

**Impugnazione proposta il 20 aprile 2011 dalla Yorma's AG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 15 febbraio 2011, causa T-213/09, Yorma's AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) — Altre parti nel procedimento: Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG**

(Causa C-191/11 P)

(2011/C 211/23)

Lingua processuale: il tedesco

## Parti

Ricorrente: Yorma's AG (rappresentante: avv. A. Weiß)

Altre parti nel procedimento:

- Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
- Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG

## Conclusioni della ricorrente

- La ricorrente chiede che sia annullata nella sua interezza la sentenza del Tribunale dell'Unione europea 15 febbraio 2011, causa T-213/09, ai sensi dell'art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.

## Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale con cui quest'ultimo ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 20 febbraio 2010, recante rigetto della domanda di registrazione del segno figurativo comportante l'elemento denominativo «yorma's». Con la sua sentenza, il Tribunale ha confermato la decisione della commissione di ricorso secondo la quale sussiste un rischio di confusione con il marchio comunitario denominativo anteriore «NORMA».

Il motivo dedotto verte sulla violazione dell'art. 8, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «RMC»).

Il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l'art. 8, n. 1, lett. b), del RMC, giungendo alla conclusione che sussiste una certa somiglianza tra i servizi in questione — alloggio temporaneo da un lato e locazione di abitazioni dall'altro. In tale contesto, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che tali servizi né si completano dal punto di vista funzionale né sono in concorrenza. Anche i gruppi di consumatori a cui tali servizi si rivolgono sono diversi, come diversi sono i canali di commercializzazione.

Inoltre, l'interpretazione errata dell'art. 8, n. 1, lett. b), del RMC fornita dal Tribunale avrebbe portato a un risultato scorretto dal punto di vista della causalità, laddove esso ha negato la neutralizzazione della somiglianza concettuale manifestamente assente tra i due marchi.

Se, come ha concluso il Tribunale, non esiste una somiglianza concettuale, non si può nemmeno affermare che esiste una somiglianza in quanto tale ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b),

del RMC. Il significato concettuale di un termine incide significativamente, in quanto un segno con un significato concettuale molto preciso è più facile da ricordare rispetto ad altri segni che non esprimono nulla. Si dovrebbe quindi ammettere un rischio di confusione solo se il segno posteriore utilizzasse il significato concettuale del marchio anteriore. Nella fattispecie ciò non è affatto accaduto. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del rischio di confusione previsto dall'art. 8, n. 1, lett. b), ultima metà della frase, del RMC. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il significato della dissomiglianza concettuale, tralasciando di esaminare il significato specifico di tale dissomiglianza rispetto alla dissomiglianza sonora e figurativa, e non lo avrebbe debitamente valutato, soprattutto poiché la «s» apostrofata della parola «Yorma's» reca indubbiamente un significato autonomo, particolarmente enfatizzato.

Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'applicare l'art. 8, n. 1, lett. b), del RMC, affermando che, nel contesto di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che l'elemento denominativo fosse dominante nel caso di specie. La colorazione che mette in risalto il segno «Y» sovrapposto a tre linee, che ricordano un pentagramma, non è compatibile con tale valutazione. Inoltre, si tralascia totalmente di considerare che il colore scelto per la «Y» è molto più intenso e pregnante rispetto a quello scelto per la parola «Yorma's». La conclusione del Tribunale trascurerebbe inoltre il fatto che la lettera «Y» presa singolarmente è riprodotta in una sorta di corsivo, mentre l'elemento denominativo «yorma's» è riprodotto in stampatello ordinario.

Il Tribunale commetterebbe poi un errore e violerebbe l'art. 8, n. 1, lett. b), del RMC nel momento in cui afferma che il marchio Norma, invocato a sostegno dell'opposizione, trasmette un'impressione visiva. Non vi sono dubbi sul fatto che tale marchio non produce alcuna impressione visiva.

Sarebbe errata e violerebbe l'art. 8, n. 1, lett. b), del RMC anche la conclusione del Tribunale secondo cui l'impressione complessiva evocata tramite il marchio di cui si chiede la registrazione può essere influenzata in maniera sostanziale.

Del pari, sarebbe errata e violerebbe l'art. 8, n. 1, lett. b), del RMC la conclusione del Tribunale secondo cui la differenza sonora tra le due lettere iniziali «N» e «Y» delle parole «Norma» e «Yorma's» ha un peso irrilevante rispetto alla concordanza sonora delle lettere «O», «R», «M» e «A» contenute in entrambi i marchi. Inoltre, secondo il Tribunale, la «Y» che si trova sullo sfondo del marchio richiesto non viene pronunciata, così come non è per forza pronunciata la lettera «s» apostrofata, e anche se lo fosse, ciò non basterebbe a neutralizzare la somiglianza sonora derivante dall'elemento denominativo comune «orma».

Grazie alle lettere iniziali diverse, il rispettivo marchio assume un suono totalmente nuovo. La «Y» di «Yorma's» conferisce alla parola un suono più morbido, mentre la «N» di «Norma» uno più duro e monotono. Tramite la «S», che — contrariamente a quanto ritiene il Tribunale — viene sempre pronunciata, poiché nella sua rappresentazione grafica non è posta in secondo piano, il marchio «Yorma» acquisisce un suono essenzialmente più melodioso e diverso nell'accentuazione.