



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-584/10

**Mustafa Yilmaz
contro**

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«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»

Massima — Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 ottobre 2012

1. *Marchio comunitario — Procedimento di registrazione — Ritiro, limitazione e modifica della domanda di marchio — Domanda di limitazione dell'elenco dei prodotti o servizi — Modalità*
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 43, § 1; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 13)
2. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell'Unione — Competenza del Tribunale — Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso — Presa in considerazione da parte del Tribunale degli elementi di diritto e di fatto non presentati in precedenza dinanzi agli organi dell'Ufficio — Esclusione*
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)
3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi — Criteri di valutazione*
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
4. *Marchio comunitario — Decisioni dell'Ufficio — Principio della parità di trattamento — Principio di buona amministrazione — Prassi decisionale precedente dell'Ufficio*
5. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO — Marchi nazionale e internazionale denominativi MATADOR*
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

6. *Marchio comunitario — Decisioni dell'Ufficio — Legittimità — Prassi decisionale precedente dell'Ufficio — Principio di non discriminazione — Irrilevanza*

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 19)

2. V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

3. V. il testo della decisione.

(v. punto 43)

4. V. il testo della decisione.

(v. punti 59, 60)

5. Per il consumatore medio europeo non sussiste rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario tra da un lato, il marchio figurativo TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO, oggetto della domanda di registrazione come marchio comunitario per «Tequila di provenienza messicana, cocktail alcolici contenenti tequila di provenienza messicana e liquori a base di tequila di provenienza messicana», rientranti nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza e, dall'altro il marchio denominativo MATADOR, registrato anteriormente in Germania e successivamente come marchio internazionale valido in molti paesi europei per «birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande» appartenenti alla classe 32 ai sensi di detto Accordo.

Tenuto conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto reciproco tra i prodotti, quali sono stati esaminati ai punti da 63 a 69 della sentenza del Tribunale del 18 giugno 2008, Coca-Cola/UAMI – San Polo (MEZZOPANE), T-175/06, la birra e il vino non devono essere considerati simili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Le differenze esistenti tra i prodotti da confrontare nel caso in esame, 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.

In particolare, 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 sentenza MEZZOPANE.

Il fatto che esistano 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 tuttavia non sono simili.

Questa stessa circostanza non rende i prodotti in questione neppure complementari, per le ragioni esposte al punto 67 della sentenza MEZZOPANE. 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. 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.

Quanto alla concorrenzialità dei prodotti di cui trattasi, il Tribunale considera che essa è nettamente inferiore a quella rilevata, per la birra e per il vino, al punto 68 della sentenza MEZZOPANE. Infatti, il riconoscimento, da parte del Tribunale, di una certa concorrenzialità tra il vino e la birra, al punto 68 della 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. 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 al presente caso.

(v. punti 49, 51, 54-57)

6. V. il testo della decisione.

(v. punti 61, 62)