Domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea figurativo (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

Trib. primo grado UE, Sez. II 31 maggio 2017, in causa T-637/15 - Prek, pres.; Schalin, est. - Alma-The Soul of Italian Wine LLLP c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Marchio dell'Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE - Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore VIÑA SOL - Impedimento relativo alla registrazione - Pregiudizio al carattere distintivo - Assenza di somiglianza tra i segni - Art. 8, par. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009.

(Omissis)

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1 Il 4 marzo 2011 la ricorrente, la Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:

(Omissis)

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33, ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Vini».

4 La domanda di marchio dell'Unione europea è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 64/2011, del 1° aprile 2011.

5 Il 30 giugno 2011 l'interveniente, la Miguel Torres, SA, ha presentato opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui supra al punto 3.

6 L'opposizione, basata sugli impedimenti di cui all'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009, era fondata sui marchi anteriori seguenti:

– il marchio dell'Unione europea denominativo VIÑA SOL, depositato il 12 febbraio 1997, registrato il 29 ottobre 1998 con il numero 462523 e rinnovato il 5 marzo 2007 per le «bevande alcoliche (tranne le birre)», rientranti nella classe 33;

– il marchio spagnolo verbale VIÑA SOL, depositato il 9 maggio 1944, registrato il 13 gennaio 1947 con il numero 152231 e rinnovato l'11 settembre 2007, per «tutte le classi di vini, ad eccezione del vino bianco da tavola, extra secco, che abbia caratteristiche analoghe a quelle dei vini del Reno», prodotti rientranti nella classe 33;

– il marchio spagnolo denominativo VIÑA SOL, depositato il 25 maggio 1973, registrato il 21 marzo 1977 con il numero 715524 e rinnovato il 25 marzo 2003 per il «brandy», rientrante nella classe 33.

7 L'opposizione basata sul solo impedimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, era fondata sui marchi anteriori seguenti:

– il marchio spagnolo figurativo depositato il 26 ottobre 2007 e registrato il 6 maggio 2008 con il numero 2796505, per le «bevande alcoliche (tranne le birre)», rientranti nella classe 33, di seguito riprodotto:

(Omissis)

– il marchio dell'Unione europea denominativo SOL, depositato il 17 ottobre 2007 e registrato il 2 maggio 2010 con il numero 6373971 per le «bevande alcoliche (tranne le birre)», rientranti nella classe 33.

8 Con decisione del 30 ottobre 2012 la divisione di opposizione, in considerazione del marchio dell'Unione europea denominativo anteriore SOL, ha accolto l'opposizione a causa dell'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

9 Il 21 dicembre 2012 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

10 Con decisione del 10 settembre 2013 (in prosieguo: la «decisione del 10 settembre 2013»), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha confermato la decisione della divisione di opposizione e respinto la domanda di registrazione nel suo complesso. Essa ha tuttavia indicato che, per ragioni di economia procedurale, poiché la divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, essa avrebbe esaminato il motivo di opposizione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, prendendo in considerazione

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

il marchio dell'Unione europea denominativo anteriore VIÑA SOL (in prosieguo: il «marchio anteriore»). Essa ha ritenuto che il pubblico di riferimento era composto dal consumatore medio dell'Unione europea, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Essa ha considerato, da un lato, che per i consumatori di lingua spagnola, francese e portoghese, i marchi in conflitto presentavano un grado di somiglianza medio, dato che l'elemento dominante del marchio anteriore «sol» e l'elemento dominante del marchio richiesto «sole» erano molto simili, e, dall'altro, che per il consumatore italiano i marchi in conflitto presentavano solo un debole grado di somiglianza.

11 Secondo la commissione di ricorso, il marchio anteriore godeva di notorietà nell'Unione per i vini. Tenendo conto della somiglianza dei segni in conflitto, del carattere distintivo e della notorietà del marchio anteriore, nonché dell'identità dei prodotti interessati dai marchi in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto che esistesse un nesso tra i segni in conflitto per una parte sostanziale dei consumatori rilevanti, ossia i consumatori di lingua spagnola, italiana, francese e portoghese. Essa ha considerato che esisteva un rischio di diluzione, vale a dire il rischio che l'uso del marchio richiesto pregiudichi il carattere distintivo del marchio anteriore senza giusto motivo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Essa ha concluso che il rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 rispetto ai consumatori di lingua spagnola, italiana, francese e portoghese era sufficiente per accogliere l'opposizione.

12 In data 21 novembre 2013 la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione del 10 settembre 2013 dinanzi al Tribunale, e quest'ultimo, con la sentenza del 25 settembre 2014, Alma-The Soul of Italian Wine/UAMI – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (T-605/13, non pubblicata, EU:T:2014:812) ha annullato detta decisione.

13 In sostanza, è stato considerato che la decisione del 10 settembre 2013 non conteneva alcun riferimento che permettesse di determinare se la commissione di ricorso avesse tenuto conto degli elementi di prova forniti dalla ricorrente, diretti a stabilire il debole carattere distintivo dei termini «sol» e «sole» contenuti nei marchi in conflitto, o di capire perché essa avrebbe eventualmente ritenuto che tali elementi di prova non fossero pertinenti. Il Tribunale ha quindi considerato che detta decisione era inficiata da un difetto di motivazione e che non era possibile determinare se la commissione di ricorso avesse tenuto conto di tali elementi nel valutare tali termini quali integranti gli elementi dominanti di tali marchi e, pertanto, nel concludere che detti marchi erano simili.

14 A seguito della sentenza di annullamento pronunciata dal Tribunale, la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha esaminato di nuovo il caso e, con decisione del 3 settembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha confermato la decisione del 10 settembre 2013 e respinto la domanda di registrazione nel suo complesso.

15 La commissione di ricorso ha indicato che, alla luce dei termini della pronuncia di annullamento della decisione del 10 settembre 2013, il suo compito consisteva nel valutare gli elementi di prova forniti dalla ricorrente riguardanti l'eventuale debole carattere distintivo del termine «sun» (in diverse lingue) e delle rappresentazioni del sole rispetto ai prodotti vitivinicoli interessati per quanto riguardava i consumatori dell'Unione, che potrebbe incidere sulla comparazione dei segni in conflitto basata sui loro elementi dominanti e distintivi. Secondo la stessa, tali elementi di prova si ripartivano in tre categorie, ossia, in primo luogo, essi consistevano in alcuni estratti da vari siti internet di diverse imprese che propongono ai consumatori dell'Unione vini designati da marchi contenenti i termini «sol», «sole», «soleil» e «sun» e diverse immagini del sole, in secondo luogo erano costituiti da elenchi di marchi dell'Unione europea registrati per designare prodotti rientranti nella classe 33 e contenenti gli stessi termini o le stesse immagini e, in terzo luogo, comprendevano una decisione precedente della divisione di opposizione, del 26 marzo 2004.

16 La commissione di ricorso ha ritenuto che la notorietà del marchio anteriore per i vini nell'ambito dell'Unione rimanesse acquisita alla data di deposito del marchio contestato, poiché tale considerazione contenuta nella decisione del 10 settembre 2013 non era stata contestata dalla ricorrente. Essa ha peraltro concluso, in esito all'esame degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente, che i consumatori rilevanti dei prodotti designati dai segni in conflitto erano identici, che per una parte di detti consumatori tali segni erano simili, che il marchio anteriore aveva carattere distintivo, che esisteva un nesso tra i segni in conflitto per una parte sostanziale dei consumatori rilevanti, che era stato arrecato un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore e che non sussisteva un giusto motivo per l'uso del marchio richiesto.

Procedimento e conclusioni delle parti

17 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l'EUIPO alle spese.

18 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

19 A sostengo del suo ricorso, la ricorrente solleva tre motivi, con i quali invoca, in primo luogo, la violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in secondo luogo la violazione dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e, in terzo luogo, la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

20 Occorre iniziare con l'esame del primo motivo, basato sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, prima di procedere, eventualmente, all'esame del secondo e del terzo motivo.

21 A sostegno del primo motivo la ricorrente rileva, in sostanza, che l'EUIPO ha erroneamente considerato che i termini «sol» e «sole» non presentassero un nesso diretto con i prodotti di cui trattasi ritenendo che essi non descrivessero né il vino, né la sue caratteristiche, la sua natura, o la sua destinazione.

22 Orbene, secondo la ricorrente, tale rilievo è inesatto, poiché l'esistenza di un collegamento tra il sole e il vino costituirebbe un fatto notorio. I termini «sol» e «sole» farebbero chiaramente riferimento all'origine del vino, quanto è confermato dall'elenco dei marchi dell'Unione europea che la stessa ha versato agli atti, che designano prodotti rientranti nella classe 33 e contenenti i termini «sol», «sole», «soleil» o «sun» o immagini del sole. Tali termini o immagini avrebbero quindi un carattere distintivo molto debole rispetto al vino. Inoltre, l'elenco di cui trattasi dimostrerebbe altresì la coesistenza sul mercato dell'Unione di marchi che designano il vino e contenenti i termini «sol», «sole», «soleil» o «sun», o immagini del sole.

23 La ricorrente contesta peraltro il fatto che il marchio anteriore goda di notorietà acquisita con l'uso nell'Unione. Essa rileva comunque che, anche ritenendo tale notorietà acquisita, le condizioni cumulative necessarie all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non sono soddisfatte. Infatti, i segni in conflitto non sarebbero simili, poiché la somiglianza risultante dalla presenza in questi segni dei termini «sol» e «sole», che possiedono un carattere distintivo molto debole, non potrebbe avere maggior peso delle differenze esistenti tra detti segni, cosicché non è stato arrecato alcun pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. La ricorrente rivendica infine un giusto motivo di registrazione e uso del marchio richiesto, relativo alla possibilità di riferirsi al sole per un marchio che designa il vino, così come fanno diversi altri produttori di vino.

24 L'EUIPO rileva che la valutazione degli elementi di prova che figurano agli allegati da 1 a 3 prodotti nel corso del procedimento amministrativo non lo conduce a modificare la conclusione che figura nella decisione impugnata secondo la quale il termine «sol», quale elemento dominante del marchio anteriore, non può essere considerato descrittivo e non è quindi privo di carattere distintivo, di modo che il pubblico pertinente percepirà certamente il marchio anteriore VIÑA SOL come un marchio.

25 L'EUIPO conclude che, tenuto conto, in primo luogo, della somiglianza dei segni in conflitto, dovuta alla presenza dei termini «sol» nel primo e «sole» nel secondo e, in secondo luogo, della notorietà del marchio anteriore per i vini, esiste un collegamento tra i segni interessati per una parte sostanziale dei consumatori rilevanti, dal momento che il marchio richiesto evocherà per questa parte del pubblico il marchio anteriore. Il pregiudizio arrecato al marchio anteriore consisterebbe in una perdita della sua immagine in termini di qualità e, potenzialmente, in una diminuzione delle vendite.

26 L'interveniente, a sua volta, rileva che il carattere distintivo del termine «sol» è accertato rispetto al vino. Di conseguenza essa considera che, nella fattispecie, l'identità assoluta dei prodotti in questione, la notorietà del marchio anteriore, che rappresenta uno dei marchi di vino più conosciuti in Europa, e il fatto che i marchi in conflitto posseggano rispettivamente, quale elemento distintivo e dominante, il termine «sol» e il termine «sole», nonché l'idea del sole, costituiscano elementi sufficienti per considerare che i consumatori, perlomeno in Spagna, Francia e Portogallo, stabiliranno un collegamento tra i marchi in conflitto. Essendo soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, nella specie la notorietà del marchio anteriore e il pregiudizio arrecato al suo carattere distintivo senza giusto motivo, il marchio richiesto, in caso di registrazione, contribuirà allo sfruttamento parassitario della notorietà del marchio anteriore, cosicché la domanda di registrazione in questione dev'essere respinta.

27 In via preliminare si deve precisare che l'esame condotto nel caso di specie riguarderà la legittimità della decisione impugnata rispetto ai motivi della stessa, ma essendo questi ultimi in parte costituiti da riferimenti ai motivi iniziali che figurano nella decisione del 10 settembre 2013, anche rispetto al contenuto di quest'ultima decisione cui è fatto rinvio (v., per analogia, sentenza del 20 marzo 1959, Nold/Alta Autorità, 18/57, EU:C:1959:6, pag. 116), sebbene unicamente nella misura in cui su tale contenuto non incida la sentenza del 25 settembre 2014, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE (T-605/13, non pubblicata, EU:T:2014:812).

28 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

29 La tutela estesa riconosciuta al marchio anteriore dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 presuppone quindi la coesistenza di varie condizioni. In primo luogo, il marchio anteriore e quello di cui si chiede la registrazione devono essere identici o simili. In secondo luogo, il marchio anteriore deve godere di notorietà nell'Unione, ove si tratti di un marchio dell'Unione europea anteriore, o nello Stato membro interessato, nel caso di un marchio nazionale anteriore. In terzo luogo, l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto deve determinare il rischio che si possa trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che si possa arrecare pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. Poiché tali condizioni sono cumulative, il mancato soddisfacimento di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile tale disposizione [sentenza del 22 marzo 2007, Sigla/UAMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punti 34 e 35; v. altresì, in tal senso, sentenza del 25 maggio 2005, Spa Monopole/UAMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, punto 30].

30 Con riferimento alla terza delle condizioni di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, si deve ricordare che il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore, nozione denominata anche «rischio di diluzione» è normalmente dimostrato allorché l'uso del marchio oggetto della domanda di registrazione farebbe sì che il marchio anteriore non risulti più in grado di suscitare un'immediata associazione con i prodotti per i quali è stato registrato ed utilizzato [v., in tal senso, sentenza dell'11 dicembre 2014, Coca-Cola/UAMI – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punto 83 e giurisprudenza citata].

31 La Corte ha precisato quali fattori potevano essere pertinenti nella valutazione globale volta a stabilire l'esistenza, nella mente del pubblico di riferimento, di un collegamento tra i marchi in conflitto. Fra detti fattori, essa ha quindi menzionato, in primo luogo, il grado di somiglianza tra detti marchi; in secondo luogo, la natura dei prodotti o dei servizi per i quali tali marchi sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico di riferimento; in terzo luogo, il grado di notorietà del marchio anteriore; in quarto luogo, il grado del carattere distintivo, intrinseco o acquisito grazie all'uso, del marchio anteriore e, in quinto luogo, l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico (v, per analogia, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punto 42).

32 Nella specie, occorre esaminare, dopo aver proceduto al confronto dei prodotti di cui trattasi e alla determinazione del pubblico di riferimento, la seconda condizione, relativa all'esistenza di una notorietà del marchio anteriore nell'Unione, nella misura in cui il grado di tale notorietà condiziona la valutazione globale degli elementi che possono contribuire all'accertamento di un collegamento tra i marchi in conflitto, e successivamente procedere all'esame della prima condizione, relativa all'identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto.

Sui prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto

33 Sebbene la tutela conferita dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sia concepita per essere applicata rispetto a prodotti e servizi dissimili, essa può altresì essere applicata quando i prodotti o i servizi contrassegnati dai marchi in conflitto sono identici o simili [v., in tal senso, sentenza dell'11 luglio 2007, Mülhens/UAMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, punto 54 e giurisprudenza citata].

34 I prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto rientrano nella classe 33 e corrispondono, da un lato, ai vini per il marchio richiesto e, dall'altra, alle bevande alcoliche (tranne le birre) per il marchio anteriore. Occorre quindi considerare che esiste un'identità tra loro, dal momento che i primi sono ricompresi nei secondi, circostanza che del resto non è contestata dalle parti [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punto 34 e giurisprudenza citata].

Sul pubblico di riferimento

35 Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, va ricordato che l'esistenza del nesso fra i marchi in conflitto da cui dipende la realizzazione dei comportamenti abusivi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 presuppone che i pubblici di riferimento dei prodotti o servizi per i quali tali marchi sono registrati o ne sia richiesta la registrazione siano gli stessi o «si sovrappongano» in certa misura [sentenza del 9 marzo 2012, Ella Valley Vineyards/UAMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punto 23; v., per analogia, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punti da 46 a 49].

36 Inoltre, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti 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 del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza citata].

37 Nel caso di specie la ricorrente ha sostenuto, nel corso del primo procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, che il pubblico di riferimento dei prodotti di cui trattasi possedeva un grado di attenzione più elevato rispetto alla media, affermazione contestata in particolare dall'EUIPO.

38 Al riguardo, si deve considerare che i «vini», in quanto interessati sia dal marchio richiesto sia dal marchio anteriore, sono destinati al grande pubblico dell'Unione. Infatti, secondo la giurisprudenza, i vini che sono normalmente oggetto di una distribuzione generalizzata, che va dal reparto alimentazione dei grandi magazzini ai ristoranti e ai bar, sono prodotti

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

di consumo abituale, il cui pubblico di riferimento è il consumatore medio dei prodotti di largo consumo, che dovrebbe essere mediamente informato e ragionevolmente accorto e avveduto (v. sentenza del 9 marzo 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punto 25 e giurisprudenza citata).

39 Date tali circostanze, i consumatori cui sono destinati i prodotti contraddistinti dai segni in conflitto sono costituiti dal grande pubblico dell'Unione, che dà prova di un grado di attenzione medio, e occorre concludere che, nel caso di specie, secondo la giurisprudenza menzionata al punto 35 supra, i pubblici costituiti da tali consumatori «si sovrappongono».

40 La commissione di ricorso non ha quindi commesso un errore nella sua valutazione del pubblico di riferimento.

Sulla condizione relativa alla notorietà del marchio anteriore

41 Nella decisione impugnata, che si riferisce, al riguardo, ai motivi che figurano nella decisione del 10 settembre 2013, si espone che, alla data di deposito del marchio richiesto, nella fattispecie il 4 marzo 2011, il marchio anteriore godeva di una notorietà nell'Unione per i «vini».

42 La ricorrente sostiene che gli elementi prodotti dall'interveniente sono insufficienti o privi di valore probatorio ai fini di dimostrare che il marchio anteriore aveva acquisito notorietà attraverso l'uso nell'Unione.

43 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

44 A tal proposito, si deve ricordare che, per soddisfare la condizione della notorietà, un marchio anteriore dev'essere conosciuto da una parte rilevante del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi coperti dal marchio. Nell'esaminare tale condizione, vanno presi in considerazione tutti gli elementi rilevanti del caso, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio anteriore, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo senza che sia richiesto che tale marchio sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito o che la sua notorietà si estenda alla totalità del territorio di cui trattasi, purché la notorietà esista in una parte sostanziale di questo [v. sentenza del 9 marzo 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punto 31 e giurisprudenza citata].

45 Nella fattispecie si deve considerare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, gli elementi di prova prodotti dall'interveniente sono idonei a dimostrare che il marchio anteriore ha acquisito notorietà nell'Unione. Tali elementi sono costituiti, in particolare, da premi riconosciuti sia all'interveniente sia ai prodotti venduti con il marchio VIÑA SOL, da una dichiarazione giurata del suo direttore che menziona i volumi e il valore delle vendite degli stessi prodotti nel periodo tra il 2003 e il 2010 sul territorio di diversi Stati membri dell'Unione, tra cui il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito, da dichiarazioni giurate di distributori locali, da articoli di giornale e da un opuscolo della principale compagnia aerea spagnola che menziona il prodotto contraddistinto dal marchio VIÑA SOL.

46 Infatti, nel periodo considerato, l'interveniente ha in particolare venduto più di 41 milioni di bottiglie in Spagna, più di 15 milioni nel Regno Unito e più di 3 milioni in Germania, il che dimostra che i prodotti di cui trattasi, designati dal marchio anteriore, sono stati largamente diffusi in una parte sostanziale del territorio dell'Unione.

47 Peraltro, come rileva l'EUIPO, il valore probatorio delle dichiarazioni scritte fornite da terzi in base a un modello preparato da una parte interessata non è di per sé idoneo a inficiare l'affidabilità e l'attendibilità di detti documenti, né a mettere in dubbio il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, Avery Dennison/UAMI – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, non pubblicata, EU:T:2013:467, punto 73].

48 Infine, si deve constatare che, considerati nel loro insieme, tali elementi di prova non presentano incoerenze.

49 In queste circostanze si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso aveva commesso un errore nel ritenere che il marchio anteriore godesse di notorietà nell'Unione.

Sulla condizione relativa al carattere identico o simile dei segni in conflitto

50 Per quanto riguarda l'esistenza di una somiglianza o di un'identità tra i segni in conflitto, si deve procedere alla comparazione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto al fine di determinare il grado della loro eventuale somiglianza.

51 A tal proposito, va ricordato che, per soddisfare la condizione relativa alla somiglianza dei marchi quale stabilita all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, non è necessario dimostrare che esiste, nella mente del pubblico di riferimento, un rischio di confusione fra il marchio anteriore che gode di notorietà e il marchio richiesto. È sufficiente che il grado di somiglianza tra questi due marchi abbia come effetto che il pubblico di riferimento stabilisca un nesso tra loro (v., per analogia, sentenza del 18 giugno 2009, L'Oréal e a., C-487/07, EU:C:2009:378, punto 36 e giurisprudenza citata). A tal proposito, più i marchi in conflitto sono simili più è probabile che il marchio richiesto evocherà nella mente del pubblico di riferimento il marchio anteriore notorio (v., per analogia, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punto 44).

52 La valutazione globale diretta a stabilire l'esistenza del nesso tra i marchi in conflitto deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta da essi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [sentenze del 16 maggio 2007, La Perla/UAMI –

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, non pubblicata, EU:T:2007:142, punto 35, e del 25 marzo 2009, L'Oréal/UAMI – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, non pubblicata, EU:T:2009:80, punto18].

53 Qualora il marchio richiesto sia un marchio complesso che contiene sia elementi figurativi sia elementi denominativi, si deve ricordare che la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione soltanto un elemento del marchio complesso e compararlo con un altro marchio. Al contrario, si deve procedere al confronto dei marchi in conflitto considerandoli ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più dei suoi componenti [v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/UAMI – Merck (TRUBION), T-412/08, non pubblicata, EU:T:2009:507, punto 35 e giurisprudenza citata], anche se dev'essere precisato che la giurisprudenza permette anche, in determinate circostanze, il confronto tra elementi non dominanti, ma di minore importanza, comunque non trascurabili (ordinanza del 14 aprile 2016, Roland/EUIPO, C-515/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:298, punto 31).

54 In considerazione di tali principi occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia commesso un errore di diritto nel concludere che, tenuto conto del grado di notorietà del marchio anteriore, i segni in conflitto erano sufficientemente simili affinché il pubblico di riferimento potesse stabilire un nesso tra gli stessi, iniziando tale esame con l'identificazione degli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto.

Sugli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto

55 Per quanto riguarda il marchio anteriore, la commissione di ricorso ha ritenuto che il termine «viña» designava il vigneto per il pubblico ispanofono, così come per il pubblico portoghese, italiano e francese. Tale riferimento all'origine del prodotto, che conferirebbe al termine di cui trattasi un carattere descrittivo, sarebbe facilmente riconosciuto dal pubblico di riferimento, cosicché il termine «viña» presenterebbe un carattere distintivo debole e non potrebbe essere considerato come l'elemento dominante di tale marchio. Di contro, il secondo termine che lo compone, nella specie «sol», non potrebbe essere considerato come descrittivo o privo di carattere distintivo nemmeno nell'ipotesi in cui, come sosteneva la ricorrente, poiché il sole è essenziale allo sviluppo del vigneto e quindi alla produzione del vino, tale termine dovesse essere considerato nel senso che allude direttamente al vino. I documenti prodotti dalla ricorrente al riguardo non modificherebbero la valutazione figurante nella decisione del 10 settembre 2013. La commissione di ricorso ha quindi ritenuto che «pur possedendo un grado di carattere distintivo leggermente inferiore alla media, [il termine "sol"] doveva essere considerato quale oggetto di un livello di protezione ragionevole» e, per quanto riguarda il marchio anteriore, che esso non era «totalmente privo di carattere distintivo».

56 Per quanto riguarda il marchio richiesto, la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che non si doveva considerare l'elemento descrittivo che componeva il segno, vale a dire una rappresentazione del sole, come l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta da quest'ultimo. Dall'altro, essa ha ritenuto che, per i consumatori ispanofoni, lusofoni e francofoni, l'elemento dominante era l'elemento denominativo «sole», che evocava il sole, e che, per gli altri consumatori dell'Unione, compresi i consumatori italofoni che ne comprendevano il senso, l'elemento dominante era l'espressione «sotto il sole», quale elemento denominativo di un marchio figurativo, scritto con caratteri di maggiori dimensioni.

57 Tali valutazioni della commissione di ricorso sono parzialmente inesatte.

58 In primo luogo, nel contesto dell'esame del marchio anteriore, si deve tener conto del fatto che tale marchio è composto dall'associazione di due termini brevi, ossia «viña» e «sol». Orbene, come ha rilevato la commissione di ricorso, il primo possiede soltanto un debole carattere distintivo, ,mentre il secondo, che è privo di carattere descrittivo, a differenza del primo che per il pubblico di riferimento può rinviare alla nozione di «vigneto» e quindi a quella di «vino», presenta un carattere distintivo leggermente superiore, anche se lievemente inferiore al normale, che potrebbe essere idoneo a conferirgli carattere dominante.

59 L'analisi degli elementi di prova versati agli atti dalla ricorrente, in particolare gli allegati da 1 a 3 presentati nell'ambito del procedimento amministrativo, non menzionati nella decisione del 10 settembre 2013 quali elementi presi in considerazione dalla commissione di ricorso nel contesto della sua valutazione, ma di cui si è effettivamente tenuto conto nella decisione impugnata, conduce a modificare in parte le conclusioni tratte da tale valutazione.

60 L'allegato 2 presentato nel corso del procedimento amministrativo, che riguarda le immagini di un sole, è di certo poco rilevante per valutare il marchio anteriore, che è un marchio denominativo.

61 Invece, gli allegati da 1 a 3 prodotti nell'ambito del procedimento amministrativo, composti, da un lato, da estratti di siti internet in cui si propongono ai consumatori dell'Unione vini contraddistinti da marchi contenenti i termini «sol», «sole», «soleil» e «sun» oltre a diverse immagini del sole, e, dall'altro, da un elenco di marchi dell'Unione europea registrati per prodotti rientranti nella classe 33 e contenenti altresì tali termini o rappresentazioni, come ad esempio SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL o anche SOL DES ESPAÑA, permettono di constatare la coesistenza di marchi dell'Unione europea contenenti un riferimento, in una forma o nell'altra, alla nozione di sole.

62 È vero, come rileva l'EUIPO richiamando la giurisprudenza scaturita dalla sentenza del 16 settembre 2009, Zero Industry/UAMI – zero Germany (zerorh+) (T-400/06, non pubblicata, EU:T:2009:331, punto 73), che il solo fatto che

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

diversi marchi riferibili ai prodotti interessati contengano un termine identico non basta ad affermare che tale elemento sia divenuto debolmente distintivo a causa del suo uso frequente nel settore interessato, e ciò anche se i prodotti designati da detti marchi siano essi stessi identici o collegati. Si deve infatti tenere conto dell'uso effettivo dei marchi sul mercato e non della coesistenza astratta sul registro di marchi che contengono un elemento comune [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, GfK/UAMI – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, punto 68]. Tuttavia, come la ricorrente giustamente rileva, gli elementi di cui all'allegato 1 presentato nel corso del procedimento amministrativo, vale a dire gli estratti da diversi siti internet di varie imprese in cui si propongono ai consumatori dell'Unione vini contrassegnati da marchi contenenti i termini «sol», «sole», «soleil» e «sun» e diverse immagini del sole, permettono di constatare che il consumatore dell'Unione in generale, e il pubblico di riferimento più in particolare, è concretamente e frequentemente esposto a tali marchi, cosicché l'associazione tra la nozione di sole, da un lato, e il vino, dall'altro, non gli è estranea. Gli elementi di prova versati agli atti dalla ricorrente premettono di giungere a questa conclusione senza che sia necessario esaminare se, come essa sostiene, il nesso tra la nozione di sole e il vino costituisca un fatto notorio.

63 Come menzionato in sostanza al punto 27 della decisione impugnata, il beneficio derivante dalla registrazione del marchio anteriore quale marchio dell'Unione europea verrebbe meno se, al di fuori di un procedimento di annullamento, si dovesse stabilire l'assenza totale di carattere distintivo di quest'ultimo. Si deve tuttavia concludere che il termine «sol», pur non essendone totalmente privo, presenta un basso grado di carattere distintivo e che, associato al termine «viña», anch'esso debolmente distintivo, conferisce al marchio soltanto un debole grado di carattere distintivo.

64 Tale conclusione, per quanto riguarda il marchio anteriore, s'impone riguardo agli elementi di prova inizialmente sottoposti alla commissione di ricorso, esaminati supra ai punti da 59 a 62, senza che occorra prendere in considerazione i documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale e di cui l'interveniente chiede lo stralcio dagli atti.

65 In secondo luogo, riguardo all'esame del marchio richiesto, si deve ricordare che quest'ultimo è composto da un elemento figurativo di forma rotonda che rappresenta il sole mediante una puntinatura con un effetto di contrasto. Tale elemento figurativo, da un lato, è sormontato da un primo elemento denominativo composto dalla menzione «sotto il sole italiano» in caratteri maiuscoli di dimensione ridotta, e, dall'altro, sormonta un secondo elemento denominativo composto dalla menzione «sotto il sole» in caratteri leggermente stilizzati di grandi dimensioni, in cui il termine «il» figura in corsivo.

66 Secondo la giurisprudenza, quando un marchio è composto di elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento al prodotto in questione citando il nome che descrivendo l'elemento figurativo [v. sentenza del 9 settembre 2008, Honda Motor Europe/UAMI – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, EU:T:2008:319, punto 30 e giurisprudenza citata]. Inoltre, come aveva altresì rilevato la commissione di ricorso al punto 43 della decisione del 10 settembre 2013, il consumatore rilevante ha la tendenza a memorizzare gli elementi cui può dare un senso. È quindi verosimile che, nell'elemento denominativo «sotto il sole italiano», oltre ai consumatori italofoni, i consumatori ispanofoni, lusofoni e francofoni comprenderanno non solo il termine «sole», ma anche il termine «italiano» come riferimenti all'Italia per designare un possibile luogo di produzione del vino. È peraltro verosimile che tale termine sarà compreso dalla maggioranza dei consumatori dell'Unione, dal momento che anche in un numero significativo di lingue dell'Unione tale termine rinvia a detto paese.

67 È vero che l'elemento denominativo che figura nella parte superiore del marchio richiesto utilizza caratteri più piccoli di quelli utilizzati nell'elemento denominativo che figura nella sua parte inferiore, ma, dato che tali caratteri non sono stilizzati, essi sono anche più leggibili, cosicché la loro lettura ne è facilitata. Confrontato al marchio richiesto, il consumatore di vino, pur dimostrando un grado di attenzione medio, presterà una certa attenzione all'indicazione di origine del vino che egli acquista, quale essa figura in detto marchio (v., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS, T-32/10, EU:T:2012:118, punto 45). In tali circostanze, si deve considerare che l'elemento dominante del marchio richiesto non è costituito unicamente dal termine «sole», ma dall'associazione dei termini «sole» e «italiano», senza per questo che gli altri elementi siano trascurabili.

68 Pertanto, nel caso di specie, la valutazione degli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto effettuata dalla commissione di ricorso appare in parte erronea e si deve ritenere che la valutazione globale intesa a stabilire l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto dovrà essere effettuata considerando, da un lato, che l'elemento dominante del marchio anteriore è costituito dal termine «sol», tenendo conto del suo debole grado di carattere distintivo e del fatto che, associato al termine «viña», il marchio anteriore possiede esso stesso un debole grado di carattere distintivo e, dall'altro, che l'elemento dominante del marchio richiesto è costituito dall'associazione dei termini «sole» e «italiano».

Sulla comparazione visiva

69 Sul piano visivo, i segni in conflitto presentano solo un debole grado di somiglianza. Il marchio anteriore è composto da due sole parole, mentre il marchio richiesto è composto da due elementi denominativi di, rispettivamente, 3 e 4 parole, nonché da una rappresentazione stilizzata del sole, situata in posizione centrale, che presenta un grado certo di originalità. Inoltre, si deve rilevare che l'elemento figurativo che rappresenta il sole nel marchio richiesto presenta una certa originalità che si riflette sul segno nel suo complesso.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

70 La coincidenza tra i segni in conflitto risulta soltanto dalla comune presenza in essi, una volta sola nel marchio anteriore, e due volte nel marchio richiesto, della successione delle lettere «s», «o» e «l». Tale elemento non può controbilanciare i diversi elementi di diversità tra tali segni.

Sulla comparazione fonetica

71 Anche sul piano fonetico i segni in conflitto presentano differenze che prevalgono sugli elementi di somiglianza. La differente lunghezza di tali marchi – in quanto il marchio anteriore è costituito da due parole molto brevi di rispettivamente due sillabe e una sillaba, mentre il marchio richiesto è composto da quattro parole diverse e l'elemento denominativo «sotto il sole» comprende, di per sé, 5 sillabe – comporta che la sonorità e il ritmo della loro pronuncia sono molto diversi.

72 Tali elementi neutralizzano completamente l'elemento di prossimità che potrebbe risultare dalla presenza del termine «sole» nel marchio richiesto e del termine «sol» nel marchio anteriore.

Sulla comparazione concettuale

73 Come la ricorrente ha fatto valere, i segni in conflitto non presentano nemmeno sul piano concettuale un grado di somiglianza sufficiente affinché il pubblico di riferimento possa stabilire un nesso tra loro.

74 Per la parte del pubblico di riferimento che comprende l'espressione spagnola «viña sol» e l'espressione italiana «sotto il sole italiano», la prima espressione significa in sostanza «vigneto del sole», mentre l'associazione dei termini «sole» e «italiano» significa «sole italiano», e la seconda espressione significa «sotto il sole italiano», di modo che essa richiama l'origine italiana del vino contraddistinto dal marchio richiesto.

75 Il solo riferimento comune al sole non è tale da creare, sul piano concettuale, una somiglianza tra i segni in conflitto. Infatti, anche se il marchio anteriore presenta un certo carattere di fantasia nel fare riferimento a un vino proveniente da un «vigneto del sole», che è altresì elogiativo, il marchio richiesto rimanda, quanto ad esso, all'origine e al luogo di produzione del vino. Il significato veicolato da ciascuno di detti segni è quindi dissimile.

Conclusione sull'esistenza di un nesso tra i segni in conflitto rispetto alla loro somiglianza

76 La comparazione dei segni in conflitto porta a constatare l'esistenza di un debole grado di somiglianza sul piano visivo, la neutralizzazione dell'elemento di prossimità di tali segni sul piano fonetico e la diversità sul piano concettuale, cosicché deve ritenersi che essi, nel complesso, presentino un debole grado di somiglianza.

77 Quanto agli altri fattori pertinenti presi in considerazione dalla commissione di ricorso, si deve rilevare che, pur se l'identità dei consumatori rilevanti e la notorietà del marchio anteriore per i vini sono stati correttamente valutati nella decisione impugnata, il carattere distintivo del marchio anteriore è comunque debole.

78 Risulta da tali considerazioni, e da quelle che figurano supra ai punti da 33 a 75 che, contrariamente a quanto la commissione di ricorso ha concluso, il grado di somiglianza di detti segni, considerato assieme agli altri elementi pertinenti menzionati al punto 35 della decisione impugnata, in particolare all'identità dei consumatori rilevanti, al grado di notorietà per i vini del marchio anteriore e al suo carattere distintivo, non è sufficiente affinché il pubblico di riferimento possa associarli, ossia affinché possa stabilire tra loro un nesso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

79 Pertanto, la valutazione globale volta a stabilire l'esistenza nella mente del pubblico di riferimento di un nesso tra i marchi in conflitto, quale richiesta dalla giurisprudenza relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, ricordata al punto 31 supra, deve portare a concludere che, tenuto conto, in particolare, delle differenze esistenti tra i segni di cui trattasi, non sussiste il rischio che il pubblico rilevante possa stabilire un nesso tale.

80 Occorre, quindi, dichiarare che, nel caso di specie, una delle condizioni di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, vale a dire la somiglianza, e a fortiori l'identità, dei marchi in conflitto che ha per effetto che il pubblico di riferimento stabilisca un nesso fra detti marchi, non è soddisfatta.

81 Pertanto, poiché le condizioni per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sono cumulative e il mancato soddisfacimento di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile tale disposizione, si deve accogliere il ricorso e annullare la decisione impugnata sul fondamento del primo motivo, senza che sia necessario esaminare gli altri due motivi.

82 Si deve infine osservare che poiché, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell'Unione contro la decisione di una commissione di ricorso dell'EUIPO, quest'ultimo è tenuto ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del giudice dell'Unione comporta, esso potrà a tal titolo, tenuto conto dell'annullamento della decisione impugnata a causa della violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, esaminare la legittimità della decisione della divisione di opposizione del 30 ottobre 2012, nella misura in cui essa aveva inizialmente accolto l'opposizione sul fondamento dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dal momento che, per motivi di economia procedurale, i motivi della decisione della divisione di opposizione al riguardo non sono stati esaminati.

Sulle spese

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

83 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

84 Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l'EUIPO, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

85 In applicazione dell'articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l'interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 3 settembre 2015 (procedimento R 356/2015-2) è annullata.

2) L'EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese e quelle della Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.

3) La Miguel Torres, SA sopporterà le proprie spese.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it