

Domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea e rischio di confusione

Trib. primo grado UE, Sez. X 4 maggio 2022, in causa T-298/21 - Kornezov, pres.; Petrřfk, est. - Bodegas Beronia, SA c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Marchio UE - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio denominativo UE ALEGRA DE BERONIA - Marchio denominativo nazionale anteriore ALEGRO - Impedimento alla registrazione relativo - Nessun rischio di confusione - Art. 8, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2017/ 1001.

(*Omissis*)

Sentenza

Antefatto

1 Il 21 gennaio 2019, la ricorrente, Bodegas Beronia, SA, ha presentato domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo ALEGRA DE BERONIA.

3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla 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: "Vino".

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino Marchi dell'Unione Europea* n. 2019/017 , del 25 gennaio 2019.

5 In data 16 aprile 2019, l'interveniente, Bodegas Carlos Serres, SL, ha proposto opposizione, ai sensi dell'articolo 46 del regolamento 2017/1001, avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 L'opposizione si basava in particolare sul marchio denominativo spagnolo ALEGRO, registrato con il numero 835778, designante prodotti della classe 33 e corrispondente alla seguente designazione: «Vini della Rioja».

7 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

8 Il 18 settembre 2020 la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione, concludendo che sussisteva un rischio di confusione.

9 Il 20 ottobre 2020 la ricorrente ha proposto ricorso presso l'EUIPO, ai sensi degli articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001, avverso la decisione della divisione di opposizione.

10 Con decisione del 12 marzo 2021 (causa R 2013/2020-1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso, in quanto sussisteva un rischio di confusione nelle menti degli spagnoli pubblico, poiché il consumatore medio potrebbe ritenere che il marchio richiesto fosse una versione o una variante del marchio anteriore.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso.

12 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Osservazioni preliminari

13 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

14 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, la registrazione del marchio richiesto è rifiutata se, a causa della sua identità o della sua somiglianza con un



marchio anteriore e a causa dell'identità o della somiglianza dei prodotti o servizi designati dai due marchi, esiste un rischio di confusione nella mente del pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Il rischio di confusione include il rischio di associazione con il marchio anteriore. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento 2017/1001, per marchi anteriori si intendono i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito è anteriore a quella del commercio dell'Unione europea domanda di marchio.

15 Secondo costante giurisprudenza, un rischio di confusione è il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo la stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, e tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie, in particolare l'interdipendenza della somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [cfr. sentenza del 9 luglio 2003, *Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, EU:T:2003 : 199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

16 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza dei marchi in conflitto, sia un'identità o una somiglianza dei prodotti o servizi da essi designati. Queste due condizioni sono cumulative (v. sentenza del 22 gennaio 2009, *Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, T-316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

Sulle merci in questione e sul pubblico di riferimento

17 La commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 30-32 della decisione impugnata, che i prodotti coperti dal marchio richiesto e quelli coperti dal marchio anteriore erano identici. Tale constatazione non è contestata dalle parti.

18 Ai punti 25-29 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse costituito dal grande pubblico spagnolo, che mostrava un grado di attenzione medio. Le parti non contestano tale constatazione.

Sugli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto

19 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nell'esame degli elementi distintivi e dominanti dei marchi in conflitto. La commissione di ricorso ha erroneamente negato qualsiasi carattere distintivo al termine «beronia» basando la valutazione della somiglianza tra i marchi controversi sulla base del solo elemento «alegra».

20 L'EU IPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

21 Al punto 39 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che gli elementi costitutivi dei marchi controversi, vale a dire, in primo luogo, l'elemento «alegra» del marchio anteriore e, in secondo luogo, gli elementi «alegra» e «beronia» del marchio richiesto «hanno tutti lo stesso carattere distintivo». Inoltre, ai punti 43-53 di tale decisione, la commissione di ricorso ha confrontato i segni controversi, prendendo in considerazione tutti gli elementi verbali in essi contenuti.

22 Ne consegue che la commissione di ricorso non ha negato il carattere distintivo del termine «beronia». Di conseguenza, la censura relativa al mancato riconoscimento di tale carattere deve essere respinta.

23 In tale contesto, la ricorrente non può addebitare alla commissione di ricorso nemmeno di aver disatteso la giurisprudenza secondo la quale la valutazione della somiglianza dei segni in conflitto sulla sola base dei loro elementi dominanti può essere effettuata solo se tutti gli altri elementi di tali segni sono trascurabili (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2007, *UAMI/Shaker, C-334/05 P*, EU:C:2007:333, punto 42). La commissione di ricorso non ha applicato tale giurisprudenza nel valutare la somiglianza dei segni controversi, ma, come spiegato al punto 21 supra, ne ha tenuto conto di tutte le componenti.

24 La ricorrente sostiene poi che, contrariamente a quanto deciso dalla commissione di ricorso, i termini «de beronia» hanno un carattere distintivo maggiore di quello dell'altro elemento del marchio richiesto e del singolo elemento del marchio anteriore, poiché tali termini potrebbero essere percepiti dal pubblico di riferimento come indicativi del produttore dei beni di cui trattasi. Ciò a maggior ragione in quanto la ricorrente è titolare di una famiglia di marchi che designano prodotti rientranti nella classe 33, in vigore nell'Unione europea, che comprendono il termine «beronia».

25 Secondo la giurisprudenza, al fine di valutare il livello di carattere distintivo degli elementi di un marchio, è necessario esaminare la maggiore o minore capacità di questi di contribuire all'identificazione dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato o applicato per come provenienti da una determinata impresa, e quindi per distinguere tali beni o servizi da quelli di altre imprese. In tale valutazione occorre tener conto in particolare delle qualità intrinseche degli elementi in questione con riguardo alla questione se siano o meno privi di qualsiasi carattere descrittivo dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, o chiesto [cfr. sentenza del 3 settembre 2010, *Companhia Muller de Bebidas/UAMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA)*, T-472/08, EU:T:2010:347, punto 47 e giurisprudenza citata; sentenza del 10 marzo 2021, *Kerry Luxembourg/EUIPO – Ornua (KERRYMAID)*, T-693/19, non pubblicata, EU:T:2021:124, punto 53].

26 Nella specie, occorre rilevare, come la commissione di ricorso, che né il significato degli elementi «alegra» e «alegra» né quello dei termini «de beronia» hanno alcun collegamento con i prodotti di cui trattasi, poiché non descrivono nessuna delle loro caratteristiche.



27 Pertanto, il solo fatto che i termini «de beronia» consentano di identificare la ricorrente come il produttore dei prodotti di cui trattasi non conferisce a detti elementi una particolare qualità intrinseca, alla luce della quale essi sarebbero più distintivi del elemento «alegra».

28 Né la ricorrente può far valere al riguardo il fatto che il marchio richiesto farebbe parte di una famiglia di marchi. Senza che sia necessario esaminare in quale misura tale circostanza sia rilevante ai fini della valutazione del carattere distintivo delle parole «de beronia» del marchio richiesto, un tale argomento presuppone, in ogni caso, che la ricorrente fornisca la prova dell'esistenza uso sul mercato di un numero sufficiente di marchi che possa costituire una siffatta famiglia e che ne dimostri così l'effettiva esistenza [v., in tal senso, sentenze del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punti 64 e 65, e del 23 febbraio 2006, Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006 :65, paragrafo 126].

29 Tuttavia, la ricorrente non ha fornito tale prova. Essa si sarebbe limitata a elencare i marchi che sarebbero stati parte di una famiglia di marchi senza fornire la prova dell'uso sul mercato di un numero sufficiente di marchi che potessero costituire tale famiglia.

30 Infine, il fascicolo non contiene altri elementi di prova atti a dimostrare che gli elementi «alegro» del marchio anteriore e «alegra» e «beronia» del marchio richiesto possiedono un diverso carattere distintivo.

31 Alla luce di quanto precede, si deve rilevare che la commissione di ricorso non ha commesso un errore di valutazione ritenendo che tali elementi presentino lo stesso carattere distintivo.

Sul confronto dei segni sul piano visivo, fonetico e concettuale

32 Ai punti da 43 a 47 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni controversi presentassero un grado medio di somiglianza visiva a causa della presenza in ciascuno di essi di un elemento comprendente la sequenza di lettere «alegr». Ai punti 48 e 49 di tale decisione, la commissione di ricorso ha ritenuto che il grado di somiglianza fonetica di tali segni fosse medio, poiché la loro pronuncia coincideva con lo stesso suono iniziale corrispondente a tale sequenza di lettere. Concettualmente, la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti da 50 a 52 di tale decisione, che tali segni presentavano almeno un grado medio di somiglianza, poiché l'elemento «alegra» del marchio richiesto e l'elemento unico del marchio anteriore, «alegro».

33 La ricorrente sostiene che i segni controversi non sono simili. Visivamente e foneticamente, la disparità nel numero degli elementi verbali e delle sillabe dimostra l'esistenza di differenze visive tra i marchi in conflitto e ne differenzia il ritmo e l'intonazione. Concettualmente, i termini "de beronia" determinerebbero il termine "alegra". Inoltre, il pubblico di riferimento tende ad associare l'unico elemento denominativo del marchio anteriore al termine «allegro», che è utilizzato nel linguaggio musicale, piuttosto che interpretarlo come coniugazione del verbo «alegrar». Di conseguenza, i marchi controversi sono concettualmente diversi.

34 L'EU IPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. L'EU IPO sostiene che il fatto che i due segni condividano la sequenza di lettere "alegr" implica che abbiano somiglianze visive e fonetiche, nonostante siano composti da un numero diverso di sillabe e parole. L'interveniente ritiene che l'inclusione dei termini «de beronia» nel marchio richiesto non riduca il rischio di confusione, poiché il marchio anteriore, il cui carattere distintivo sarebbe normale, è incluso nel marchio richiesto. Concettualmente, l'EU IPO ritiene che il pubblico di riferimento non assocerà il singolo elemento denominativo del marchio anteriore al termine musicale «allegro», poiché quest'ultimo sarebbe una parola straniera, che deriva dall'italiano, e che sarebbe noto solo a una piccola parte del pubblico di riferimento come termine specializzato utilizzato nel linguaggio musicale. Inoltre, nel marchio richiesto, l'espressione «de beronia» non individua né determina il significato dell'elemento «alegra», ma svolge un ruolo secondario.

35 Si deve rilevare che il marchio richiesto è costituito da tre elementi verbali, vale a dire «alegra», «de» e «beronia», mentre il marchio anteriore è costituito da un unico elemento verbale, vale a dire «alegro».

36 Per quanto riguarda il confronto visivo, risulta dalla giurisprudenza che la presenza in ciascuno dei marchi denominativi in questione di più lettere dello stesso ordine può rivestire una certa importanza nella valutazione delle somiglianze visive tra i segni di tali marchi [v. sentenza del 24 marzo 2021, Creaton South-East Europe/EUIPO – Henkel (CREATHERM), T-168/20, non pubblicato, EU:T:2021:160, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

37 Ciò premesso, emerge anche dalla giurisprudenza che il fatto che un elemento che contraddistingue i marchi denominativi in questione, e che non è secondario, comprenda più lettere e sillabe dell'elemento che detti marchi hanno in comune è tale da ridurre il grado di somiglianza visiva tra detti marchi (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2016, Specialty Drinks/EUIPO – William Grant (CLAN), T-250/15, non pubblicato, EU: T:2016 :678, voce 63].

38 Nella specie, l'unico elemento del marchio anteriore e il primo elemento del marchio richiesto iniziano con la stessa sequenza di cinque lettere, vale a dire «alegr».

39 Tuttavia, nonostante tali lettere comuni, il primo elemento del marchio richiesto e l'elemento unico del marchio anteriore sono contraddistinti dalla loro ultima lettera, di modo che il marchio anteriore non è completamente incluso nel marchio richiesto.

40 Inoltre, il marchio richiesto differisce nei termini «de beronia», che sono posti dopo l'elemento «alegra» di tale marchio. Al riguardo, si deve rilevare che tali termini sono costituiti da due elementi, che insieme contengono più lettere e sillabe del primo elemento del marchio richiesto e del singolo elemento del marchio anteriore.

41 A causa di tali differenze, si deve rilevare, in primo luogo, che i segni controversi coincidono solo in cinque delle sei lettere del segno del marchio anteriore e cinque delle quindici lettere che compongono il marchio richiesto.

42 In secondo luogo, come già rilevato al punto 31 supra, nel marchio richiesto l'elemento «beronia» presenta lo stesso grado di carattere distintivo dell'elemento «alegra». La presenza all'interno di tale marchio dei termini «de beronia», che non sono descrittivi, riduce quindi notevolmente la somiglianza visiva tra i marchi in conflitto.

43 In tali circostanze, la mera presenza della sequenza di lettere «alegr» nei segni controversi non dimostra che il grado di somiglianza visiva di tali segni sia medio, come rilevato dalla commissione di ricorso.

44 Tale conclusione non è rimessa in discussione dall'affermazione della commissione di ricorso secondo cui i consumatori tendono ad attribuire maggiore importanza alla parte iniziale di un segno.

45 È vero che dalla giurisprudenza risulta che si ritiene che il consumatore presti generalmente più attenzione all'inizio di un marchio che alla sua fine, poiché la parte iniziale di un marchio ha normalmente, sia visivamente che foneticamente, un effetto più forte del parte finale [sentenze del 27 febbraio 2019, Aytikin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T-107/18, non pubblicata, EU:T:2019:114, punto 47, e del 26 marzo 2020, Conlance/EUIPO – LG Electronics (SONANCE), T-343/19, non pubblicato, EU:T:2020:124, punto 39].

46 Tuttavia, tale considerazione non può applicarsi in tutti i casi e rimettere in discussione il principio secondo cui l'esame della somiglianza dei marchi deve tener conto dell'impressione complessiva da essi prodotta [sentenze del 10 dicembre 2008, Giorgio Beverly Hills/UAMI – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-228/06, non pubblicato, EU:T:2008:558, punto 28, e del 5 febbraio 2016, Kicktipp/UAMI – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, paragrafo 142 (non pubblicato)].

47 Parimenti, non vi è motivo di concludere che il consumatore medio, ragionevolmente informato, ragionevolmente attento e avveduto, trascuri sistematicamente la seconda parte dell'elemento denominativo di un marchio al punto da memorizzare solo la prima parte. Ciò vale in particolare nel settore delle bevande alcoliche, in cui i consumatori sono abituati a prodotti spesso contrassegnati da marchi composti da più elementi verbali (sentenze dell'11 luglio 2006, Torres/UAMI – Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, non pubblicato, EU:T:2006:198, punti 52 e 53, e del 18 dicembre 2008, Torres/UAMI – Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ), T-16/07, non pubblicato, EU:T: 2008:604, paragrafi 57 e 58].

48 Nella specie, il fatto che l'elemento costitutivo della sequenza di lettere comune ai segni in conflitto si trovi nel marchio richiesto prima delle parole «de beronia» non significa che il pubblico di riferimento presterà meno attenzione a tali parole tenendo conto dell'impressione generale prodotta da detto marchio su questo pubblico.

49 Inoltre, il fatto che il pubblico di riferimento possa, in linea di massima, prestare maggiore attenzione all'elemento «alegra», in ragione della sua posizione all'inizio del marchio richiesto, è controbilanciato dalle circostanze in cui gli elementi «alegra» e «beronia» di tale marchio hanno lo stesso grado di carattere distintivo, che i termini «de beronia» contengono più lettere dell'elemento «alegra» e che i prodotti designati da tale marchio rientrano nel settore delle bevande alcoliche, in cui i consumatori sono abituati a marchi composti da più elementi verbali.

50 La conclusione esposta al punto 43 supra non è neppure rimessa in discussione dalla sentenza del 28 aprile 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B'lue) (T-803/14, non pubblicato, EU: T:2016:251), invocato dall'EUIPO, in cui il Tribunale ha ritenuto, con riferimento a un marchio denominativo composto da più elementi, che i consumatori tendevano a designare tale marchio abbreviato con il suo elemento iniziale. Risulta dai punti 32 e 58 di tale sentenza che si trattava di un marchio in cui l'elemento posto in seconda posizione si riferiva all'origine geografica o commerciale dei prodotti di cui trattasi in quella causa e presentava solo un debole carattere distintivo per una parte del pertinente pubblico. Tuttavia, questo non è il caso qui,

51 In tali circostanze, si deve ritenere che le differenze esistenti tra i segni in conflitto sul piano visivo contribuiscono sostanzialmente all'impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto e non sono annullate dall'esistenza della sequenza di lettere che essi contengono comune, «alegr», sebbene sia posizionato all'inizio di questi.

52 Di conseguenza, si deve concludere che esiste una leggera somiglianza visiva tra i segni in conflitto e che, pertanto, la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che vi fosse un grado medio di somiglianza visiva tra di essi.

53 Per quanto riguarda la comparazione fonetica dei segni in conflitto, la pronuncia delle loro prime due sillabe, «a» e «le», è identica, mentre la pronuncia delle rispettive terze sillabe, ossia «gro», d' un lato, e «gra», invece, è simile. Tuttavia, i segni in conflitto differiscono nelle ultime quattro sillabe del marchio richiesto, vale a dire «de», «be», «ro» e «nia».

54 Inoltre, come peraltro convengono le parti, la pronuncia dei vocaboli «de beronia» differenzia il ritmo e l'intonazione dei segni controversi.

55 Ciò premesso, e tenuto conto mutatis mutandis delle considerazioni esposte ai punti 36-51 supra, si deve ritenere che i segni controversi presentano solo un basso grado di somiglianza fonetica.

56 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione quando ha ritenuto che vi fosse un grado medio di somiglianza fonetica tra i segni in conflitto.

57 Per quanto riguarda, infine, il confronto concettuale, la commissione di ricorso ha ritenuto che i vocaboli «alegro» e «alegra» costituissero diverse coniugazioni del verbo «alegrar» (rallegrarsi). Di conseguenza, ha ritenuto che il pubblico



di riferimento avrebbe associato questi due elementi verbali «con l'azione di provocare una sensazione piacevole e vivace». Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto l'elemento «beronia» un termine fantasioso che, data la presenza della preposizione «di», potrebbe essere percepito dal pubblico di riferimento come indicativo del produttore dei beni di cui trattasi.

58 È vero che una parte del pubblico di riferimento può certamente intendere gli elementi «alegro» e «alegra» come diverse coniugazioni del verbo «alegrar» (rallegrarsi) e, di conseguenza, associarli a sentimenti di gioia.

59 Tuttavia, è altrettanto probabile che il pubblico di riferimento non stabilisca necessariamente un siffatto nesso concettuale tra tali elementi e il verbo «alegrar».

60 Pertanto, anzitutto, come sostiene la ricorrente, non si può escludere che una parte di tale pubblico preferisca associare il termine «alegro» a un termine di origine italiana che significa «tempo moderatamente vivace».

61 Inoltre, come sostiene anche la ricorrente e contrariamente a quanto sostiene l'EUIPO, l'elemento «alegro» preso isolatamente, vale a dire senza il pronome riflessivo «me», costituisce una forma del verbo «alegrar» atipica nella quotidianità lingua e quindi si presenta come un termine molto insolito. Tale circostanza è quindi idonea a creare ambiguità nella mente del pubblico di riferimento in merito al significato di tale termine, aumentando così la probabilità che esso venga inteso da parte di tale pubblico come riferito al termine musicale di cui al punto 60 supra. -sopra.

62 Infine, come sostiene anche la ricorrente, nel marchio richiesto la preposizione «de» esprime il possesso o l'appartenenza e collega così l'elemento «alegra» al termine «beronia», sicché il termine «alegra» è concettualmente determinato da i termini "di beronia". Ne consegue che è probabile che il pubblico di riferimento capisca che il termine «alegra» appartiene al termine «beronia», atto a rappresentare la ricorrente come fabbricante dei prodotti di cui trattasi. Tale constatazione corrobora la conclusione, esposta supra ai punti da 47 a 49, che il pubblico di riferimento non tenderà a memorizzare solo il primo elemento del marchio richiesto, trascurando sistematicamente le parole «de beronia».

63 Tanto più che, nel mondo vitivinicolo, i nomi rivestono grande importanza, siano essi cognomi o nomi di dominio, in quanto sono usati per indicare e designare i vini. Pertanto, i consumatori sono abituati a designare e riconoscere i vini in base all'elemento verbale che serve ad identificarli e che designa in particolare il vendemmiatore o la proprietà su cui il vino viene prodotto [cfr. sentenza del 27 giugno 2019, Sandrone/EUIPO – J García Carrión (Luciano Sandrone), T-268/18, EU:T:2019:452, punto 99 e giurisprudenza ivi citata]. In tali circostanze, i termini «de beronia» possono contribuire in modo significativo all'identificazione dei vini della ricorrente.

64 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene l'EUIPO, nulla dimostra che i termini «de beronia» svolgano un ruolo secondario nell'ambito del confronto concettuale dei segni in questione.

65 In tali circostanze, il marchio richiesto non può essere considerato, nell'ambito della percezione concettuale complessiva, come riferito esclusivamente o prevalentemente a sentimenti di gioia.

66 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che i segni in conflitto presentano solo una lieve somiglianza concettuale.

67 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che esistesse un grado medio di somiglianza concettualmente tra i segni in conflitto.

Sul rischio di confusione

68 Ai punti da 54 a 61 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso, tenendo conto dell'identità dei prodotti designati dai marchi in conflitto e della somiglianza media tra di essi, che un rischio di confusione poteva essere escluso per lo spagnolo medio consumatore. In tale contesto, ha ritenuto che le differenze riscontrate nell'ambito della comparazione dei marchi in conflitto non fossero sufficienti a compensare o controbilanciare il peso delle loro somiglianze e, pertanto, ad evitare confusione nella mente del pubblico di riferimento.

69 La ricorrente sostiene che tale conclusione è errata. Al riguardo, essa fa valere, in particolare, l'esistenza di differenze visive e fonetiche tra i marchi in questione, sufficientemente evidenti da consentire di compensare l'identità dei prodotti in questione e concludere che non vi è alcun rischio di confusione.

70 L'EUIPO e l'interveniente sostengono che esiste un rischio di confusione. In primo luogo, rilevano che il marchio richiesto è destinato a designare prodotti identici a quelli del marchio anteriore. In secondo luogo, detti marchi presentano almeno un grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale, fermo restando che l'espressione «de beronia» nel marchio richiesto non è sufficiente per concludere che i segni di cui trattasi siano diversi.

71 La valutazione complessiva del rischio di confusione implica una certa interdipendenza degli elementi presi in considerazione e, in particolare, della somiglianza dei marchi e di quella dei prodotti o servizi contemplati. Pertanto, un basso grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa [sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17, e del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con quadro ea), T-81/03, T-82/03 e T-103/03, EU:T:2006:397, punto 74].

72 Inoltre, il rischio di confusione è tanto maggiore quanto maggiore è il carattere distintivo del marchio anteriore (sentenza dell'11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punto 24).

73 Inoltre, al fine di valutare il grado di somiglianza tra i marchi di cui trattasi, è necessario determinarne il grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale e, se del caso, valutare l'importanza che dovrebbe essere attribuita a detti diversi



elementi, tenendo conto tenere conto della categoria di prodotti o servizi in questione e delle condizioni alle quali sono commercializzati (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU: C:1999:323 , punto 27).

74 Nella specie, i prodotti di cui trattasi sono identici.

75 Tuttavia, come rilevato supra ai punti 52, 55 e 66, i segni in conflitto presentano solo un basso grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale.

76 È vero che la loro somiglianza visiva e fonetica è dovuta alla presenza della sequenza di lettere «alegr», comune a detti segni. Tuttavia, tale somiglianza deve essere messa in relazione con il fatto che detti segni si distinguono per l'ultima lettera del singolo elemento del marchio anteriore e del primo elemento del marchio richiesto e, soprattutto, per le parole «de beronia ' che fanno parte del marchio richiesto. Tuttavia, come affermato al punto 47 supra, non vi è motivo di ritenere che il pubblico di riferimento abbrevia il marchio richiesto conservandone solo il primo elemento.

77 Per quanto riguarda, poi, la nozione veicolata dai segni controversi, occorre ricordare, in primo luogo, che è del tutto possibile che il pubblico di riferimento non stabilisca il nesso concettuale tra gli elementi «alegro» e «alegra» e il verbo 'alegrar' (v. punti da 59 a 61 supra).

78 Per contro, il termine «beronia» è un termine fantasioso che può essere percepito dal pubblico di riferimento come definente concettualmente l'elemento «alegra» e come atto ad indicare l'origine commerciale dei prodotti coperti dal marchio richiesto.

79 Alla luce di tali differenze, che sono significative, si deve rilevare che, di fronte ai prodotti designati dal marchio richiesto, il pubblico di riferimento potrà distinguere tali prodotti da quelli designati dal marchio anteriore.

80 Ciò premesso, le differenze tra i marchi controversi sono sufficienti a compensare l'identità dei prodotti di cui trattasi. Pertanto, si deve concludere che non vi è alcun rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento.

81 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione quando ha ritenuto sussistere un rischio di confusione per tale pubblico.

82 In tali circostanze, il motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, deve essere accolto.

83 Di conseguenza, la decisione impugnata deve essere annullata.

Sulle spese

Sulle spese 84 Ai sensi dell'art. 134, n. 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di soccombenza di più parti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Poiché l'EU IPO e l'interveniente sono rimaste soccombenti, esse devono essere condannate a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente relative al presente procedimento e al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, secondo le conclusioni della ricorrente. Un'equa valutazione delle circostanze del caso sarà effettuata decidendo che l'EU IPO e l'interveniente sosterranno ciascuno la metà di detti costi e spese essenziali sostenuti dal ricorrente.

85 Tuttavia, lo stesso non vale per le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione. Infatti, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese essenziali sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, e non dinanzi alla divisione di opposizione, sono considerate ripetibili costi. Pertanto, la domanda della ricorrente relativa alle spese relative al procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, che non costituiscono spese ripetibili, è irricevibile (sentenza del 20 settembre 2018, Kwizda Holding/EU IPO – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU :T:2018:569, punto 91).

Per queste ragioni,

LA CORTE (decima camera)

dichiarare e fermare:

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EU IPO) del 12 marzo 2021 (causa R 2013/2020 - 1) è annullata.

2) L'EU IPO sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Bodegas Beronia, SA, compresa la metà delle spese essenziali sostenute da quest'ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EU IPO.

3) La Bodegas Carlos Serres, SL sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Bodegas Beronia, compresa la metà delle spese essenziali sostenute da quest'ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EU IPO.

(Omissis)

