



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

3 ottobre 2012*

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO — Marchi denominativi nazionale e internazionale anteriori MATADOR — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-584/10,

Mustafa Yilmaz, domiciliato a Stoccarda (Germania), rappresentato inizialmente da F. Kuschmirek, successivamente da F. Stangl, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Tequila Cuervo, SA de CV, con sede a Tlaquepaque, Jalisco (Messico), rappresentata da S. Salvetti, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 13 ottobre 2010 (procedimento R 1162/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Mustafa Yilmaz e la Tequila Cuervo, SA de CV,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2010,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2011,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2011,

* Lingua processuale: l'inglese.

vista la replica del ricorrente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2011,

vista la replica dell'interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2011,

vista la decisione del 12 novembre 2011, che nega l'autorizzazione al deposito di controrepliche,

vista la decisione del 25 novembre 2011 relativa alla composizione delle sezioni del Tribunale,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

vista la lettera dell'UAMI del 14 febbraio 2012, che comunica al Tribunale una limitazione dell'elenco dei prodotti di cui trattasi e che chiede un parziale non luogo a procedere,

viste le osservazioni dell'interveniente in ordine a tale lettera, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 5 agosto 2004 la Tequila Cuervo, SA de CV, interveniente, presentava domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

- 2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione era costituito dal segno figurativo di seguito riprodotto:



- 3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano, in seguito ad una prima limitazione richiesta il 24 aprile 2008, nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche, cocktail alcolici premiscelati, tequila di provenienza messicana e liquori a base di tequila di provenienza messicana».
- 4 La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 32/2005, dell'8 agosto 2005.
- 5 L'8 novembre 2005 il sig. Mustafa Yilmaz, ricorrente, presentava opposizione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), alla registrazione del marchio richiesto.
- 6 L'opposizione si fondava, da un lato, sul marchio internazionale denominativo anteriore MATADOR, produttivo di effetti nei paesi del Benelux, nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Estonia, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Italia, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Austria, in Polonia, in Portogallo, in Slovenia, in Slovacchia, in Finlandia, in Svezia e nel Regno Unito, registrato il 31 ottobre 2002 con il numero 792051 e, dall'altro, sul marchio tedesco denominativo anteriore MATADOR, registrato il 21 agosto 2002 con il numero 302050531, due marchi, questi ultimi, che designano prodotti rientranti nella classe 32 e corrispondenti alla seguente descrizione: «birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande».
- 7 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].

- 8 Con decisione del 3 settembre 2009, la divisione d'opposizione accoglieva l'opposizione, fondandosi, per motivi di economia processuale, unicamente sul marchio tedesco anteriore. Essa riteneva, da un lato, che i prodotti contraddistinti dai segni in conflitto fossero concorrenti e quindi simili e, dall'altro, che i suddetti segni fossero nel complesso simili.
- 9 Il 1° ottobre 2009 l'interveniente proponeva ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione della divisione d'opposizione, ai sensi degli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009.
- 10 Dalla lettera dell'UAMI al Tribunale, del 14 febbraio 2012, emerge che nell'ambito di un procedimento di opposizione parallelo a quello che forma oggetto del presente ricorso, l'interveniente, con richiesta del 2 dicembre 2009, depositata presso l'UAMI, presentava un'ulteriore limitazione dell'elenco dei prodotti per i quali è richiesta la registrazione nel caso di specie, in modo tale che essi corrispondano alla seguente descrizione: «Tequila di provenienza messicana, cocktail alcolici contenenti tequila di provenienza messicana e liquori a base di tequila di provenienza messicana», rientranti nella classe 33.
- 11 Con decisione del 13 ottobre 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI accoglieva il ricorso annullando la decisione della divisione d'opposizione, respingendo l'opposizione e ammettendo la registrazione del marchio richiesto «per tutti i prodotti e i servizi oggetto della domanda». Così statuendo, la commissione di ricorso ometteva tuttavia di prendere in considerazione la limitazione dell'elenco dei prodotti controversi, richiesta dall'interveniente il 2 dicembre 2009, per un errore che l'UAMI riconosce ad essa imputabile. La commissione di ricorso, in sostanza, motivava la propria decisione come segue:
- per motivi di economia processuale, il rischio di confusione va esaminato, innanzi tutto, attraverso la comparazione tra il marchio richiesto e il marchio tedesco anteriore (punto 17);
 - il pubblico di riferimento è composto dai consumatori medi in Germania (punto 18);
 - in applicazione della giurisprudenza del Tribunale [sentenze del 18 giugno 2008, Coca-Cola/UAMI – San Polo (MEZZOPANE), T-175/06, Racc. pag. II-1055, e del 29 aprile 2009, Bodegas Montebello/UAMI – Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE), T-430/07, non pubblicata nella Raccolta], le bevande alcoliche contraddistinte dal marchio richiesto differiscono sia dai prodotti «birre» (punti 21-30) sia dai prodotti «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande» (punti 32-40), contraddistinti dal marchio tedesco anteriore, e ciò per la loro natura, la loro provenienza, i loro ingredienti, il loro metodo di produzione, la loro destinazione, il loro impiego, la loro insostituibilità e la loro assenza di complementarità, sebbene taluni prodotti siano, in un certo senso, in rapporto di concorrenza;
 - la conclusione quanto all'assenza di somiglianza dei prodotti controversi resta valida in tutti gli Stati membri diversi dalla Germania, nei quali il marchio internazionale anteriore è tutelato (punto 41);
 - uno dei requisiti cumulativi richiesti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ossia l'identità o la somiglianza dei prodotti contraddistinti dai segni in conflitto, non sussiste quindi nella fattispecie, cosicché non vi è alcun rischio di confusione, anche in caso di identità dei suddetti segni (punti 42-44).

Conclusioni delle parti

- 12 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

13 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare il ricorrente alle spese.

14 Nella lettera del 14 febbraio 2012, l'UAMI chiede al Tribunale di dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto relativamente ai prodotti «bevande alcoliche».

15 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— confermare la decisione impugnata;

— condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla domanda di parziale non luogo a provvedere

16 Nella lettera del 14 febbraio 2012, l'UAMI fa valere che, dato il ritiro della domanda di registrazione da parte dell'interveniente per quanto attiene ai prodotti «bevande alcoliche», il presente ricorso è divenuto privo di oggetto relativamente a tali prodotti.

17 Nelle proprie osservazioni scritte sulla predetta lettera, l'interveniente conferma tale ritiro, ma non prende posizione in merito alle sue conseguenze processuali.

18 Il ricorrente non ha accolto l'invito rivoltagli dal Tribunale a depositare le proprie osservazioni su detta lettera.

19 Al riguardo, il Tribunale rammenta che, in forza dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Una limitazione dell'elenco dei prodotti o dei servizi designati da una domanda di marchio comunitario deve essere effettuata secondo talune modalità particolari, ossia su istanza di modifica della domanda presentata conformemente all'articolo 43 del regolamento n. 207/2009 e alla regola 13 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1) [v., sentenza del Tribunale del 17 giugno 2009, Korsch/UAMI (PharmaResearch), T-464/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 10 e giurisprudenza ivi citata].

20 Nella fattispecie, l'UAMI ha confermato, con la lettera del 14 febbraio 2012, il carattere regolare ed effettivo della limitazione dell'elenco dei prodotti oggetto della domanda di marchio e il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione al riguardo. Del resto, tale limitazione è attestata dalla banca dati online dell'UAMI.

21 Occorre quindi considerare tale limitazione provata e constatare, di conseguenza, che la commissione di ricorso è incorsa in un errore accogliendo la domanda di marchio comunitario «per tutti i prodotti e i servizi oggetto della domanda», includendovi i prodotti «bevande alcoliche», che erano stati sottoposti alla suddetta limitazione.

- 22 Tuttavia, occorre altresì constatare che tale errore è privo di conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente, poiché, a prescindere dall'esito del presente ricorso, il marchio richiesto non potrà essere registrato come marchio comunitario per i suddetti prodotti «bevande alcoliche», a causa della limitazione dell'elenco dei prodotti designati dalla domanda di marchio.
- 23 In tali circostanze, il presente ricorso può essere ritenuto effettivamente privo di oggetto nei limiti in cui è diretto all'annullamento della decisione impugnata per la parte in cui quest'ultima ha ammesso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti «bevande alcoliche». Entro questi stessi limiti, non vi è dunque luogo a provvedere.

Nel merito

- 24 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
- 25 Il ricorrente sostiene che esiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto a causa, da un lato, della forte somiglianza, se non addirittura dell'identità, tra i segni e, dall'altro, della somiglianza tra i prodotti controversi, che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente valutato. A tal riguardo, rinviando a taluni nuovi elementi di prova allegati al ricorso, esso fa valere, specificamente, quanto segue:
- il pubblico di riferimento è composto dai consumatori medi in Europa, e non soltanto in Germania;
 - le bevande alcoliche oggetto del marchio richiesto e i prodotti «birre» oggetto dei marchi anteriori presentano un grado medio di somiglianza; tali prodotti appartengono alla stessa categoria delle bevande alcoliche, riguardano lo stesso pubblico, sono consumati in circostanze simili, eventualmente insieme o miscelati, sotto forma di cocktail, particolarmente in bar e ristoranti, possono soddisfare l'identico bisogno di dissetare, sono venduti nello stesso reparto all'interno dei supermercati e possono provenire dalle stesse imprese;
 - le bevande alcoliche oggetto del marchio richiesto e i prodotti «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande» oggetto dei marchi anteriori presentano almeno un grado medio di somiglianza; tali prodotti appartengono alla categoria generale delle bevande, possono essere consumati per dissetare, come aperitivo o per accompagnare un pasto, sono complementari in quanto sono spesso consumati contemporaneamente o miscelati, in particolare sotto forma di cocktail, hanno eventualmente proprietà energetiche come i «premix», e sono prodotti e distribuiti dalle stesse imprese; i prodotti di cui trattasi si affiancheranno certamente sul mercato.
- 26 L'UAMI sostiene, in via preliminare, che la produzione a titolo probatorio, negli allegati A 1-A 9 del ricorso, di un certo numero di documenti è contraria all'articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, dal momento che ha avuto luogo per la prima volta dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, detti allegati del ricorso dovrebbero essere dichiarati irricevibili.
- 27 Quanto al merito, l'UAMI e l'interveniente contestano l'argomento del ricorrente e ritengono, in sostanza, che la commissione di ricorso abbia operato una corretta valutazione del rischio di confusione tra i prodotti di cui trattasi, facendo valere più in particolare quanto segue:
- poco importa che il pubblico pertinente sia definito con riferimento al consumatore medio tedesco o europeo;

- quanto al confronto tra le bevande alcoliche oggetto del marchio richiesto e i prodotti «birre» oggetto dei marchi anteriori, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale nella citata sentenza MEZZOPANE, possono essere applicate alle circostanze del caso di specie;
 - quanto al confronto tra le bevande alcoliche oggetto del marchio richiesto e i prodotti «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande» oggetto dei marchi anteriori, la diversa natura, riguardante la presenza o meno di alcol, è decisiva; tali prodotti non sono né concorrenti, né sostituibili, né complementari; il fatto che possano essere miscelati non modifica tale valutazione;
 - quanto al confronto dei segni in conflitto, la loro somiglianza globale deve essere qualificata, secondo l'interveniente, come alquanto debole;
 - secondo l'interveniente, l'assenza di somiglianza dei prodotti di cui trattasi e il grado di somiglianza alquanto debole dei segni in conflitto rende impossibile il rischio di confusione;
 - secondo l'interveniente, la decisione impugnata è a sua volta conforme alla decisione della divisione d'opposizione, del 16 gennaio 2008, nel procedimento B 767741.
- 28 Quanto alle conseguenze derivanti dalla modifica della descrizione dei prodotti oggetto della domanda di marchio, l'UAMI fa valere, nella propria lettera del 14 febbraio 2012, che l'omessa considerazione di quest'ultima, da parte della commissione di ricorso, non incide in alcun modo sul presente procedimento, dal momento che non rimette in discussione i motivi dedotti dalla commissione di ricorso ai punti 21-31 della decisione impugnata. Secondo l'UAMI, infatti, tale modifica non può influire sull'esame dei prodotti come è stato effettuato dalla commissione di ricorso e non modifica minimamente il contesto di fatto della controversia come è stato presentato dinanzi alla stessa. Di conseguenza, la suddetta modifica non inciderebbe affatto sulla legittimità della decisione impugnata, né sulla portata del controllo di legittimità che il Tribunale è tenuto a esercitare.
- 29 Nelle sue osservazioni in ordine alla suddetta lettera, l'interveniente condivide, in sostanza, l'opinione dell'UAMI e sostiene che la modifica della descrizione dei prodotti oggetto della domanda di marchio non fa che rafforzare la fondatezza della decisione impugnata.
- 30 Dato che l'interveniente, a sostegno del proprio argomento, ha apportato, negli allegati 4-16 del controricorso, taluni nuovi elementi di prova, il ricorrente chiede nella propria replica che, in caso di accoglimento della domanda dell'UAMI di cui al precedente punto 26, siano anch'essi respinti in quanto irricevibili.
- 31 Nella medesima replica, il ricorrente richiama, da un lato, la decisione della divisione d'opposizione, del 26 luglio 2011, nel procedimento B 1752545 – «Don Angel», in cui sarebbe stato constatato che le birre della classe 32 e le bevande alcoliche (tranne le birre) della classe 33 erano simili, in particolare per il fatto che tali prodotti possono essere miscelati e consumati insieme, ad esempio nei cocktail, e, dall'altro, la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 4 maggio 2011 (procedimento R 1632/2010-1), in cui sarebbe stato constatato che le bevande alcoliche (tranne le birre) e le birre sono normalmente oggetto di una distribuzione generalizzata, che possono essere considerate come complementari in quanto possono essere occasionalmente miscelate e che non si può escludere che le birre e talune bevande alcoliche possano provenire, in particolare durante alcune fasi della commercializzazione, dalle medesime imprese.
- 32 Quanto alle conseguenze derivanti dalla modifica della descrizione dei prodotti oggetto della domanda di marchio, il ricorrente non ha formulato alcuna osservazione al riguardo.

- 33 Il Tribunale ricorda anzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, i fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell'UAMI non possono più esserlo nella fase del ricorso giurisdizionale. Il Tribunale, infatti, è chiamato a valutare la legittimità della decisione della commissione di ricorso, controllando l'applicazione del diritto comunitario da essa effettuata tenuto conto, specificamente, degli elementi di fatto che sono stati sollevati dinanzi alla suddetta commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 luglio 2006, Rossi/UAMI, C-214/05 P, Racc. pag. I-7057, punto 50), ma non può, per contro, effettuare tale controllo tenendo conto di elementi di fatto prodotti ex novo dinanzi ad esso (v. sentenza della Corte del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C-29/05 P, Racc. pag. I-2213, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
- 34 Di conseguenza, deve essere accolta la domanda dell'UAMI e del ricorrente diretta ad ottenere che il Tribunale non prenda in considerazione i nuovi elementi di prova allegati al ricorso e al controricorso dell'interveniente.
- 35 Quanto alle conseguenze derivanti dalla modifica dell'elenco dei prodotti oggetto della domanda di marchio, si deve riconoscere che la posizione attuale dell'UAMI equivale in sostanza a chiedere al Tribunale di procedere ad un controllo di legittimità di portata più limitata rispetto a quella del controllo richiesto nel ricorso.
- 36 Il Tribunale considera, tuttavia, che la domanda dell'UAMI è giustificata dall'assenza, in parte, dell'oggetto della controversia, la quale verte, in realtà, unicamente sui prodotti «tequila di provenienza messicana, cocktail alcolici contenenti tequila di provenienza messicana e liquori a base di tequila di provenienza messicana», oggetto, dopo la limitazione, della domanda di marchio. Da ciò non deriva alcun pregiudizio per il ricorrente, poiché l'elenco di tali prodotti è più limitato di quello dei prodotti inizialmente considerati, quali sono stati esaminati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. Il ricorrente non ha del resto formulato alcuna obiezione contro la domanda dell'UAMI, benché sia stato invitato dal Tribunale a presentare le proprie osservazioni in merito alla lettera dell'UAMI del 14 febbraio 2012.
- 37 Nel prosieguo di questa sentenza, i termini «bevande alcoliche oggetto del marchio richiesto» dovranno essere quindi intesi come diretti a designare soltanto i prodotti «tequila di provenienza messicana, cocktail alcolici contenenti tequila di provenienza messicana e liquori a base di tequila di provenienza messicana».
- 38 Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, 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 della 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.
- 39 Secondo costante giurisprudenza, costituisce rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, sulla scorta della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Racc. pag. II-2821, punti 30-33 e giurisprudenza ivi citata].
- 40 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel),

T-316/07, Racc. pag. II-43, punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. Resta quindi necessario, anche nell'ipotesi in cui sussista identità con un marchio il cui carattere distintivo sia particolarmente forte, dimostrare che sussiste somiglianza tra i prodotti o servizi designati (v. sentenza MEZZOPANE, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

- 41 Il motivo unico di annullamento deve essere esaminato, nella fattispecie, proprio alla luce di questi principi.
- 42 Quanto, in primo luogo, alla definizione del pubblico di riferimento, non è necessario rimettere in discussione il giudizio della commissione di ricorso espresso ai punti 18 e 41 della decisione impugnata (v. supra, punto 11). Come correttamente rilevato dall'UAMI e dall'interveniente, infatti, poco importa che il pubblico pertinente sia definito con riferimento al consumatore medio tedesco o europeo. Del resto, poiché il ricorrente non ha fatto valere la sussistenza di circostanze, come abitudini di consumo particolari in taluni Stati membri diversi dalla Germania, che potrebbero incidere sulla percezione della somiglianza tra i prodotti, la censura che esso muove alla commissione di ricorso di aver valutato in modo errato il pubblico di riferimento risulta inconferente.
- 43 Quanto, in secondo luogo, alla valutazione della somiglianza tra i prodotti di cui trattasi, occorre ricordare innanzi tutto che, secondo costante giurisprudenza, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Detti fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v., per analogia, sentenza della Corte del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, Racc. pag. I-5507, punto 23). Possono essere esaminati anche altri fattori, come i canali di distribuzione dei prodotti considerati [v. sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Racc. pag. II-2579, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].
- 44 Per quanto attiene, in primo luogo, alla censura mossa dal ricorrente alla commissione di ricorso di aver valutato in modo errato, ai punti 21-30 della decisione impugnata, la somiglianza tra le bevande alcoliche oggetto del marchio richiesto e i prodotti «birre» oggetto dei marchi anteriori, occorre innanzi tutto constatare che, mutatis mutandis, la suddetta valutazione intende attenersi fedelmente alla valutazione della somiglianza tra il vino e la birra, effettuata dal Tribunale, ai punti 63-68, della citata sentenza MEZZOPANE.
- 45 In particolare, quanto alla concorrenzialità tra il vino e la birra, il Tribunale ha constatato, al punto 68 della citata sentenza MEZZOPANE, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, che tra alcuni tipi di vino e la birra sussiste un «certo grado di sostituibilità», cosicché si deve riconoscere che detti prodotti sono, in un certo modo, concorrenti.
- 46 Facendo espresso riferimento al suddetto punto 68 della summezionata sentenza MEZZOPANE e alla giurisprudenza della Corte ivi citata, la commissione di ricorso ha parimenti riconosciuto, al punto 28 della decisione impugnata, che il vino e la birra «sono, in un certo modo, prodotti concorrenti» ed ha aggiunto che «lo stesso può dirsi di talune altre “bevande alcoliche” e di “cocktail alcolici premiscelati”».
- 47 Inoltre, la commissione di ricorso non ha individuato alcun fattore pertinente atto a distinguere tra il raffronto dei prodotti di cui trattasi nella presente causa e quello operato dal Tribunale, relativamente alla birra e al vino, nella citata sentenza MEZZOPANE.
- 48 La commissione di ricorso ha quindi constatato, al punto 30 della decisione impugnata, che i prodotti confrontati nella fattispecie «non sono concorrenti e non sono né intercambiabili, né sostituibili, né complementari», e ha concluso, al medesimo punto, che tali prodotti «non sono simili».

- 49 In tale contesto, occorre precisare che, se è vero che il Tribunale sembra aver considerato, al punto 70 della citata sentenza MEZZOPANE, che esisteva una «debole somiglianza» tra il vino, da un lato, e la birra, dall'altro, è altrettanto vero che il Tribunale ha espressamente indicato nella sua valutazione globale del rischio di confusione, effettuata ai punti 102-109 della suddetta sentenza, approvando la valutazione della commissione di ricorso, che tutti i prodotti in questione erano caratterizzati dalla «mancanza di somiglianza». In ogni caso, il Tribunale, con la presente sentenza, conferma che, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto reciproco tra i prodotti, quali sono stati esaminati ai punti 63-69 della citata sentenza MEZZOPANE, la birra e il vino non devono essere considerati simili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
- 50 Ciò chiarito, la circostanza che il consumatore medio di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza MEZZOPANE fosse il consumatore medio austriaco, laddove il consumatore medio di cui trattasi nella presente causa è quello di tutti i paesi nei quali i marchi anteriori sono tutelati, non sembra pertinente nel caso di specie, per le ragioni già esposte al precedente punto 42.
- 51 Lo stesso dicasi per la circostanza che i prodotti da confrontare nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza MEZZOPANE fossero la birra e il vino, laddove i prodotti da confrontare nella presente causa sono, da un lato, la birra e, dall'altro, «tequila di provenienza messicana, cocktail alcolici contenenti tequila di provenienza messicana e liquori a base di tequila di provenienza messicana». Per contro, le differenze esistenti tra questi prodotti, grazie a tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il loro rapporto, sono più nette e apprezzabili di quelle, esistenti tra la birra e il vino, rilevate dal Tribunale nella suddetta causa, cosicché tali differenze rendono ancora più improbabile il fatto che il pubblico di riferimento possa credere che la stessa impresa produca e commercializzi contemporaneamente i due tipi di bevande.
- 52 Nessuno degli argomenti dedotti dal ricorrente consente di rimettere in discussione la fondatezza di questa valutazione.
- 53 Nei limiti in cui tali argomenti sono fondati sui nuovi elementi di prova prodotti in allegato al ricorso, occorre ricordare che essi non possono essere presi in considerazione dal Tribunale, dato che non sono stati presentati dinanzi alla commissione di ricorso e che non costituiscono un fatto notorio che quest'ultima avrebbe dovuto esaminare d'ufficio (v. supra, punto 33).
- 54 Inoltre, fatta eccezione per una serie di affermazioni non confortate da altri elementi, il ricorrente non ha dedotto dinanzi al Tribunale alcun argomento atto a dimostrare che la valutazione della commissione di ricorso è viziata da errore. Al riguardo, occorre ricordare, in particolare, che sebbene i prodotti da confrontare nella fattispecie appartengano alla stessa categoria generale delle bevande, e specificamente a quella delle bevande alcoliche, essi si differenziano segnatamente per i loro ingredienti di base, per il loro metodo di produzione, per il loro colore, il loro aroma e il loro gusto, tanto che sono percepiti dal consumatore di riferimento come aventi diversa natura. Tali prodotti non vengono esposti solitamente sugli stessi ripiani nel reparto dei supermercati e degli altri punti vendita destinato alle bevande. Quanto al loro impiego, un'importante differenza che le contraddistingue è il fatto che la birra disseta, il che non avviene di norma per le bevande alcoliche oggetto del marchio richiesto. Sebbene tali prodotti possano essere indubbiamente consumati negli stessi luoghi e nelle stesse circostanze e soddisfare la medesima esigenza, ad esempio gustare una bevanda durante il pasto o un aperitivo, resta pur sempre il fatto che essi non appartengono alla stessa famiglia di bevande alcoliche e che il consumatore li percepisce come prodotti diversi, come rilevato dal Tribunale, a proposito della birra e del vino, al punto 66 della citata sentenza MEZZOPANE.
- 55 L'esistenza di cocktail alcolici consistenti in una miscela di birra ed altre sostanze alcoliche, in particolare la tequila, non elimina le differenze tra i prodotti summenzionati, dal momento che tale circostanza si applica a molte bevande che pure non sono simili [v., in tal senso, quanto al rum e alla cola, sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2005, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Racc. pag. II-563, punto 57].

- 56 Questa stessa circostanza non rende i prodotti in questione neppure complementari, per le ragioni esposte al punto 67 della citata sentenza MEZZOPANE e richiamate al punto 27 della decisione impugnata. Infatti, i prodotti complementari sono quelli tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l'uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro [sentenza del Tribunale del 1° marzo 2005, Sergio Rossi/UAMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Racc. pag. II-685, punto 60]. Nel caso di specie, le bevande alcoliche oggetto del marchio richiesto non sono né indispensabili né importanti per l'uso della birra e vice versa. Non esiste del resto nel fascicolo alcun elemento che consenta di concludere che l'acquirente di uno di questi prodotti sia indotto, in particolare, ad acquistare l'altro.
- 57 Quanto alla concorrenzialità dei prodotti di cui trattasi nella fattispecie, il Tribunale considera che essa è nettamente inferiore a quella rilevata, per la birra e per il vino, al punto 68 della citata sentenza MEZZOPANE e che è stata quindi adeguatamente considerata dalla commissione di ricorso, al punto 28 della decisione impugnata. Infatti, il riconoscimento, da parte del Tribunale, di una certa concorrenzialità tra il vino e la birra, al punto 68 della citata sentenza MEZZOPANE, è stato fondato sulla circostanza che, secondo la giurisprudenza della Corte relativa a settori diversi da quello del marchio comunitario, il vino e la birra erano, in una certa misura, tali da soddisfare bisogni identici, cosicché si doveva ammettere un certo grado di sostituibilità reciproca. Cionondimeno la Corte ha precisato, come sottolineato a sua volta dal Tribunale, che, in considerazione delle grandi differenze di qualità e, quindi, di prezzo fra i vini, il rapporto di concorrenzialità decisivo tra la birra, bevanda popolare di largo consumo, ed il vino andava stabilito per i vini più accessibili al grande pubblico che sono, in generale, i più leggeri ed i meno cari (sentenza della Corte del 9 luglio 1987, Commissione/Belgio, 356/85, Racc. pag. 3299, punto 10; v., altresì, sentenze della Corte del 12 luglio 1983, Commissione/Regno Unito, 170/78, Racc. pag. 2265, punto 8, e del 17 giugno 1999, Socridis, C-166/98, Racc. pag. I-3791, punto 18). Orbene, le bevande alcoliche oggetto del marchio richiesto sono, in generale, decisamente meno leggere e sensibilmente più care dei «vini più accessibili al grande pubblico», cosicché la valutazione della Corte non può essere applicata alla presente causa.
- 58 Quanto alla decisione della divisione d'opposizione dell'UAMI, del 26 luglio 2011, nel procedimento B 1752545 – «Don Angel» e alla decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 4 maggio 2011, nel procedimento R 1632/2010-1, richiamate dal ricorrente, è giocoforza constatare, innanzi tutto, che esse si limitano a rilevare l'esistenza di una prassi decisionale non interamente coerente all'interno dell'UAMI. Come rilevato dall'interveniente, tali decisioni, sono infatti contraddette dalla decisione della divisione d'opposizione, del 16 gennaio 2008, nel procedimento B 767 741, relativa a un procedimento di opposizione tra le stesse parti concernente una domanda di registrazione del marchio denominativo MATADOR, avente ad oggetto gli stessi prodotti, e avverso la quale il ricorrente non ha proposto alcun ricorso.
- 59 Ciò posto, occorre ricordare che l'UAMI è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione.
- 60 Alla luce di questi ultimi due principi, l'UAMI, nell'ambito dell'istruzione di una domanda di registrazione di un marchio comunitario, deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso (v. sentenza della Corte del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, Racc. pag. I-1541, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).
- 61 I principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi tuttavia con il rispetto della legittimità.
- 62 Conseguentemente, nessuna delle parti di un procedimento dinanzi all'UAMI può invocare a proprio vantaggio un'eventuale illegittimità commessa in favore di altri al fine di ottenere una decisione identica (v., in tal senso, sentenza Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, cit., punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

- 63 In ogni caso, contrariamente a quanto deciso dalla divisione d'opposizione e dalla commissione di ricorso dell'UAMI nelle decisioni richiamate dal ricorrente (quanto alle birre e a talune altre bevande alcoliche), ma al pari di quanto dichiarato nella citata sentenza MEZZOPANE (quanto al vino e alla birra), il Tribunale è pervenuto alla conclusione che, ai sensi della giurisprudenza, i prodotti di cui trattasi nella fattispecie non sono complementari (v. supra, punto 56). Come è già stato esposto in detta occasione, tale conclusione non viene rimessa in discussione dalla circostanza che tali prodotti possono essere occasionalmente miscelati e consumati insieme, motivo sul quale si sono erroneamente fondate la divisione d'opposizione e la commissione di ricorso, nelle decisioni richiamate dal ricorrente, per addivenire alla conclusione dell'esistenza di un rapporto di complementarità.
- 64 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla censura mossa dal ricorrente alla commissione di ricorso di aver valutato in modo errato la somiglianza tra le bevande alcoliche oggetto del marchio richiesto e i prodotti «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande» oggetto dei marchi anteriori, ai punti 32-40 della decisione impugnata, occorre altresì constatare, innanzi tutto, che, mutatis mutandis, detta valutazione è interamente conforme alla valutazione della somiglianza tra, da un lato, il vino e, dall'altro, le acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, gli sciroppi, gli altri preparati per fare bevande e le bevande miste a base di limonata, effettuata dal Tribunale ai punti 79-91 della citata sentenza MEZZOPANE, cosicché le conclusioni concernenti il confronto tra questi prodotti, alle quali il Tribunale è pervenuto nella suddetta sentenza, possono essere applicate alle circostanze della presente fattispecie.
- 65 La circostanza che il consumatore medio di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza MEZZOPANE fosse il consumatore medio tedesco, laddove il consumatore medio di cui trattasi nella presente causa è quello di tutti i paesi nei quali i marchi anteriori sono tutelati, non risulta pertinente nel caso di specie, dal momento che le considerazioni espresse ai punti 80 e 81 di detta sentenza sono altresì pertinenti per i consumatori medi di tutti gli altri paesi considerati.
- 66 Lo stesso dicasi per la circostanza, dedotta dal ricorrente, secondo la quale le bevande alcoliche di cui trattasi nella fattispecie non comprendono il vino, come nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza MEZZOPANE, bensì bevande a base di tequila. Lungi dal rendere la citata sentenza MEZZOPANE non pertinente nella fattispecie, tale circostanza ne rafforza, al contrario, la pertinenza. Infatti, come è già stato rilevato, per quanto riguarda la birra e il vino, al precedente punto 51, le differenze esistenti tra i prodotti di cui trattasi nella fattispecie, grazie a tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il loro rapporto, sono di gran lunga più importanti di quelle esistenti tra il vino e le bevande analcoliche, rilevate dal Tribunale nella suddetta causa, cosicché tali differenze rendono ancor più improbabile il fatto che il pubblico di riferimento possa credere che la stessa impresa produca e commercializzi contemporaneamente i due tipi di bevande.
- 67 Nessuno degli argomenti dedotti dal ricorrente consente di rimettere in discussione la fondatezza di questa valutazione.
- 68 Nei limiti in cui tali argomenti sono fondati sui nuovi elementi di prova prodotti in allegato al ricorso, occorre ricordare che essi non possono essere presi in considerazione dal Tribunale, dato che non sono stati presentati dinanzi alla commissione di ricorso e che non costituiscono un fatto notorio che quest'ultima avrebbe dovuto esaminare d'ufficio (v. supra, punto 33).
- 69 Inoltre, fatta eccezione per una serie di affermazioni non confortate da altri elementi, il ricorrente non ha dedotto dinanzi al Tribunale alcun argomento atto a dimostrare che la valutazione della commissione di ricorso è viziata da errore, in particolare per quanto riguarda il carattere decisivo della diversa natura di detti prodotti, concernente la presenza o meno di alcol, e la loro concorrenzialità o complementarità.

- 70 L'esistenza di cocktail alcolici e di «premix» che mescolano bevande alcoliche con un ingrediente analcolico non elimina le differenze essenziali tra detti prodotti, per le ragioni già esposte al precedente punto 55. Del resto, l'interveniente osserva giustamente che le imprese che offrono le loro bevande alcoliche con un ingrediente analcolico per venderle come «premix» non vendono tale ingrediente separatamente e sotto lo stesso marchio della bevanda alcolica in questione o sotto un marchio simile.
- 71 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che le differenze prevalgono di gran lunga sulle somiglianze tra i prodotti in questione e confermare, di conseguenza, la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso ai punti 29, 30, 39 e 40 della decisione impugnata.
- 72 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si deve concludere altresì che le differenze rilevate tra i prodotti in questione sono tali da escludere di per sé la possibilità di un rischio di confusione e confermare, di conseguenza, la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso ai punti 42-44 della decisione impugnata.
- 73 Dal momento che è stato concluso per l'assenza di somiglianza tra i prodotti di cui trattasi nella fattispecie, il motivo fondato sulla violazione del suddetto articolo deve essere respinto in quanto infondato e, con esso, il ricorso nella sua interezza, senza necessità di pronunciarsi sull'identità o somiglianza dei segni in conflitto.

Sulle spese

- 74 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.
- 75 Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'UAMI e dall'interveniente, in conformità alle conclusioni di questi ultimi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nei limiti in cui esso è diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 13 ottobre 2010 (procedimento R 1162/2009-2), per la parte in cui quest'ultima ha ammesso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti «bevande alcoliche».**
- 2) **Il ricorso è respinto quanto al resto.**
- 3) **Il sig. Mustafa Yilmaz sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall'UAMI e dalla Tequila Cuervo, SA de CV.**

Forwood

Dehousse

Schwarzc

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 ottobre 2012.

Firme