



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

19 marzo 2015*

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo MAGNEXT — Opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo anteriore MAGNET 4 — Rischio di confusione»

Nella causa C-182/14 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 9 aprile 2014,

MEGA Brands International, Lussemburgo, Zweigniederlassung Zug, con sede in Zug (Svizzera), rappresentata da A. Nordemann e M. Maier, Rechtsanwälte,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da V. Melgar, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 21 gennaio 2015,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Sentenza

- 1 Con la sua impugnazione, la MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug, chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea Mega Brands/UAMI – Diset (MAGNEXT) (T-604/11 e T-292/12, EU:T:2014:56; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella parte in cui, con tale sentenza, il Tribunale ha respinto il suo ricorso inteso all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 24 aprile 2012 (procedimento R 1722/2011-4), relativo a una procedura di opposizione tra la Diset SA (in prosieguo: la «Diset») e la ricorrente.

Contesto normativo

- 2 Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009.
- 3 L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che corrisponde all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, prevede quanto segue:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(...)

- b) 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».

- 4 L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009, che corrisponde all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 40/94, così dispone:

«Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:

- a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato:

- i) marchi comunitari,

- ii) marchi registrati nello Stato membro (...),

(...)».

Fatti

- 5 Il 21 gennaio 2008, la ricorrente ha depositato presso l'UAMI una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno figurativo qui di seguito riprodotto:



- 6 I prodotti per i quali si chiedeva la registrazione appartengono alla classe 28 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: «Giocattoli e giochi, in particolare costruzioni giocattolo composte da diverse parti, loro parti, loro accessori e loro componenti».
- 7 Il 29 marzo 2010, la ricorrente ha depositato presso l'UAMI una seconda domanda di registrazione di un segno quale marchio comunitario, relativa al segno verbale qui di seguito riprodotto: **MAGNEXT**
- 8 Tale registrazione è stata richiesta per i medesimi prodotti elencati al punto 6 della presente sentenza.
- 9 Il 5 settembre 2008 e il 17 giugno 2010, la Diset ha proposto due opposizioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 42 del regolamento n. 40/94 e dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione dei marchi in parola, per i prodotti di cui a detto punto 6. Tali opposizioni si fondavano, segnatamente, sul marchio spagnolo denominativo anteriore MAGNET 4, depositato il 10 luglio 2003 e registrato il 9 dicembre 2003, per prodotti ricompresi nella classe 28 ai sensi dell'Accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Giochi, giocattoli; Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; Decorazioni per alberi di Natale».
- 10 I motivi invocati a sostegno di tali opposizioni erano quelli indicati, rispettivamente, dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e dalla disposizione identica del regolamento n. 207/2009. Le medesime opposizioni si fondavano su tutti i prodotti coperti dal marchio anteriore ed erano dirette contro tutti i prodotti per i quali era chiesta la registrazione dei marchi in parola.
- 11 Con decisioni del 19 luglio 2010 e del 21 giugno 2011, la divisione di opposizione dell'UAMI accoglieva le opposizioni proposte dalla Diset.
- 12 Con decisioni del 27 settembre 2011 e del 24 aprile 2012, la quarta commissione di ricorso dell'UAMI respingeva i ricorsi proposti dalla ricorrente avverso le decisioni di detta divisione di opposizione.

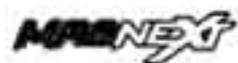
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

- 13 Con ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2011 (causa T-604/11) e il 3 luglio 2012 (causa T-292/12), la ricorrente proponeva due ricorsi, intesi all'annullamento delle decisioni di rigetto della commissione di ricorso dell'UAMI.
- 14 A sostegno di ciascuno dei suoi ricorsi, la ricorrente faceva valere un motivo unico, relativo alla violazione, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e della identica disposizione del regolamento n. 207/2009.

- 15 Dopo aver riunito le due cause ai fini della sentenza, il Tribunale ha in primo luogo constatato, al punto 19 della sentenza impugnata, che la ricorrente non contestava le conclusioni della commissione di ricorso né per quanto riguarda la definizione del pubblico di riferimento, considerato composto da consumatori medi ispanofoni ragionevolmente attenti e avveduti, né per quanto riguarda l'identità parziale dei prodotti coperti dai marchi in conflitto.
- 16 Il Tribunale ha quindi esaminato la somiglianza sul piano visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto, la cui valutazione da parte della commissione di ricorso era contestata dalla ricorrente.
- 17 Per quanto riguarda, in primo luogo, la somiglianza visiva e fonetica dei segni in conflitto, il Tribunale ha così statuito:
- «22 È giocoforza rilevare che, come dedotto dalla ricorrente, il marchio figurativo richiesto è chiaramente diviso in due parti: 'mag' e 'next'. Inoltre, il sovradimensionamento della lettera maiuscola 'X' nonché la sua stilizzazione producono, quale effetto, che il pubblico di riferimento riterrà l'immagine del termine inglese 'next' come elemento distinto di detto marchio, che produce una particolare impressione visiva, che il segno MAGNET 4 non produce. Il termine 'magnet', dominante in quest'ultimo segno, dà, infatti, l'impressione visiva di un'unica parola, mentre il numero '4' non è presente nel marchio figurativo richiesto.
- 23 Correlativamente, la lettera maiuscola 'X' dà luogo ad una pronuncia accentuata della seconda componente del marchio figurativo richiesto, che, unitamente alla separazione visiva dei due elementi 'mag' e 'next', è tale da comportare una riproduzione fonetica di detto marchio in due parole, mentre il termine 'magnet' nell'ambito del marchio anteriore sarà pronunciato come un'unica parola, che, inoltre, non include il suono prodotto dalla lettera 'x'.
- 24 Risulta da queste considerazioni che il marchio figurativo richiesto presenta un tenue grado di somiglianza visiva e fonetica con il marchio anteriore.
- 25 Per contro, dato che il marchio denominativo richiesto differisce rispetto all'elemento dominante 'magnet' del marchio anteriore solo con riguardo alla lettera maiuscola 'X' e non presenta altre caratteristiche esposte supra ai punti 22 e 23, si deve concludere che esso presenta una somiglianza visiva e fonetica media con il marchio anteriore».
- 18 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la comparazione dei segni in conflitto dal punto di vista concettuale, il Tribunale ha confermato, al punto 26 della sentenza impugnata, la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale l'esistenza, nella lingua spagnola, dell'aggettivo «magnético», correntemente utilizzato dal pubblico di riferimento per indicare un articolo dotato di proprietà magnetiche, produce la conseguenza che tale pubblico assocerà il marchio anteriore con oggetti provvisti di siffatte qualità. Detto giudice ha affermato che, in tale contesto, correttamente la commissione di ricorso aveva concluso nel senso dell'assenza di somiglianza concettuale tra il marchio figurativo e il marchio denominativo di cui si chiedeva la registrazione, da una parte, e il marchio anteriore, dall'altra.
- 19 Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha concluso, al punto 29 della sentenza impugnata, che il marchio anteriore presenta una somiglianza estremamente tenue con il marchio figurativo richiesto ed una somiglianza media con il marchio denominativo richiesto.
- 20 Infine, il Tribunale ha esaminato l'argomentazione della ricorrente con la quale essa contestava che il marchio anteriore avesse un carattere distintivo medio.
- 21 Al riguardo il Tribunale, dopo aver ricordato che il pubblico di riferimento assocerà il marchio anteriore ad oggetti provvisti di proprietà magnetiche, ha rilevato, al punto 32 della sentenza impugnata, che la ricorrente aveva prodotto dinanzi all'UAMI una serie di elementi che dimostravano

che la valorizzazione delle proprietà magnetiche di giocattoli e giochi è una prassi corrente degli operatori attivi nel settore interessato. In tale contesto, esso ha affermato, al punto 33 di detta sentenza, che il marchio anteriore MAGNET 4 trasmette un messaggio che può essere connesso, nella mente del pubblico di riferimento, alle caratteristiche dei prodotti per le quali il marchio è registrato, che sono identiche a quelle coperte dai marchi figurativi e denominativi richiesti. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che il marchio anteriore presentasse un carattere distintivo non medio bensì tenue.

- 22 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il Tribunale ha statuito, al punto 34 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso era incorsa in un errore di valutazione nel riconoscere un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto e il marchio anteriore.
- 23 Per contro, al punto 35 di tale sentenza, il Tribunale ha affermato che, dal momento che la somiglianza tra il marchio denominativo richiesto e il marchio anteriore era più marcata, si doveva confermare la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale andava riconosciuto un rischio di confusione tra questi due marchi, in considerazione dell'identità dei prodotti coperti da tali marchi e nonostante il tenue carattere distintivo del marchio anteriore.
- 24 Conseguentemente, il Tribunale ha annullato, nella causa T-604/11, la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI relativa al marchio figurativo ed ha respinto, nella causa T-292/12, la domanda di annullamento della decisione della stessa commissione relativa al marchio denominativo MAGNEXT.



Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

- 25 La ricorrente chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui con tale sentenza il Tribunale ha respinto il suo ricorso di annullamento nella causa T-292/12,
 - rinviare la causa dinanzi al Tribunale se necessario, e
 - condannare il convenuto alle spese.
- 26 L'UAMI chiede alla Corte:
- di respingere l'impugnazione, e
 - di condannare la ricorrente alle spese.

Sull'impugnazione

- 27 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nonché un difetto di motivazione della sentenza impugnata.

Sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

- 28 Tale motivo si articola su quattro capi.

Sul primo e secondo capo

– Argomenti delle parti

- 29 La ricorrente sostiene che il Tribunale, nella sua valutazione del rischio di confusione, abbia snaturato i fatti e violato i principi stabiliti dalla giurisprudenza, da una parte, nel qualificare come dominante l'elemento «MAGNET» del marchio anteriore MAGNET 4, pur avendo affermato che tale elemento era descrittivo e, dall'altra parte, nell'omettere di prendere in considerazione il numero «4», che fa parte della composizione di tale marchio.
- 30 Secondo l'UAMI tale argomentazione è irricevibile o, in subordine, manifestamente infondata.

– Giudizio della Corte

- 31 Come correttamente ricordato dal Tribunale al punto 21 della sentenza impugnata, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v., segnatamente, sentenze UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35, e Nestlé/UAMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, punto 34).
- 32 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 i marchi in questione ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione d'insieme prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più dei suoi elementi (v., segnatamente, sentenze UAMI/Shaker, EU:C:2007:333, punto 41, e United States Polo Association/UAMI, C-327/11 P, EU:C:2012:550, punto 57).
- 33 Nella specie, nella fase della valutazione della somiglianza fonetica e visiva dei segni in conflitto, il Tribunale ha statuito, al punto 25 della sentenza impugnata, che nel marchio anteriore MAGNET 4, il termine «magnet» deve essere considerato l'elemento dominante.
- 34 Ove la ricorrente sostiene che tale qualificazione sia incompatibile con il carattere descrittivo che il Tribunale avrebbe riconosciuto a detto termine al punto 26 della sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che, anche a voler ritenere che un elemento denominativo vada considerato come dotato di un carattere meramente descrittivo, tale carattere non osta al riconoscimento del carattere dominante dell'elemento stesso ai fini della valutazione della somiglianza dei segni in conflitto (v., in tal senso, ordinanza Muñoz Arraiza/UAMI, C-388/10 P, EU:C:2011:185, punto 65).
- 35 Conseguentemente, si deve rilevare che il primo capo del motivo attinente alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 deve pertanto essere respinto.
- 36 Ove la ricorrente contesta al Tribunale di aver ommesso, nella sua valutazione del rischio di confusione, di prendere in considerazione il numero «4» che fa parte della composizione del marchio anteriore, è giocoforza rilevare, leggendo il punto 25 della sentenza impugnata, che il Tribunale, ai fini della valutazione della somiglianza visiva e fonetica dei segni in conflitto, si è limitato a constatare che il marchio denominativo di cui si chiedeva la registrazione, MAGNEXT, differisce dall'elemento «magnet» del marchio anteriore, MAGNET 4, solo quanto alla lettera maiuscola «X».
- 37 È pur vero che tale mancata considerazione del numero «4», presente nel marchio MAGNET 4, va messa in relazione con la qualifica, espressamente effettuata allo stesso punto 25 di detta sentenza, dell'elemento «magnet» quale elemento dominante del marchio in parola.

- 38 Risulta, infatti, dalla giurisprudenza ricordata al punto 32 della presente sentenza che, al ricorrere di talune circostanze, la valutazione della somiglianza può svolgersi sulla sola base dell'elemento dominante di un marchio complesso. Tuttavia, tale giurisprudenza riguarda solo situazioni eccezionali (ordinanza Repsol/UAMI, C-466/13 P, EU:C:2014:2331, punto 83) ed è solo se tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili nell'impressione complessiva che esso produce che la valutazione della somiglianza potrà essere effettuata sulla sola base dell'elemento dominante (v., segnatamente, sentenze Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punto 62, e United States Polo Association/UAMI, EU:C:2012:550, punto 57).
- 39 Orbene, al punto 25 della sentenza impugnata, il Tribunale si limita ad affermare il carattere dominante dell'elemento «magnet» nel marchio anteriore, senza dare una qualsivoglia analisi delle caratteristiche dell'altro elemento presente in detto marchio, vale a dire il numero «4», dal quale risulterebbe che tale elemento sarebbe trascurabile.
- 40 Se è pur vero che il punto 25 della sentenza impugnata rinvia, come ha sottolineato l'UAMI, al punto 22 di tale sentenza, relativo alla somiglianza visiva tra il marchio figurativo richiesto ed il marchio anteriore, quest'ultimo punto si limita a menzionare la constatazione, da parte del Tribunale, del fatto che il numero «4» non è presente nel marchio figurativo richiesto e non contiene alcuna valutazione dell'impressione visiva prodotta da tale numero nel contesto del marchio anteriore, da cui risulterebbe che tale impressione è trascurabile.
- 41 Quanto al punto 23 della sentenza impugnata, relativo alla somiglianza fonetica tra il marchio figurativo richiesto ed il marchio anteriore, al quale rinvia parimenti il punto 25 di detta sentenza, esso non contiene alcuna menzione della presenza del numero «4» nel marchio anteriore. In particolare, esso non contiene alcun riferimento alla pronuncia di tale numero come «cuatro», che è quella della lingua spagnola, utilizzata dal pubblico considerato come pubblico di riferimento per tale marchio, né alcuna valutazione dalla quale risulterebbe che l'impressione fonetica prodotta da tale suono sarebbe trascurabile.
- 42 Occorre pertanto affermare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ove non ha effettuato il raffronto dei marchi in questione esaminando ciascuno di essi complessivamente.
- 43 Il secondo capo del motivo attinente alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è pertanto fondato.

Sul terzo e quarto capo

– Argomenti delle parti

- 44 La ricorrente contesta al Tribunale di aver snaturato i fatti, concludendo nel senso di una somiglianza fonetica media tra i marchi in conflitto, mentre ha considerato che il grado di somiglianza fonetica tra il marchio figurativo oggetto della causa T-604/11 e il marchio anteriore fosse estremamente tenue. Orbene, il marchio figurativo e il marchio denominativo MAGNEXT, di cui è causa, sarebbero costituiti dalle medesime lettere e sarebbero pertanto pronunciati in modo identico.
- 45 La ricorrente censura parimenti al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel considerare i marchi in conflitto mediamente simili sotto il profilo visivo, mentre il marchio denominativo MAGNEXT sarebbe composto, al pari del marchio figurativo, dai due elementi «mag» e «next», e quest'ultimo, che corrisponderebbe al termine familiare inglese «next», avrebbe dovuto essere considerato quale elemento dominante.
- 46 Secondo l'UAMI tale argomentazione è irricevibile o, in subordine, manifestamente infondata.

– Giudizio della Corte

- 47 Conformemente agli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché gli elementi di prova allegati. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., segnatamente, sentenze Nestlé/UAMI, EU:C:2007:539, punto 53, e United States Polo Association/UAMI, EU:C:2012:550, punto 62).
- 48 La valutazione della somiglianza fonetica e visiva dei segni in conflitto costituisce una valutazione in punto di fatto (v. in tal senso, segnatamente, ordinanza Longevity Health Products/UAMI, C-311/14 P, EU:C:2015:23, punto 34 e giurisprudenza ivi richiamata) e può pertanto essere oggetto di impugnazione solo nell'ipotesi di snaturamento di tali fatti.
- 49 Al riguardo occorre ricordare che, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., segnatamente, ordinanza Mundipharma/UAMI, C-669/13 P, EU:C:2014:2308, punto 33 e giurisprudenza ivi richiamata).
- 50 Nella specie, occorre rilevare che, se è pur vero che la ricorrente deduce che la sentenza impugnata si fonda sullo snaturamento degli elementi di fatto e degli elementi di prova in base ai quali il Tribunale ha valutato la somiglianza fonetica e visiva dei segni in conflitto, gli argomenti che la stessa ha addotto a sostegno di tale affermazione si limitano, in sostanza, alla reiterazione delle affermazioni già svolte nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale e non comportano alcuna argomentazione giuridica specifica, tale da dimostrare, oltre ad una valutazione asseritamente erronea di alcuni fatti da parte del Tribunale, lo snaturamento degli stessi nella sentenza impugnata.
- 51 Ne consegue che il terzo e il quarto capo del motivo attinente alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 devono essere respinti in quanto irricevibili.

Sul difetto di motivazione della sentenza impugnata

Argomenti delle parti

- 52 La ricorrente fa valere che il Tribunale non ha enunciato, al punto 35 della sentenza impugnata, motivi circostanziati tali da giustificare, alla luce di una valutazione corretta della somiglianza sul piano visivo e fonetico dei segni in conflitto, la conclusione secondo cui sussisterebbe un rischio di confusione tra tali segni. La sentenza sarebbe quindi viziata da un difetto di motivazione.
- 53 Secondo l'UAMI, la sentenza impugnata è sufficientemente motivata.

Giudizio della Corte

- 54 Secondo costante giurisprudenza, l'obbligo di motivazione che incombe al Tribunale conformemente all'articolo 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell'articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dell'articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, non impone a quest'ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale

non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (v., segnatamente, sentenze *Edwin/UAMI*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 64, e *Isdin/Bial-Portela*, C-597/12 P, EU:C:2013:672, punto 21, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

- 55 Nella specie, occorre rilevare che il punto 35 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale dichiara l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto, è un punto conclusivo che si fonda implicitamente ma chiaramente sulle affermazioni svolte ai punti precedenti di tale sentenza, da una parte, quanto alla somiglianza sul piano visivo, fonetico nonché concettuale tra il marchio denominativo di cui si chiede la registrazione e il marchio anteriore e, dall'altra, quanto al carattere distintivo di quest'ultimo.
- 56 Quanto alle affermazioni del Tribunale relative alla somiglianza visiva e fonetica dei segni in conflitto, di cui la ricorrente contesta che possano fondare la conclusione di detto giudice quanto all'esistenza di un rischio di confusione, si è già rilevato, ai punti 33 e 36 della presente sentenza, che il Tribunale si è limitato a prendere in considerazione, per quanto riguarda il marchio *MAGNET 4*, l'elemento «magnet», che ha qualificato come dominante, senza tener conto del numero «4».
- 57 Orbene, da una parte, il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione, nemmeno implicita, che consentisse di conoscere le ragioni in forza delle quali ha qualificato dominante l'elemento «magnet» (v., supra, punto 39 della presente sentenza).
- 58 D'altra parte, il Tribunale non ha nemmeno motivato, sia pure implicitamente, la sua decisione di non includere il numero «4» nella sua valutazione della somiglianza tra i segni in conflitto (v., supra, punti da 39 a 41 della presente sentenza).
- 59 Ne consegue che, ove si è fondata su una valutazione della somiglianza sul piano visivo e fonetico dei segni in conflitto viziata da un difetto di motivazione, la stessa dichiarazione dell'esistenza di un rischio di confusione da parte del Tribunale, al punto 35 della sentenza impugnata, è insufficientemente motivata.
- 60 Alla luce di tutte le considerazioni esposte, segnatamente, ai punti 42, 43 e 59 della presente sentenza, il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata deve essere annullato.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

- 61 Conformemente all'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
- 62 Nella specie, la Corte statuisce che la controversia non è matura per la decisione dal momento che, per procedere ad una valutazione globale del rischio di confusione conforme ai requisiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, spetta al Tribunale completare la valutazione dei fatti.
- 63 Pertanto, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

Sulle spese

- 64 Poiché la causa viene rimessa dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese inerenti al presente procedimento d'impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) **Il punto 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea Mega Brands/UAMI – Diset (MAGNEXT) (T-604/11 e T-292/12, EU:T:2014:56) è annullato.**
- 2) **La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.**
- 3) **Le spese sono riservate.**

Firme