrizione:
- classe 29: «Conserve, oli e grassi commestibili provenienti dalla Rioja»;
 - classe 30: «Aceto, (...), caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, salse (comprese salse per condire l'insalata), spezie, ghiaccio»;
 - classe 35: «Esclusive commerciali, rappresentanze, vendita all'ingrosso e al dettaglio, import-export; quanto suddetto riguarda conserve, oli, grassi commestibili, aceto, caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, salse (comprese le salse condire per insalata), spezie e ghiaccio».
- 4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 44/2005, del 31 ottobre 2005.
- 5 Il 9 novembre 2005 l'interveniente, il Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (consiglio regolatore per la denominazione di origine qualificata Rioja, organismo di controllo spagnolo; in prosieguo: il «CRD»), ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), avverso la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti e servizi citati al precedente punto 3.

6 L'opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

— il marchio comunitario collettivo n. 226118, qui di seguito riprodotto:



— il marchio internazionale n. 655291, qui di seguito riprodotto:



— gli altri marchi nn. 1310420, 1697823, 1697824, 1762252, 1762253, 1805183, 1927658, 2114068, 2114069, 2196310, 2261844, 188572, 6/1983, 92335, 470948, 177233, 655291 e 1511318.

- 7 L'opposizione, basata su tutti i prodotti e servizi designati dalle registrazioni anteriori e, più specificamente, per quanto riguarda il presente ricorso, sui vini, inclusi nella classe 33, era diretta contro tutti i prodotti designati nella domanda di registrazione del marchio.

- 8 A sostegno dell'opposizione il CRD ha fatto valere, in particolare, l'impedimento relativo alla registrazione ex art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

- 9 Il 19 marzo 2008 la divisione di opposizione, basandosi sulla citata disposizione, ha parzialmente accolto l'opposizione, nella parte diretta contro i prodotti e servizi seguenti oggetto della domanda di marchio:
 - aceti, inclusi nella classe 30;

 - esclusive commerciali, rappresentanze, vendita all'ingrosso e al dettaglio, import-export; quanto suddetto riguardo agli aceti, inclusi nella classe 35.

- 10 La divisione di opposizione ha respinto l'opposizione per tutti i restanti prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio, stante la mancanza di somiglianza fra tali prodotti e tali servizi e i prodotti designati dai marchi anteriori.

- 11 Avverso la decisione della divisione di opposizione, in data 5 maggio 2008, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento

n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009), in quanto la decisione in parola accoglieva parzialmente l'opposizione, relativamente a taluni prodotti e servizi.

- 12 Con decisione 29 gennaio 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI, confermando la posizione della divisione di opposizione, ha respinto tale ricorso.

- 13 Per quanto attiene al raffronto dei prodotti e dei servizi, la commissione di ricorso, come la divisione di opposizione, ha considerato che sussistesse un tenue grado di somiglianza fra gli aceti ed i vini. Inoltre, essa ha considerato che le esclusive commerciali, le rappresentanze, la vendita all'ingrosso e al dettaglio e l'import-export, tutto ciò riguardo agli aceti, presentavano altresì un tenue grado di somiglianza con i vini, per le ragioni indicate dalla divisione di opposizione nella decisione e non contestate dinanzi alla commissione di ricorso dal ricorrente.

- 14 Quanto al raffronto tra i segni, la commissione di ricorso, prendendo in considerazione solamente il marchio comunitario collettivo anteriore n. 226118, dal momento che tale marchio designa gli stessi prodotti e include il medesimo elemento dominante «rioja» del marchio internazionale anteriore n. 655291, ha confermato la valutazione della divisione di opposizione secondo cui i marchi in conflitto presentano un elevato grado di somiglianza sul piano visivo, fonetico e concettuale.

- 15 La commissione di ricorso ha reputato che il tenue grado di somiglianza fra i prodotti e servizi designati fosse compensato dall'elevato grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, cosicché il consumatore europeo potrebbe facilmente essere indotto a credere che gli aceti e i servizi interessati, commercializzati con il marchio RIOJAVINA, provengano dalle medesime imprese proprietarie di cantine che producono dei vini commercializzati con il marchio anteriore n. 226118, rischio ancora maggiore dato che i vini di Rioja godono di notorietà.

- 16 La commissione di ricorso ha rilevato che la circostanza che il ricorrente sia titolare di un marchio spagnolo anteriore RIOJAVINA per designare gli aceti, identico al marchio comunitario richiesto, non impedirebbe al marchio anteriore n. 226118 del CRD di possedere le proprie qualifiche ed efficacia giuridiche in quanto marchio anteriore al marchio comunitario richiesto, né impedirebbe al CRD d'invocare il marchio anteriore in parola per fondare la sua opposizione.
- 17 Quanto alla circostanza fatta valere che il marchio spagnolo RIOJAVINA del ricorrente sarebbe coesistito con il marchio anteriore n. 226118 del CRD, ciò non significherebbe che non vi sia stata confusione in Spagna e, soprattutto, non dimostrerebbe che non possa sussistere un rischio di confusione negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Conclusioni delle parti

- 18 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata ammettendo alla registrazione il marchio richiesto per le classi 29, 30 e 35;

 - condannare l'UAMI alle spese.

19 L'UAMI e il CRD chiedono che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

20 Il ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

21 In via preliminare va osservato che, stante l'accoglimento solamente parziale dell'opposizione da parte dell'UAMI e della circostanza che la commissione di ricorso, per motivi di economia procedurale, ha limitato le sue valutazioni al raffronto del marchio richiesto con il solo marchio anteriore n. 226118, il presente ricorso verte unicamente sulla sussistenza di un rischio di confusione fra, da un lato, il marchio denominativo RIOJAVINA, richiesto per gli «aceti», inclusi nella classe 30, e le «esclusive commerciali, rappresentanze, vendita all'ingrosso e al dettaglio, import-export, quanto suddetto riguarda gli aceti», inclusi nella classe 35, e, dall'altro, il marchio anteriore n. 226118 del CRD, registrato per il vino, incluso nella classe 33.

22 Il marchio anteriore n. 226118 è un marchio comunitario collettivo ai sensi dell'art. 64 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 66 del regolamento n. 207/2009). Conformemente alle disposizioni, lette in combinato disposto, dell'art. 8, n. 1, del regolamento

n. 40/94 e dell'art. 64, n. 3, del medesimo regolamento (divenuto art. 66, n. 3, del regolamento n. 207/2009), detto marchio, come ogni marchio comunitario, gode della tutela rispetto a qualsivoglia pregiudizio derivante dalla registrazione di un marchio comunitario che comporti un rischio di confusione.

- 23 Il ricorrente fa tuttavia valere che, nel caso di specie, non può configurarsi un rischio di confusione. In primo luogo, difatti, poiché il CRD è un organo amministrativo e, più precisamente, un organo decentrato del Ministero spagnolo dell'Ambiente e degli Ambienti rurale e marittimo [Ministerio de medio ambiente y medio rural y marino], incaricato di controllare la qualità dei vini di Rioja, e non un produttore di vino di Rioja, esso non è un'impresa cui il ricorrente potrebbe tentare di fare concorrenza. In secondo luogo, sarebbe difficilmente concepibile che un consumatore possa credere che i prodotti del ricorrente provengano da siffatto organo amministrativo.
- 24 Relativamente al primo punto, va rilevato che, se il ricorrente riteneva che il marchio anteriore non fosse stato effettivamente utilizzato dal suo titolare o, considerato il suo carattere di marchio collettivo, dalle persone abilitate a usarlo [v. artt. 65, n. 2, e 68 del regolamento n. 40/94 (divenuti, rispettivamente, artt. 67, n. 2, e 70 del regolamento n. 207/2009)], era suo onere presentare, conformemente all'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, n. 2, del regolamento n. 207/2009), istanza per richiedere di provare che il marchio di cui trattasi fosse stato effettivamente utilizzato. Dal momento che siffatta istanza non è stata presentata, il ricorrente non è legittimato a contestare che il marchio anteriore n. 226118 può essere utilizzato per designare i prodotti per i quali è stato registrato, ossia i vini.
- 25 Relativamente al secondo punto, occorre ricordare che costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/ UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punto 30, e giurisprudenza ivi citata].

- 26 Da ciò discende che l'esatta origine commerciale che il pubblico di riferimento attribuirà ai prodotti o ai servizi contraddistinti da ciascuno dei due marchi in conflitto ha scarsa rilevanza, trattandosi della questione di verificare la sussistenza di un rischio di confusione fra gli stessi. L'importante è accertare se detta origine commerciale potrebbe essere percepita dal pubblico di riferimento, in entrambi i casi, come la medesima.
- 27 Nella fattispecie il marchio anteriore n. 226118 costituisce, per il pubblico di riferimento, formato sia dal grande pubblico in generale sia dal pubblico specializzato dell'Unione, un'indicazione dell'origine commerciale dei vini sui quali è apposto. A prescindere dall'esatta origine commerciale di tali prodotti, vale a dire senza che risulti necessario determinare se detto pubblico penserà che i vini designati dal marchio anteriore provengono dal CRD o da un'impresa, non si può escludere a priori, nell'ipotesi dell'esistenza di un'identità o di una somiglianza fra i marchi in conflitto e fra i prodotti e servizi da questi designati, che detta medesima origine commerciale sia attribuita, dal pubblico in parola, ai prodotti e ai servizi contraddistinti dal marchio richiesto, il che equivarrebbe alla sussistenza di un rischio di confusione.
- 28 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la circostanza che il CRD non svolga l'attività di produttore di vino di Rioja non comporta assolutamente, di per sé, che non vi possano essere rischi di confusione.
- 29 Si deve quindi esaminare se, come asserito dal ricorrente, è a torto che la commissione di ricorso ha confermato la valutazione della divisione di opposizione relativa alla sussistenza, nel caso di specie, di un rischio di confusione.

- 30 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, su 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; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
- 31 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico sia indotto a credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro. Da questa stessa giurisprudenza risulta che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza fra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza *GIORGIO BEVERLY HILLS*, punto 25 supra, punti 30-33, e giurisprudenza ivi citata].
- 32 Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o di servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza Tribunale 13 febbraio 2007, causa T-256/04, *Mundipharma/UAMI — Altana Pharma (RESPICUR)*, Racc. pag. II-449, punto 42, e giurisprudenza ivi citata].
- 33 Tenuto conto della natura dei prodotti e dei servizi in parola, il pubblico di riferimento, come già segnalato al precedente punto 27, è sia il pubblico in generale sia il pubblico specializzato dell'Unione.

- 34 Relativamente, in primo luogo, al raffronto dei prodotti, si deve considerare che la commissione di ricorso ha correttamente concluso per l'esistenza di un tenue grado di somiglianza fra l'aceto e il vino.
- 35 Infatti, benché l'aceto, a differenza del vino, non sia una bevanda, ciò nondimeno entrambi i prodotti possono essere utilizzati nella preparazione di alimenti. Inoltre, l'aceto si ottiene di regola dalla fermentazione del vino.
- 36 A tal proposito, relativamente all'argomento del ricorrente secondo cui sarebbe possibile produrre aceto a partire da soluzioni idro-alcoliche diverse dal vino, ottenendo quindi svariati tipi di aceti (aceti di sidro, di frutta, d'alcool, di cereali, di malto, di miele, di siero di latte), va rilevato che siffatto argomento non incide per nulla sulla circostanza che, come constatato dalla commissione di ricorso, e senza che ciò fosse contestato dinanzi al Tribunale, l'aceto più comunemente fabbricato e consumato è l'aceto di vino. Il ricorrente ha del resto manifestato espressamente l'intenzione di commercializzare, con il marchio richiesto, aceto di vino.
- 37 Riguardo ai richiami operati dal ricorrente alle regole di elaborazione (scelta delle varietà di uve utilizzate) e d'invecchiamento (collocazione in fusti di rovere e durate minime d'invecchiamento) specifiche dei vini di Rioja, va osservato che detti rinvii, eventualmente utili per distinguere i vini di Rioja da altri vini, sono, per contro, totalmente irrilevanti rispetto alla questione, l'unica in discussione nel caso di specie, di accertare se l'aceto e il vino siano prodotti simili.

- 38 Quanto al riferimento alla sentenza del Tribunale 15 febbraio 2007, causa T-501/04, Bodegas Franco-Españolas/UAMI — Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL) (non pubblicata nella Raccolta), essa concerne una controversia del tutto diversa da quella della fattispecie e non rimette in discussione la fondatezza della valutazione della commissione di ricorso.
- 39 La circostanza, infatti, che nella summenzionata controversia, relativa ad un presunto rischio di confusione fra un marchio ROYAL, richiesto per un vino di Rioja, e un marchio anteriore ROYAL FEITORIA, registrato per un vino di Porto, il Tribunale abbia giudicato che i vini di Rioja e di Porto presentassero, nonostante la loro natura comune di bevande alcoliche, solo una debole somiglianza, considerate le rispettive differenze notorie ben conosciute dal consumatore medio (i primi si bevono durante il pasto, mentre i secondi si consumano come aperitivo o digestivo), non comporta assolutamente che l'UAMI abbia rilevato a torto, nella fattispecie, relativamente all'aceto e al vino, elementi sufficienti per concludere per una somiglianza, benché tenue, di questi ultimi prodotti.
- 40 Dalle considerazioni precedenti risulta che gli argomenti dedotti dal ricorrente non rimettono in discussione la fondatezza della valutazione della commissione di ricorso quanto alla sussistenza di un tenue grado di somiglianza fra l'aceto e il vino.
- 41 Riguardo ai servizi considerati nella domanda di marchio e per i quali l'opposizione è stata accolta, ossia «esclusive commerciali, rappresentanze, vendita all'ingrosso e al dettaglio, import-export, quanto suddetto riguarda gli aceti», inclusi nella classe 35, la commissione di ricorso ha confermato le constatazioni effettuate dalla divisione di opposizione, secondo cui detti servizi presenterebbero parimenti un tenue grado di somiglianza con il vino, motivo tratto, sostanzialmente, dal carattere complementare e accessorio delle attività di commercializzazione all'interno delle imprese dei settori dell'aceto e del vino.

- 42 Orbene, è giocoforza constatare, come fatto dall'UAMI, che il ricorrente non deduce alcun argomento volto a censurare detta valutazione della commissione di ricorso relativa ai servizi, poiché lo stesso si limita esclusivamente a contestare le valutazioni della commissione di ricorso relative ai prodotti (aceto e vino).
- 43 Il Tribunale riscontra, del resto, che, tenuto conto dello stretto legame che unisce ogni prodotto alla sua commercializzazione, è giustamente che la commissione di ricorso, dopo aver correttamente constatato l'esistenza di una tenue somiglianza fra l'aceto e il vino, ha parimenti concluso nel senso dell'esistenza di una somiglianza della stessa portata fra, da un lato, i servizi di commercializzazione espressamente specificati come «riguarda[nti] gli aceti» — ossia «esclusive commerciali, rappresentanze, vendita all'ingrosso e al dettaglio, import-export, quanto suddetto riguarda gli aceti», inclusi nella classe 35 — e, dall'altro, il vino.
- 44 In conclusione, il ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso avrebbe a torto ritenuto che i prodotti e servizi considerati nella domanda di marchio e rispetto ai quali l'opposizione era stata accolta sarebbero simili, seppure in modo tenue, al prodotto considerato dal marchio anteriore.
- 45 Relativamente, in secondo luogo, al raffronto dei segni, va ricordato che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in esame, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I-4529, punto 35, e giurisprudenza ivi citata).

- 46 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza UAMI/Shaker, punto 45 supra, punto 41, e giurisprudenza ivi citata). È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (sentenze della Corte UAMI/Shaker, cit., punto 42, e 20 settembre 2007, causa C-193/06 P, Nestlé/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 42). Ciò potrebbe verificarsi per esempio quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (sentenza Nestlé/UAMI, cit., punto 43).
- 47 Nella decisione impugnata la commissione di ricorso, per ragioni di economia procedurale, si è limitata a porre a confronto il marchio richiesto con il marchio comunitario anteriore n. 226118. Nell'ambito di tale raffronto essa ha fatto sua la valutazione della divisione di opposizione secondo cui i marchi in parola presenterebbero un elevato grado di somiglianza sul piano visivo, fonetico e concettuale.
- 48 In proposito il Tribunale reputa essere corretta la considerazione della commissione di ricorso secondo cui l'elemento denominativo «rioja», comune ai due marchi in conflitto, costituiva l'elemento dominante di ciascuno dei detti marchi. Tale elemento, infatti, attira l'attenzione del pubblico di riferimento sia per la sua posizione all'interno dei medesimi (all'inizio del marchio richiesto e al centro del marchio anteriore), sia per la notorietà di cui gode, come riconosciuto dalle parti, nella maggior parte dell'Unione in relazione ai vini di Rioja.

- 49 Relativamente alla somiglianza visiva va rilevato, richiamando, in sostanza, la posizione della commissione di ricorso, che la presenza, nei marchi in conflitto, dell'elemento denominativo «rioja» — considerato che detto elemento figura all'inizio del marchio richiesto ed è, quanto al marchio comunitario anteriore n. 226118, stampato diagonalmente e a grandi caratteri al centro dello stesso — assicura un grado, se non elevato, perlomeno significativo, di somiglianza visiva, e ciò malgrado la presenza di altri elementi, meno importanti, di differenziazione fra i marchi in conflitto, ossia l'elemento denominativo «vina» collocato alla fine del marchio richiesto e i diversi elementi denominativi e figurativi a contorno, nel marchio anteriore n. 226118, dell'elemento centrale «rioja».
- 50 Quanto ai vari riferimenti effettuati dalle parti a talune modalità concrete di applicazione dei marchi in conflitto sui prodotti in causa — il ricorrente fa riferimento all'applicazione del marchio anteriore su etichette di maggiori dimensioni o sulla parte posteriore delle bottiglie, mentre il CRD, dal canto suo, fa valere i grafismi concretamente utilizzati dal ricorrente per stampare il marchio denominativo richiesto —, siffatti richiami sono privi di rilevanza per la valutazione della somiglianza visiva dei marchi in conflitto, valutazione che si effettua sulla base dei segni quali registrati o richiesti all'UAMI.
- 51 Riguardo alla somiglianza fonetica occorre rilevare, sostanzialmente come ha fatto la commissione di ricorso, che sussiste un elevato grado di somiglianza fonetica fra i marchi in conflitto, a causa dell'elemento denominativo comune «rioja». L'elemento «vina» del marchio richiesto, collocato alla fine del marchio e, pertanto, meno importante sotto il profilo fonetico, non è tale da affievolire sensibilmente la somiglianza fonetica di cui trattasi. Quanto ai quattro elementi «consejo», «regulador», «denominacion origen» e «calificada», situati ai quattro lati del marchio anteriore e, due di loro, verticalmente, quindi difficilmente leggibili, essi sono chiaramente secondari all'interno del marchio in parola.

- 52 Quanto alla somiglianza concettuale, si deve confermare la valutazione della commissione di ricorso relativa, in sostanza, all'esistenza di un elevato grado di somiglianza. Infatti, il termine «riojavina» del marchio richiesto, esattamente come il termine «rioja» presente nel marchio anteriore, esso stesso rafforzato concettualmente dalla raffigurazione di un grappolo d'uva e di una foglia di vite, rinviano direttamente, per il pubblico di riferimento, ai prodotti della vigna e, più specificamente, al vino di Rioja.
- 53 Dalle considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso ha correttamente concluso nel senso dell'esistenza di un elevato grado di somiglianza fra i marchi in conflitto.
- 54 Relativamente, in terzo luogo, alla valutazione globale del rischio di confusione, va ricordato che essa implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 17; sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Mast-Jägermeister/UAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), Racc. pag. II-5409, punto 74].
- 55 Nella fattispecie, il Tribunale, sulla scorta della posizione della commissione di ricorso, considera che il tenue grado di somiglianza fra i prodotti e servizi interessati è compensato dall'elevato grado di somiglianza dei marchi in conflitto, cosicché il pubblico di riferimento rischia di credere che l'aceto e i servizi di commercializzazione dell'aceto proposti con il marchio RIOJAVINA abbiano la stessa origine commerciale dei vini commercializzati con il marchio comunitario anteriore n. 226118.

- 56 Riguardo alla circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe titolare di un marchio spagnolo RIOJAVINA e avrebbe commercializzato aceti, in Spagna, con il marchio in parola e da oltre 50 anni, si deve rilevare che detta circostanza, anche supponendola confermata, non dimostra assolutamente la mancanza di un rischio di confusione nel consumatore spagnolo sull'origine commerciale dell'aceto commercializzato con tale marchio. Inoltre, e in ogni caso, il pubblico con riferimento al quale si effettua l'esame del rischio di confusione non è il pubblico spagnolo, ma, più ampiamente, il pubblico dell'Unione.
- 57 Quanto all'argomento relativo al punto che il CRD non può tentare di monopolizzare l'uso del termine «rioja» in un settore, vale a dire quello dell'aceto, nel quale non potrebbe sviluppare nessuna attività, occorre ricordare che, secondo l'art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 12, lett. b), del regolamento n. 207/2009], «(...) il diritto conferito al titolare non gli consente di impedire ai terzi l'uso nel commercio (...) di indicazioni relative (...) alla provenienza geografica (...) del prodotto (...) purché quest'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».
- 58 Analogamente, l'art. 64, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 66, n. 2, del regolamento n. 207/2009), il quale dispone che, «[i]n deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi», stabilisce che «[u]n marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale» e che «in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica».
- 59 Ciò nondimeno, e contrariamente a quanto sembra suggerire il ricorrente, l'opposizione proposta dal CRD non è assolutamente diretta a monopolizzare, in violazione

delle summenzionate disposizioni, l'uso del termine «rioja», né relativamente all'aceto né ad altro prodotto.

- 60 L'opposizione proposta dal CRD è volta unicamente a garantirgli, in forza dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale che discendono dalla registrazione del marchio comunitario anteriore n. 226118 rispetto a qualsivoglia pregiudizio derivante dalla registrazione di un marchio comunitario che comporti un rischio di confusione.
- 61 Quanto alla presunta circostanza per cui il CRD non si sarebbe opposto alla registrazione di altri marchi comunitari che includevano il termine «rioja», uno dei quali designante prodotti compresi nella classe 30 (aceti), essa è priva di rilevanza ai fini della valutazione della questione, l'unica di cui si tratta nel caso di specie, se, come osservato dall'UAMI nell'ambito dell'opposizione proposta dal CRD nei confronti del marchio richiesto dal ricorrente, sussista un rischio di confusione fra detto marchio richiesto e il marchio anteriore n. 226118.
- 62 Poiché l'UAMI, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non ha commesso errori nel constatare l'esistenza, nella fattispecie, di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il motivo unico dedotto dal ricorrente, relativo alla violazione di tale disposizione, deve essere respinto.
- 63 Pertanto, e senza che sia necessario esaminare la domanda del ricorrente relativa all'«[ammissione] alla registrazione del marchio richiesto per le classi 29, 30 e 35», occorre respingere integralmente il presente ricorso.

Sulle spese

- ⁶⁴ Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese sostenute dall'UAMI e dal CRD, conformemente alle conclusioni degli stessi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**

- 2) Il sig. Félix Muñoz Arraiza è condannato alle spese.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 giugno 2010.

Firme

II - 2340