

Impedimento alla registrazione relativo di un marchio marchio dell'Unione europea figurativo per rischio di confusione

Trib. primo grado UE, Sez. IX 14 settembre 2022, in causa T-423/21 - Costeira, pres.; Zilgalvis, est. - Sebastiano Gioioso c. Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Produzione, commercio e consumo - Marchio dell'Unione europea- Opposizione - Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT - Marchio nazionale figurativo anteriore GIOIA DI MARE - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Art. 8, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) 2017/1001.

(Omissis)

Sentenza

1 Con ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE il ricorrente, sig. Sebastiano Gioioso, chiede l'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 maggio 2021 (procedimento R 1650/2020-1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

2 Il 18 febbraio 2019 il ricorrente, sig. Sebastiano Gioioso, ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione come marchio dell'Unione europea del seguente marchio figurativo:

(Omissis)

3 Il marchio richiesto designava i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 29 e 40 ai sensi dell'accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e che corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 29: «Pesce; quenelles [pesce]; pesce (alimento); pesce conservato; pesce sottaceto; pesce marinato; pesce affumicato; pesce secco; pesce lavorato; pesce congelato; pesce sfilacciato; pesce cotto; filetti di pesce; zuppa di pesce; bistecche di pesce; pesce cotto surgelato; pesce in scatola; conserve di pesce; brodo di pesce; crostini di pesce; mousse di pesce; bastoncini di pesce; pesce in salamoia; polpette di pesce; piatti di pesce; crocchette di pesce; insaccati di pesce; gelatine di pesce; estratti di pesce; pesce lessato ed essiccato; pesce spada, non vivo; cibi a base di pesce; pesce in olio d'oliva; prodotti alimentari a base di pesce; prodotti a base di pesce surgelati; pasti freddi a base di pesce; uova di pesce per il consumo umano; cibi freddi principalmente a base di pesce; crema da spalmare a base di pesce».

– classe 40: «Lavorazione del pesce; affumicatura del pesce».

4 Il 7 giugno 2019 la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la Maxi Di Srl, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti e servizi indicati al precedente punto 3.

5 L'opposizione era fondata sul seguente marchio italiano anteriore:

(Omissis)

6 Il marchio anteriore è stato depositato il 16 giugno 2010 e registrato il 1° febbraio 2011 ed esso è stato debitamente rinnovato il 28 maggio 2020 con il numero 1414491 per prodotti appartenenti alle classi da 29 a 31 ai sensi dell'accordo di Nizza e che corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 29: «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili».

– classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio».

– classe 31: «Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per animali; malto».

7 I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

8 Il 12 giugno 2020 la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione sulla base della sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per tutti i prodotti e servizi contestati.

9 L'8 agosto 2020 il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione.



10 Con la decisione impugnata la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha ritenuto, in primo luogo, che i prodotti e servizi in questione fossero rivolti al grande pubblico di lingua italiana che dimostra un livello di attenzione medio. In secondo luogo, essa ha considerato che detti prodotti e servizi fossero in parte identici e in parte simili. In terzo luogo, per quanto riguarda la comparazione dei segni, essa ha ritenuto che i segni in questione fossero simili in misura ridotta sia visivamente che foneticamente e che la somiglianza fosse almeno media sotto il profilo concettuale. In quarto luogo, essa ha constatato che il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore era normale. Pertanto, essa ha concluso che sussisteva un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Conclusioni delle parti

11 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese dei procedimenti di opposizione e di ricorso.

12 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

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

14 Il ricorrente fa valere, in sostanza, quattro censure nei confronti della decisione impugnata, relative, in primo luogo, alla definizione del pubblico di riferimento, in secondo luogo, alla somiglianza dei prodotti e servizi interessati, in terzo luogo, alla somiglianza tra i segni in questione e, in quarto luogo, alla valutazione globale del rischio di confusione.

15 L'EUIPO contesta l'argomentazione del ricorrente.

16 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio con un 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. Inoltre, in forza dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento 2017/1001, per marchi anteriori occorre intendere i marchi registrati nello Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio dell'Unione europea.

17 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. 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].

18 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o i servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercys/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

19 Quando la protezione del marchio anteriore si estende a tutta l'Unione, occorre prendere in considerazione la percezione dei marchi in conflitto da parte del consumatore dei prodotti e dei servizi in questione in tale territorio. Si deve tuttavia ricordare che, per rifiutare la registrazione di un marchio dell'Unione europea, è sufficiente che sussista un impedimento alla registrazione relativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in una parte dell'Unione [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T-81/03, T-82/03 e T-103/03, EU:T:2006:397, punto 76 e giurisprudenza ivi citata].

20 È alla luce di tali principi che occorre esaminare il presente ricorso.

Sul pubblico di riferimento

21 Secondo la giurisprudenza, 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 ivi citata].



22 Nel caso di specie la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il territorio di riferimento fosse l'Italia e che il pubblico di riferimento fosse il grande pubblico che dimostra un livello di attenzione medio. In particolare, ai punti 20 e 21 della decisione impugnata essa ha osservato, da un lato, che i prodotti in questione appartenenti alla classe 29 erano prodotti alimentari di largo consumo che si rivolgevano al grande pubblico, dotato di un livello di attenzione medio. D'altro lato, essa ha ritenuto che i servizi in questione appartenenti alla classe 40 fossero rivolti sia al grande pubblico con un grado di attenzione medio, sia a professionisti del settore ittico e della ristorazione, che dimostrano un grado di attenzione superiore alla media. Infine, ai fini dell'esame del rischio di confusione e in conformità alla giurisprudenza, essa ha tenuto in considerazione il pubblico che dimostra il livello di attenzione minore per tutti i prodotti e i servizi interessati, ossia, nel caso di specie, il grande pubblico italiano.

23 Il ricorrente eccepisce l'esistenza di una contraddizione nella decisione impugnata, in ragione del fatto che la commissione di ricorso ha tenuto in considerazione il grande pubblico per tutti i prodotti e servizi interessati, pur avendo constatato in detta decisione che i prodotti coperti dal marchio anteriore erano rivolti al grande pubblico e che quelli oggetto del marchio richiesto erano rivolti a un pubblico di professionisti. Egli sottolinea che questi ultimi sono destinati esclusivamente a professionisti del settore ittico, in particolare grossisti di pesce e ristoratori, che presentano un grado di attenzione elevato.

24 L'EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.

25 In via preliminare occorre rilevare, alla stregua della commissione di ricorso, che, poiché il marchio anteriore è una registrazione italiana, il territorio da prendere in considerazione è l'Italia.

26 Per quanto riguarda il consumatore medio dei prodotti in questione, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che, in conformità alla giurisprudenza, i prodotti oggetto del marchio richiesto appartengano alla categoria dei generi alimentari di uso comune e, pertanto, siano considerati rivolti al grande pubblico con un livello di attenzione medio [v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Filotas Bellas & Yios (Halloumi)*, T-282/19, non pubblicata, EU:T:2021:154, punto 33]. Infatti tali prodotti, non richiedendo necessariamente una trasformazione particolare prima di essere consumati, possono essere commercializzati direttamente al consumatore finale.

27 Tale constatazione non può essere messa in discussione dall'argomento del ricorrente secondo cui, nel caso di specie, i prodotti oggetto del marchio richiesto sono, in realtà, rivolti a un pubblico professionale. A tal riguardo, il metodo di commercializzazione scelto dal ricorrente è irrilevante ai fini della determinazione del pubblico di riferimento. È necessario, piuttosto, prendere in considerazione le condizioni oggettive di commercializzazione dei prodotti in questione.

28 Si deve infatti ricordare che l'esame del rischio di confusione condotto dagli organi dell'EUIPO è un esame prospettico. Orbene, poiché le peculiari modalità di commercializzazione dei prodotti contraddistinti dai marchi possono variare nel tempo e secondo la volontà dei titolari dei marchi stessi, l'analisi prospettica del rischio di confusione tra due marchi, che persegue un obiettivo di interesse generale, ossia quello di far sì che il pubblico rilevante non rischi di essere indotto in errore quanto all'origine commerciale dei prodotti di cui trattasi, non può dipendere dalle intenzioni commerciali, realizzate o meno, e per natura soggettive, dei titolari dei marchi [v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2006, *Devinlec/UAMI – TIME ART (QUANTUM)*, T-147/03, EU:T:2006:10, punto 104].

29 Pertanto, occorre confermare la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso in merito al consumatore medio dei prodotti in questione, vale a dire il grande pubblico di lingua italiana ragionevolmente attento e avveduto.

30 Per quanto riguarda la valutazione della commissione di ricorso in merito al consumatore medio dei servizi in questione, vale a dire la «lavorazione del pesce» e l'«affumicatura del pesce», occorre rilevare, alla stregua di detta commissione, che essi si rivolgono sia al grande pubblico che dimostra un grado di attenzione medio, sia ai professionisti del settore ittico, dotati di un grado di attenzione superiore alla media. Infatti, tali servizi sono normalmente realizzati al livello intermedio della catena di produzione, vuoi dalle imprese del settore ittico, vuoi dagli importatori o dai grossisti, e costituiscono una fase preliminare nella preparazione del prodotto che sarà successivamente venduto dai rivenditori al dettaglio al consumatore finale. Tuttavia, come tale commissione ha correttamente osservato al punto 40 della decisione impugnata, essi possono essere effettuati anche in talune pescherie o società di vendita al dettaglio che dispongano di laboratori di trasformazione e possono, quindi, essere rivolti parimenti al consumatore finale. Del resto, il ricorrente non ha presentato elementi di prova idonei a dimostrare che il consumatore medio di detti servizi fosse costituito esclusivamente da professionisti.

31 Occorre peraltro precisare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la decisione impugnata, nella parte in cui considera il grande pubblico quale consumatore medio dei servizi in questione, non contiene alcuna contraddizione, dal momento che, come risulta dai precedenti punti 26 e 27, quando detto pubblico è composto da gruppi di consumatori che presentano gradi di attenzione differenti, occorre tenere in considerazione, al fine di valutare il rischio di confusione, la parte del pubblico con il livello di attenzione minore, ossia, nel caso di specie, quello del grande pubblico che dimostra un grado di attenzione medio [v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2020, *Gustopharma Consumer Health/EUIPO – Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR)*, T-883/19, non pubblicata, EU:T:2020:617, punto 32].

32 Pertanto, il pubblico di riferimento da prendere in considerazione per la valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti e servizi in questione è il grande pubblico dotato di un livello di attenzione medio.

33 Di conseguenza, la commissione di ricorso non è incorsa in errori nella valutazione del pubblico di riferimento.

Sulla comparazione dei prodotti e dei servizi

34 Ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti in questione [v. sentenza del 14 maggio 2013, Sanco/UAMI – Marsalman (Rappresentazione di un pollo), T-249/11, EU:T:2013:238, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

35 Per quanto riguarda la comparazione dei prodotti in questione, la commissione di ricorso ha in primo luogo considerato, al punto 28 della decisione impugnata, che i prodotti «gelatine di pesce» e le «uova di pesce» oggetto del marchio richiesto fossero identici a quelli inclusi nelle più ampie categorie delle «gelatine» e delle «uova» coperte dal marchio anteriore.

36 In secondo luogo, al punto 30 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha ritenuto che alcuni dei prodotti oggetto del marchio richiesto fossero identici ai prodotti coperti dal marchio anteriore, vuoi perché essi figurano in modo identico nei due elenchi registrati per detti marchi, vuoi perché essi erano inclusi nella più ampia categoria di «pesce» coperta dal marchio anteriore. Tali prodotti sono, in particolare, il «pesce», le «quenelles di pesce», il «pesce conservato», il «pesce sottaceto», il «pesce marinato», il «pesce affumicato», il «pesce secco», il «pesce lavorato», il «pesce congelato», il «pesce sfilacciato», il «pesce cotto», i «filetti di pesce», la «zuppa di pesce», le «bistecche di pesce», il «pesce cotto surgelato», il «pesce in scatola», le «conservate di pesce», il «brodo di pesce», i «crostini di pesce», la «mousse di pesce», i «bastoncini di pesce», il «pesce in salamoia», le «polpette di pesce», gli «estratti di pesce», il «pesce lesso ed essiccato», il «pesce spada, non vivo», il «pesce in olio d'oliva», i «prodotti alimentari a base di pesce», i «prodotti a base di pesce surgelati» e la «crema da spalmare a base di pesce».

37 In terzo luogo, al punto 31 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha considerato che gli altri prodotti in questione, vale a dire i «cibi freddi principalmente a base di pesce», i «cibi a base di pesce», le «crocchette di pesce», gli «insaccati di pesce», i «pasti freddi a base di pesce» e i «piatti di pesce», fossero simili alla categoria di prodotti «pesce» coperta dal marchio anteriore, poiché tutti questi prodotti potevano coincidere quanto ai canali di distribuzione, ossia pescherie o supermercati, erano rivolti allo stesso pubblico e condividevano gli stessi produttori.

38 In quarto luogo, ai punti 32 e 33 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha considerato, per completezza, che i «cibi a base di pesce» oggetto del marchio richiesto fossero simili ai prodotti dell'ampia categoria «carne» coperti dal marchio anteriore in ragione della loro sostituibilità e che i prodotti «brodo di pesce» e gli «estratti di pesce» fossero almeno simili ai prodotti «estratti di carne» coperti dal marchio anteriore, in quanto avevano lo stesso scopo e potevano coincidere in termini di produttori, pubblico di riferimento e metodo d'uso.

39 Per quanto riguarda i servizi in questione appartenenti alla classe 40, vale a dire la «lavorazione del pesce» e l'«affumicatura del pesce», la commissione di ricorso ha ritenuto che essi fossero quantomeno simili in un grado ridotto ai prodotti coperti dal marchio anteriore nell'ambito dell'ampia categoria di prodotti «pesce» appartenente alla classe 29 in ragione della loro complementarietà, dal momento che il prodotto ittico era funzionale, indispensabile e necessario ai processi di lavorazione e di affumicatura del pesce menzionati, tanto più che essi condividevano i medesimi canali di distribuzione, i medesimi produttori e fornitori e lo stesso pubblico.

40 Il ricorrente sostiene che non vi è alcuna somiglianza o identità tra i prodotti in questione appartenenti alla classe 29 oggetto del marchio richiesto e quelli coperti dal marchio anteriore, eccezion fatta per la sola categoria «pesce» di quest'ultimo, la quale, a causa della sua genericità, non può essere ritenuta «simile» alle dettagliate categorie dei prodotti coperti dal marchio richiesto.

41 Il ricorrente contesta, in particolare, la somiglianza constatata dalla commissione di ricorso, da un lato, tra le «gelatine di pesce» oggetto del marchio richiesto e le «gelatine» coperte dal marchio anteriore, affermando che queste ultime erano a base di frutta e, quindi, sarebbero diverse dai prodotti oggetto del marchio richiesto realizzati a base di pesce e, d'altro lato, la somiglianza riscontrata tra le «uova di pesce per il consumo umano» e la categoria generica delle «uova» coperta dal marchio anteriore, sostenendo che quest'ultima si riferirebbe solo alle uova della categoria aviaria.

42 Inoltre, il ricorrente contesta la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso in merito alla somiglianza tra i prodotti della categoria generica «pesce» coperti dal marchio anteriore e i prodotti lavorati oggetto del marchio richiesto, ossia i «cibi freddi principalmente a base di pesce», i «cibi a base di pesce», le «crocchette di pesce», gli «insaccati di pesce», i «pasti freddi a base di pesce» e i «piatti di pesce». Questi ultimi renderebbero inesistente detta somiglianza, in ragione della loro specificità e del loro grado di trasformazione alimentare. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda la somiglianza riscontrata in subordine da detta commissione, da un lato, tra gli alimenti a base di pesce oggetto del marchio richiesto e i prodotti dell'ampia categoria «carne» coperti dal marchio anteriore e, d'altro lato, tra i prodotti «brodo di pesce» e gli «estratti di pesce» oggetto del marchio richiesto e gli «estratti di carne» coperti dal marchio anteriore, dal momento che tali preparati a base di pesce oggetto del marchio richiesto non figurerebbero tra i prodotti coperti dal marchio anteriore.

43 Per quanto riguarda i servizi appartenenti alla classe 40 e oggetto del marchio richiesto, il ricorrente sostiene che la relazione di complementarietà stabilita dalla commissione di ricorso tra di essi e i prodotti della categoria «pesce»

appartenenti alla classe 29 coperti dal marchio anteriore è irragionevole, dal momento che essa tende a uniformare categorie di prodotti appartenenti a classificazioni diverse. Il ricorrente deduce, inoltre, che i prodotti e i servizi oggetto del marchio richiesto non sono commercializzati negli stessi punti vendita, in quanto non sarebbero rivolti al consumatore finale, bensì a rivenditori al dettaglio di pesce e a professionisti del settore ittico e della ristorazione, il che escluderebbe il rischio di confusione.

44 L'EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.

45 Anzitutto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando i prodotti coperti dal marchio anteriore includono i prodotti designati dalla domanda di marchio, tali prodotti sono considerati identici [v. sentenza del 12 dicembre 2018, Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany), T-821/17, non pubblicata, EU:T:2018:912, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

46 In primo luogo, per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla classe 29 oggetto del marchio richiesto, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che quelli costituiti da pesce, sia fresco che lavorato, sono ricompresi nell'ampia categoria «pesce» coperta dal marchio anteriore. Il «pesce (alimento)», le «quenelles [pesce]», il «pesce conservato», il «pesce sottaceto», il «pesce affumicato», il «pesce secco», il «pesce lavorato», il «pesce congelato», il «pesce sfilacciato», il «pesce cotto», i «filetti di pesce», le «bistecche di pesce», il «pesce cotto surgelato», il «pesce in salamoia», il «pesce lesso ed essiccato», il «pesce spada, non vivo», il «pesce in olio d'oliva», le «conservate di pesce», le «mousse di pesce», i «bastoncini di pesce» e le «polpette di pesce» devono, pertanto, essere considerati identici ai prodotti coperti dal marchio anteriore, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 45.

47 Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda le «gelatine di pesce», oggetto del marchio richiesto, si deve osservare che si tratta di una preparazione culinaria realizzata con l'ausilio di un liquido e di agenti gelificanti vuoi di origine vegetale, come la pectina derivante dai succhi della frutta fresca e che viene spesso utilizzata nella preparazione delle gelatine dolci, vuoi di origine animale derivante da un prodotto cotto, come nel caso delle gelatine di pesce. Pertanto, la valutazione della commissione di ricorso circa la loro identità con i prodotti della più ampia categoria delle «gelatine», appartenenti alla classe 29 coperti dal marchio anteriore, deve essere confermata, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 45. Lo stesso vale per i prodotti inclusi nella categoria «uova di pesce per il consumo umano». A tal riguardo, si deve notare che la categoria alimentare delle «uova» comprende tanto le uova della categoria aviaria, quanto quelle provenienti da diverse specie di pesci. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che i prodotti della categoria delle «uova di pesce per il consumo umano» fossero identici a quelli della più ampia categoria delle «uova» coperti dal marchio anteriore.

48 Sotto un terzo profilo occorre considerare, alla stregua della commissione di ricorso, che i prodotti realizzati a base di pesce oggetto del marchio richiesto siano simili ai prodotti della categoria «pesce» coperti dal marchio anteriore, dal momento che essi condividono la medesima natura, la medesima destinazione e i medesimi canali di distribuzione e si rivolgono allo stesso pubblico. I «cibi freddi principalmente a base di pesce», i «cibi a base di pesce», le «crocchette di pesce», gli «insaccati di pesce», i «pasti freddi a base di pesce» e i «piatti di pesce» devono, pertanto, essere considerati simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore. Lo stesso vale per i «prodotti a base di pesce surgelati» e la «crema da spalmare a base di pesce», i quali tuttavia nella decisione impugnata erano stati ritenuti identici ai prodotti coperti dal marchio anteriore.

49 Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda il «brodo di pesce» e gli «estratti di pesce» oggetto del marchio richiesto, occorre constatare che si tratta di prodotti realizzati a base di pesce e che sono, dunque, simili ai prodotti della categoria «pesce» coperti dal marchio anteriore e non identici, come aveva invece erroneamente ritenuto la commissione di ricorso. Infatti, si tratta di prodotti la cui composizione contiene in particolare, ma non soltanto, pesce tra i suoi ingredienti. Di conseguenza, le considerazioni effettuate dalla commissione di ricorso, in via subordinata, in merito alla somiglianza tra tali prodotti e gli «estratti di carne» coperti dal marchio anteriore sono irrilevanti ai fini del presente esame e gli argomenti del ricorrente a tal riguardo devono essere respinti in quanto inconferenti.

50 Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che i prodotti oggetto del marchio richiesto fossero in parte identici e in parte simili ai prodotti appartenenti alla classe 29 coperti dal marchio anteriore.

51 In secondo luogo, per quanto riguarda la comparazione tra i servizi oggetto del marchio richiesto e i prodotti della categoria «pesce» coperti dal marchio anteriore, occorre verificare la valutazione della commissione di ricorso che ha stabilito la loro somiglianza in base alla loro relazione di complementarità.

52 Secondo una giurisprudenza costante, sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l'uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro, di modo che i consumatori possano sopporre che la produzione di entrambi i prodotti o la prestazione di entrambi i servizi sia riconducibile a una stessa impresa [v. sentenza del 22 settembre 2021, Sociedade da Água de Monchique/EUIPO – Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH), T-195/20, EU:T:2021:601, punto 46 e giurisprudenza ivi citata].

53 A tal riguardo occorre ricordare che, conformemente a quanto constatato al precedente punto 32, il pubblico di riferimento da tenere in considerazione per accertare la relazione di complementarità tra i servizi oggetto del marchio richiesto e i prodotti appartenenti alla classe 29 coperti dal marchio anteriore è il grande pubblico che dimostra un grado

di attenzione medio, il quale è il destinatario sia dei servizi che dei prodotti di cui trattasi.

54 Nel caso di specie, come la commissione di ricorso ha rilevato al punto 34 della decisione impugnata, i servizi della categoria «lavorazione del pesce» oggetto del marchio richiesto consistono tanto nella divisione, nell'eviscerazione, nel sezionamento, nella pulizia, nella spinatura, nella filettatura o nella cernita del prodotto ittico, quanto nelle procedure di conservazione, come l'essiccamento, la disidratazione, la preparazione di conserve e il «servizio di affumicatura».

55 In tali circostanze e conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 52, si deve constatare la sussistenza di una correlazione significativa tra i servizi oggetto del marchio richiesto e i prodotti appartenenti alla classe 29 coperti dal marchio anteriore, in quanto detti prodotti della categoria «pesce» del marchio anteriore risultano indispensabili per la fornitura dei «servizi di lavorazione del pesce» e di «affumicatura del pesce» oggetto del marchio richiesto.

56 La commissione di ricorso ha, quindi, correttamente ritenuto che i servizi oggetto del marchio richiesto fossero quantomeno simili in un grado ridotto ai prodotti appartenenti alla classe 29 coperti dal marchio anteriore, in ragione della loro complementarità.

57 Di conseguenza, si deve considerare, da un lato, che i prodotti oggetto del marchio richiesto siano in parte identici e in parte simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore e, dall'altro, che i servizi oggetto del marchio richiesto siano quantomeno simili in un grado ridotto a taluni prodotti coperti dal marchio anteriore.

Sulla comparazione dei segni

58 Secondo una giurisprudenza costante, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti [v., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2016, BrandGroup/UAMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T-557/14, non pubblicata, EU:T:2016:116, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

59 A questo riguardo, 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. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

60 Inoltre, 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 ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante. Per esempio quando tale componente può, da sola, dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta [v. sentenza del 12 novembre 2008, Shaker/UAMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, EU:T:2008:481, punto 40 e giurisprudenza ivi citata].

61 Nel caso di specie, i segni da comparare si presentano come segue:

Marchio anteriore	Marchio richiesto

62 Il marchio richiesto è un marchio figurativo costituito da un quadrato blu contenente un elemento figurativo e tre elementi verbali, tutti di colore bianco. Tali elementi sono rappresentati su quattro livelli in ordine successivo, vale a dire, in primo luogo, un elemento figurativo a forma di pesce stilizzato collocato nella parte centrale superiore e proporzionalmente grande rispetto alle dimensioni del segno, in secondo luogo, l'elemento verbale «mare gioioso», rappresentato in lettere maiuscole con caratteri stilizzati grandi, in terzo luogo, l'elemento verbale «di Sebastiano» in lettere minuscole molto piccole e, in quarto luogo, l'elemento verbale «import-export», in lettere maiuscole piccole. La parte figurativa è completata da due segmenti orizzontali bianchi collocati ai lati dell'elemento verbale «import-export».

63 Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito da un rettangolo di colore nero con bordi arrotondati di colore bianco che contiene l'elemento verbale «gioia di mare», in caratteri leggermente stilizzati di colore bianco, collocati orizzontalmente su due livelli, il cui sviluppo ricorda quello delle tre linee bianche ondulate che compaiono nella parte inferiore del segno.

64 Nel caso di specie, prima di affrontare la questione della somiglianza dei segni di cui trattasi sotto i profili visivo, fonetico e concettuale, occorre esaminare la valutazione dei loro elementi distintivi e dominanti effettuata dalla commissione di ricorso.

Sugli elementi dominanti e distintivi

65 La commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che l'elemento dominante del marchio anteriore fosse l'elemento verbale «gioia di mare». D'altro lato, essa ha considerato che l'elemento verbale «mare gioioso» del marchio richiesto fosse l'elemento dominante, unitamente all'elemento figurativo a forma di pesce. Il carattere dominante di tali elementi è stato stabilito in base all'impatto significativo che si riteneva che essi avrebbero prodotto rispetto alla percezione del consumatore medio a causa della loro posizione e delle loro dimensioni.

66 Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che gli altri elementi verbali presenti nel marchio richiesto, ossia la dicitura «di Sebastiano» che si riferisce al nome del produttore del marchio richiesto, il sig. Sebastiano Gioioso, e l'espressione inglese «import-export», fossero secondari in ragione delle loro ridotte dimensioni e della loro posizione.

67 Infine, la commissione di ricorso ha concluso, da un lato, per il normale carattere distintivo degli elementi verbali dominanti dei segni in questione, in quanto questi ultimi non erano né descrittivi né allusivi rispetto ai prodotti e servizi di cui trattasi. D'altro lato, essa ha concluso che gli elementi figurativi di detti segni, vale a dire il pesce stilizzato su sfondo blu nel marchio richiesto e il rettangolo di colore nero contenente tre linee che evocano le onde del mare nel marchio anteriore, erano privi di qualsiasi carattere distintivo e avevano una funzione decorativa e secondaria.

68 Il ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso circa il carattere dominante degli elementi verbali del marchio richiesto, i quali sarebbero, a suo avviso, la rappresentazione figurativa, il quadrato blu e il pesce stilizzato.

69 L'EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.

70 Anzitutto, secondo una giurisprudenza costante, per determinare il carattere distintivo di un elemento di un marchio occorre prendere in considerazione la sua maggiore o minore attitudine a concorrere ad identificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese. In occasione di tale valutazione vanno prese in considerazione, in particolare, le qualità intrinseche dell'elemento di cui trattasi, per accertare se esso sia o meno privo di qualsiasi carattere descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato [sentenze del 13 giugno 2006, Inex/UAMI – Wiseman (Rappresentazione di una pelle di mucca), T-153/03, EU:T:2006:157, punto 35, e del 12 luglio 2012, Winzer Pharma/UAMI – Alcon (BAÑOFTAL), T-346/09, non pubblicata, EU:T:2012:368, punto 78].

71 D'altro lato, occorre ricordare che quando taluni elementi di un marchio presentano carattere descrittivo rispetto a prodotti e servizi per i quali il marchio è tutelato oppure a prodotti e servizi designati dalla domanda di registrazione, a tali elementi viene riconosciuto soltanto un carattere distintivo debole, se non addirittura molto debole. Il più delle volte tale carattere distintivo potrà essere loro riconosciuto soltanto in base alla combinazione che essi formano con gli altri elementi del marchio. A causa del loro debole, se non addirittura molto debole, carattere distintivo, gli elementi descrittivi di un marchio non saranno generalmente considerati dal pubblico come dominanti nell'ambito dell'impressione complessiva prodotta dal marchio, tranne nei casi in cui, in ragione segnatamente della loro posizione o della loro dimensione, essi appaiano idonei a imporsi alla percezione del pubblico e a essere memorizzati da quest'ultimo. Ciò non significa, tuttavia, che gli elementi descrittivi di un marchio siano necessariamente trascurabili nell'ambito dell'impressione complessiva prodotta dallo stesso. A tal riguardo occorre, in particolare, esaminare se altri elementi del marchio siano suscettibili di dominare, di per sé soli, l'immagine di quest'ultimo memorizzata dal pubblico di riferimento [v. sentenza del 10 marzo 2021, Kerry Luxembourg/EUIPO – Ornua (KERRYMAID), T-693/19, non pubblicata, EU:T:2021:124, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].

72 In primo luogo, si deve constatare, alla stregua della commissione di ricorso, il carattere dominante degli elementi verbali «gioia di mare» e «mare gioioso» presenti, rispettivamente, nel marchio anteriore e nel marchio richiesto. Infatti, tali elementi sono in grado di attirare maggiormente l'attenzione dei consumatori in ragione della loro posizione centrale, delle loro dimensioni e delle proporzioni da essi occupate nei segni in conflitto e di essere, quindi, più facilmente identificabili dal consumatore medio. Peraltro, si deve confermare il carattere dominante dell'elemento figurativo a forma di pesce nel marchio richiesto. Infatti, tale elemento attira manifestamente l'attenzione in ragione delle sue dimensioni e del contrasto della sua rappresentazione di colore bianco sullo sfondo blu. Inoltre, va rilevato il carattere secondario delle altre componenti dei marchi in conflitto, vale a dire, da un lato, le tre linee che evocano le onde del mare e il rettangolo di colore nero nel marchio anteriore e, dall'altro, gli elementi verbali «di Sebastiano» e «import-export» nonché i due segmenti orizzontali bianchi e il quadrato blu nel marchio richiesto.

73 In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere distintivo delle componenti dei segni in questione, occorre anzitutto osservare che, come ha correttamente rilevato la commissione di ricorso al punto 53 della decisione impugnata, quando un marchio è composto da elementi verbali e figurativi, i primi sono, in linea di principio, più distintivi dei secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento al prodotto di cui trattasi citandone il nome, anziché descrivendo l'elemento figurativo del marchio [v. sentenza del 22 settembre 2021, Healios/EUIPO – Helios Kliniken (Healios), T-591/19, non pubblicata, EU:T:2021:606, punto 98 e giurisprudenza ivi citata]. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui gli elementi verbali sono anche quelli che dominano l'impressione complessiva prodotta dai segni in questione, come risulta dal precedente punto 72.

74 Per quanto riguarda, dunque, il carattere distintivo intrinseco delle componenti del marchio richiesto, occorre constatare, da un lato, che l'elemento verbale «gioioso» è un aggettivo avente un normale carattere distintivo intrinseco, dal momento che non è né descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione, né allusivo degli stessi. D'altro lato, se è vero

che, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 61 della decisione impugnata, l'elemento verbale «mare», considerato isolatamente, è descrittivo dei prodotti in questione, in quanto il mare costituisce l'habitat naturale dei pesci, tuttavia quest'ultimo elemento deve essere valutato quale componente dell'espressione «mare gioioso», in conformità alla giurisprudenza citata al precedente punto 59. Tale espressione contiene una metafora che trasforma l'emozione della gioia umana in una personificazione del mare e, pertanto, non è né descrittiva né allusiva dei prodotti e servizi contestati del marchio richiesto, e possiede nel suo complesso un normale carattere distintivo, come correttamente valutato dalla commissione di ricorso.

75 D'altro lato, per quanto riguarda il pesce stilizzato, si deve constatare che, nonostante le sue grandi dimensioni e la sua posizione centrale, si tratta di un elemento privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti e ai servizi in questione.

76 Per quanto concerne l'esame del carattere distintivo intrinseco delle componenti del marchio anteriore, occorre analizzare congiuntamente, alla stregua della commissione di ricorso, gli elementi verbali che costituiscono l'espressione «gioia di mare», seguendo il ragionamento esposto al precedente punto 74. Questa espressione è anche associata a un sentimento di allegria e di gioia collegata al mare. Pertanto, nemmeno tale nozione contiene alcun riferimento diretto ai prodotti e ai servizi in questione, senza che sia richiesto un significativo sforzo di interpretazione da parte dei consumatori. Orbene, pur non potendosi escludere che le linee ondulate che evocano le onde del mare sotto tale elemento verbale possano alludere a detti prodotti e a detti servizi, tuttavia l'impatto di tale elemento nella visione d'insieme sarà limitato, tenuto conto del suo carattere decorativo e secondario.

77 Ne consegue che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il carattere distintivo delle componenti dominanti dei marchi in conflitto fosse complessivamente normale.

Sulla somiglianza visiva

78 La commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in questione fossero visivamente simili in ridotta misura in ragione della presenza identica della sequenza di lettere «g», «i», «o» e «i», nonché del termine «mare». Tale identità verrebbe notata dal pubblico di riferimento nonostante la posizione invertita degli elementi in parola in detti segni.

79 Sebbene il ricorrente non contesti la presenza identica di elementi verbali in ciascuno dei segni in questione, nondimeno egli sostiene che la commissione di ricorso ha trascurato gli elementi figurativi, e in particolare il quadrato blu e il pesce bianco stilizzato presenti nel marchio richiesto, il che escluderebbe un'immediata somiglianza visiva tra detti segni.

80 L'EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.

81 Anzitutto, ai fini della valutazione della somiglianza visiva di un segno, occorre tener conto del carattere dominante e distintivo delle componenti del marchio.

82 Nel caso di specie, i segni da comparare sono due marchi figurativi che presentano gli elementi verbali dominanti «gioia di mare» e «mare gioioso». Come aveva correttamente rilevato la commissione di ricorso, essi coincidono quanto al termine «mare» e alla sequenza di lettere «g», «i», «o» e «i». Tali elementi appaiono collocati in ordine inverso all'interno dei segni in questione, i quali si differenziano altresì relativamente alla loro concreta rappresentazione grafica. Tali differenze riguardano, in particolare, la stilizzazione e il carattere tipografico dei loro elementi verbali, la forma e il colore, rispettivamente, nero e blu dello sfondo, nonché la presenza di elementi figurativi e di elementi verbali differenti, ossia le linee ondulate nel marchio anteriore e il pesce stilizzato e gli elementi «di Sebastiano» e «import-export» nel marchio richiesto.

83 Tuttavia, tenuto conto della presenza identica sia della sequenza di lettere «g», «i», «o» e «i», che del termine «mare», le differenze esistenti tra i segni in questione non sono sufficienti a escludere qualsiasi somiglianza visiva.

84 Ne consegue che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel concludere nel senso di una somiglianza visiva ridotta tra i segni in questione.

Sulla somiglianza fonetica

85 La commissione di ricorso ha concluso nel senso dell'esistenza di una somiglianza fonetica tra i segni in questione, almeno in ridotta misura, in ragione della pronuncia di termini o sillabe identici.

86 Il ricorrente sostiene, in sostanza, che le pronunce dei segni in questione differiscono in quanto gli elementi verbali del marchio richiesto hanno un suono chiuso, mentre il suono degli elementi verbali del marchio anteriore è essenzialmente aperto. Egli aggiunge inoltre che, poiché i termini iniziali del marchio sono normalmente più importanti dal punto di vista del pubblico di riferimento, una somiglianza fonetica non può essere accolta, dato che la pronuncia del termine iniziale del marchio anteriore, «gioia», è diversa da quella del termine iniziale del marchio richiesto, «mare».

87 L'EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.

88 Nel caso di specie i segni in questione coincidono quanto al suono delle lettere «g», «i», «o» e «i» delle parole «gioia» e «gioioso», nonché quanto al suono del termine «mare». Inoltre, detti segni differiscono quanto al suono della preposizione «di», quanto a quello dell'ultima lettera «a» della parola «gioia» del marchio anteriore e quanto al suono delle ultime tre lettere «o», «s» e «o» della parola «gioioso» del marchio richiesto. Per quanto riguarda gli altri elementi verbali del marchio richiesto, ossia «di Sebastiano» e «import-export», è probabile che essi non vengano notati dal punto di vista fonetico a causa delle loro piccole dimensioni e della loro posizione secondaria.

89 Per quanto riguarda la pronuncia degli elementi verbali dominanti dei segni in questione, si deve constatare, alla

stregua della commissione di ricorso, che sebbene i segni condividano gli elementi verbali identici «gioi» e «mare», tuttavia la loro pronuncia è solo parzialmente identica, a causa della posizione invertita degli stessi nei segni in questione. Nondimeno, l'ordine invertito di tali elementi non può impedire ai segni di essere complessivamente simili [v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2009, Hedgefund Intelligence/UAMI – Hedge Invest (InvestHedge), T-67/08, non pubblicata, EU:T:2009:198, punto 39].

90 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che i segni in questione fossero simili, almeno in ridotta misura, dal punto di vista fonetico.

Sulla somiglianza concettuale

91 Sotto il profilo concettuale, la commissione di ricorso ha rilevato, da un lato, che il contenuto semantico veicolato dai segni in questione era fortemente caratterizzato dall'elemento comune «gioi», declinato come nome nel marchio anteriore e come aggettivo nel marchio richiesto e associato, in entrambi i casi, al sostantivo «mare». D'altro lato, essa ha ritenuto che sia l'espressione «mare gioioso» che quella di «gioia di mare», facilmente comprensibili da parte del pubblico di riferimento, trasmettano un messaggio di gioia, di allegria e di serenità collegato al mare, sicché detti segni erano dunque concettualmente simili, quantomeno in media misura.

92 Il ricorrente sottolinea che i segni in questione non sono simili sotto il profilo concettuale, in quanto l'espressione «gioia di mare» del marchio anteriore è una perifrasi comune in Italia, che si riferisce sia ai prodotti del mare sia allo stato d'animo di chi apprezza le bellezze marine. Egli aggiunge, inoltre, che detta espressione potrebbe essere altresì impiegata per evocare la similitudine tra un oggetto e il mare. Per contro, ad avviso del ricorrente, l'espressione «mare gioioso» che figura nel marchio richiesto è sinonimo di «mare felice» e non contiene alcun riferimento diretto al settore ittico. Egli precisa, infine, che la coincidenza del termine «gioioso» con il cognome del titolare del marchio richiesto, seguito dal suo nome «di Sebastiano», risulta rilevante per concludere nel senso dell'insussistenza di una somiglianza concettuale tra tali segni.

93 L'EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.

94 Nella fattispecie, come è stato rilevato ai precedenti punti 74 e 76, le espressioni «gioia di mare» e «mare gioioso», presenti nei segni in esame, sono altamente simili dal punto di vista concettuale, implicando entrambi, metaforicamente, un sentimento di gioia o di allegria «del mare» o «provato dal mare».

95 D'altro lato, per quanto riguarda gli elementi «di Sebastiano» e «import-export» presenti nel marchio richiesto, occorre ritenere che tali elementi, non essendo dominanti e avendo un carattere solo secondario nell'impressione complessiva, sono pertanto suscettibili di non essere notati dal grande pubblico.

96 Di conseguenza, i segni in questione presentano un elevato grado di somiglianza sotto il profilo concettuale.

97 Da quanto precede risulta che i segni in questione devono essere considerati complessivamente simili.

Sulla valutazione globale del rischio di confusione

98 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un debole grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un grado elevato 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, VENADO con riquadro e a., T-81/03, T-82/03 e T-103/03, EU:T:2006:397, punto 74).

99 La commissione di ricorso ha ritenuto, anzitutto, che il marchio anteriore possedesse un normale carattere distintivo intrinseco, dal momento che esso era privo di qualsiasi significato per il pubblico di riferimento relativamente ai prodotti e servizi in questione. Essa ha poi considerato che i prodotti oggetto del marchio richiesto fossero identici o simili in diversa misura ai prodotti coperti dal marchio anteriore e che sussistesse altresì una somiglianza tra i servizi oggetto del marchio richiesto e i prodotti appartenenti alla classe 29 coperti dal marchio anteriore, in ragione della loro complementarità. Essa ha ritenuto, inoltre, che le modalità di commercializzazione dei prodotti o di fornitura dei servizi in questione fossero irrilevanti ai fini della comparazione degli stessi. Infine, essa ha osservato che i segni in questione erano simili in misura ridotta sotto i profili fonetico e visivo e in misura media sotto il profilo concettuale. Di conseguenza, i segni sono stati giudicati simili nel loro complesso, sulla base del fatto che la somiglianza concettuale prevaleva sulle deboli somiglianze visive e fonetiche dal punto di vista del pubblico di riferimento tenuto in considerazione, ossia il grande pubblico. Di conseguenza, detta commissione ha concluso nel senso della sussistenza di un rischio di confusione.

100 Il ricorrente sostiene che, in considerazione della debole somiglianza dei segni in questione dal punto di vista visivo e fonetico, la somiglianza media riscontrata dalla commissione di ricorso sotto il profilo concettuale non può prevalere sulle differenze, dal momento che il sostantivo «mare» presente in entrambi i marchi è un elemento descrittivo e, pertanto, non distintivo rispetto ai prodotti contestati. Egli deduce, inoltre, che tale debole somiglianza tra detti segni sia stata erroneamente valutata dalla commissione di ricorso. A suo avviso, quest'ultima avrebbe fondato la citata somiglianza su una coincidenza che non riguarderebbe gli elementi dominanti e maggiormente distintivi, ossia il quadrato blu e il motivo a forma di pesce. Egli afferma, peraltro, che il pubblico di riferimento, i canali distributivi e di vendita non coincidono, sicché il pubblico di riferimento non sarebbe indotto a ritenere che i marchi in conflitto provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

101 L'EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.



102 Anzitutto, occorre ricordare che, se il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è solo uno degli elementi considerati in tale valutazione. Così, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può esistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o dei servizi considerati [sentenza del 16 marzo 2005, L'Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, punto 61].

103 Inoltre, in conformità alla giurisprudenza citata al precedente punto 28, poiché le peculiari modalità di commercializzazione dei prodotti e/o dei servizi contraddistinti dai marchi possono variare nel tempo e secondo la volontà dei titolari dei marchi stessi, l'analisi prospettica del rischio di confusione tra due marchi non può dipendere dalle intenzioni commerciali, realizzate o meno, e per natura soggettive, dei titolari dei marchi. È quindi irrilevante, in tale contesto, l'uso commerciale che il ricorrente intende fare del marchio richiesto.

104 Nel caso di specie, il titolare del marchio anteriore non ha sostenuto che il suo marchio presenti un carattere particolarmente distintivo in ragione dell'uso intensivo o della notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. Pertanto, la valutazione del carattere distintivo di detto marchio si basa sul suo carattere distintivo intrinseco. Dal momento che tale marchio, considerato nel suo complesso, è privo di significato rispetto a tutti i prodotti e servizi in questione dal punto di vista del pubblico di riferimento, il suo carattere distintivo deve essere ritenuto normale.

105 Il pubblico di riferimento tenuto in considerazione è il grande pubblico che dimostra un livello di attenzione medio rispetto ai prodotti e ai servizi in questione.

106 Inoltre, i prodotti oggetto del marchio richiesto sono in parte identici e in parte simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore. È stato poi constatato che i servizi oggetto del marchio richiesto erano quantomeno simili in un grado ridotto a taluni prodotti coperti dal marchio anteriore.

107 Peraltro, l'elevato grado di somiglianza dei segni in questione sotto il profilo concettuale prevale sulla loro debole somiglianza sotto i profili fonetico e visivo e, pertanto, i segni in questione devono essere considerati complessivamente simili.

108 In tali circostanze, la sussistenza di un rischio di confusione non può essere esclusa in ragione, da un lato, del carattere identico o simile dei prodotti e dei servizi in questione e, dall'altro, della somiglianza media dei segni di cui trattasi. Pertanto, tenuto conto dell'interdipendenza tra i diversi fattori presi in considerazione, non si può escludere che il grande pubblico di lingua italiana destinatario di detti prodotti e di detti servizi possa credere che essi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

109 Ne consegue che, nel caso di specie, sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie ai fini della constatazione di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

110 Di conseguenza, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve respingere il motivo unico e, pertanto, il presente ricorso.

Sulle spese

111 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.

112 Poiché il ricorrente è rimasto soccombente deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda dell'EU IPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Sebastiano Gioioso è condannato alle spese.

(Omissis)