

Tribunale I grado CE, sez. VI, 17 dicembre 2009

Nella causa T-490/07,

Notartel SpA – Società informatica del Notariato, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti M. Bosshard e M. Balestriero, - ricorrente-
contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dal sig. A. Sempio, in qualità di agente, -convenuto-
controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, con sede in Berlino (Germania),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 22 ottobre 2007 (procedimento R 1267/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH e la Notartel SpA – Società informatica del Notariato,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente,

V. Vadapalas e L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2007,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2008,

in seguito all'udienza del 20 maggio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 9 febbraio 1999, la ricorrente, Notartel SpA – Società informatica del Notariato, ha presentato una domanda di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), emendato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo R.U.N.

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 35, 38 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 35: «Realizzazione e gestione di banche dati tramite l'inserimento, l'elaborazione e l'aggiornamento di dati di carattere giuridico e amministrativo; fornitura on line e on demand di dati di carattere giuridico e amministrativo»;

– classe 38: «Fornitura di servizi telematici su rete»;

– classe 42: «Programmazione e realizzazione di software; attività di studio e di ricerca per la realizzazione di banche dati; ricerca e fornitura di informazioni di carattere giuridico ed amministrativo; servizi di certificazione in relazione al commercio elettronico di servizi».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 92/1999 del 22 novembre 1999.

5 Il 21 febbraio 2000, la società SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (in prosieguo: la «SAT.1») ha presentato opposizione contro la registrazione del marchio richiesto, basandola sui seguenti marchi anteriori che contraddistinguono, in particolare, prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 35, 38, 41 e 42 di cui all'art. 1 dell'Accordo di Nizza:

– ran, marchio denominativo comunitario depositato il 1° aprile 1996 e registrato il 26 settembre 2005,

– ran, marchio denominativo tedesco depositato il 1° settembre 1994 e registrato il 20 gennaio 1995.

6 L'opposizione della SAT.1 si fondava sul rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009], tra i marchi R.U.N. e ran riguardanti i prodotti e i servizi delle classi 9, 35, 38, 41 e 42 designati dai marchi anteriori ed era diretta contro i servizi oggetto della domanda della ricorrente, quali enunciati al punto 3 supra.

7 Con decisione 27 luglio 2006, la divisione di opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ha respinto l'opposizione. Avendo ritenuto che i segni fossero diversi sul piano visivo, fonetico e semantico, essa ha concluso che non sussisteva alcun rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

8 Il 26 settembre 2006, l'opponente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI avverso detta decisione.

9 Con decisione 22 ottobre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha parzialmente accolto il ricorso, sostenendo che esistesse un rischio di confusione a motivo della somiglianza tra i segni e dell'identità o della somiglianza tra i servizi di cui trattasi della classe 38, vale a dire, per il marchio richiesto, la «fornitura di servizi di trasmissione di dati su una rete» e, per i marchi anteriori, la «trasmissione e diffusione di programmi radiofonici e televisivi, anche via cavo; comunicazioni via satellite e su analoghi dispositivi tecnici; trasmissione di suoni o di immagini via satellite; raccolta e fornitura di notizie; fornitura di notizie stampa e di altre informazioni non destinate alla pubblicità», nonché tra i servizi di «programmazione e realizzazione di software» appartenenti alla classe 42 e i seguenti prodotti della classe 9: «programmi per computer su nastri, cassette, cartucce e moduli, dischi, pellicole, schede perforate, nastri perforati e memorie a semiconduttori; supporti di registrazione elettronici». Essa ha conseguentemente annullato la decisione della divisione d'opposizione per la parte in cui tale divisione aveva respinto l'opposizione in merito alla «fornitura di servizi di trasmissione di dati su una rete», inclusi nella classe 38, e alla «programmazione e realizzazione di software», rientrante nella classe 42. Essa ha respinto la domanda di marchio R.U.N. per tali servizi, rigettando il ricorso dell'opponente relativamente agli altri servizi.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha accolto l'opposizione;
- in subordine, annullare la decisione impugnata, nella parte in cui ha riconosciuto fondata l'opposizione in relazione ai servizi della classe 38 oggetto del marchio richiesto;
- in ogni caso, respingere ogni eventuale futura istanza o domanda contraria, per l'effetto confermando la decisione per le parti non impugate in questa sede;
- condannare l'UAMI alle spese.

11 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

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

12 In udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al terzo capo delle sue conclusioni, circostanza di cui si è preso atto nel verbale di udienza.

13 Essa ha parimenti dichiarato, rispondendo ad un quesito scritto posto dal Tribunale, di voler rinunciare agli atti per tutti i servizi della classe 38 diversi dai servizi di trasmissione di dati su una rete che si distinguono dai servizi di trasmissione di programmi televisivi, inclusi i programmi d'intrattenimento, d'informazione, i notiziari e i programmi pubblicitari o di

promozione, e ha precisato che i servizi per i quali essa rivendicava tutela attraverso il marchio richiesto erano i servizi di trasmissione di dati amministrativi e giuridici.

In diritto

14 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva due motivi inerenti, rispettivamente, alla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009] e alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, attinente alla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

15 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha enunciato una serie di corretti principi di diritto, da essa indicati come vincolanti, nella valutazione della somiglianza tra i segni e tra i prodotti e i servizi di cui trattasi, per poi tuttavia applicare principi diversi al momento della valutazione della fattispecie concreta, il che costituisce «contraddittorietà e dunque insufficienza della motivazione».

16 La contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata emergerebbe dal fatto che la commissione di ricorso ha affermato, al punto 13 della citata decisione, che la somiglianza tra i segni e tra i prodotti e i servizi di cui trattasi doveva essere valutata dal punto di vista di un consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto e prudente e, al punto 14, che il pubblico di riferimento, in relazione alla maggior parte dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, con la sola esclusione dei prodotti inclusi nella classe 9, consisterebbe di specialisti. Tuttavia, quando ha accertato l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni di cui trattasi, la commissione di ricorso si sarebbe limitata a verificare che i segni apparissero simili sotto il profilo fonetico e semantico per i consumatori che parlano inglese.

17 La commissione di ricorso avrebbe pertanto omesso di individuare il pubblico di riferimento sotto il profilo merceologico. Nel fare ciò, essa non avrebbe osservato i principi di diritto da essa stessa enunciati, dal momento che non avrebbe verificato la somiglianza tra i segni dal punto di vista dello specialista per tutti i prodotti e servizi diversi da quelli rientranti nella classe 9. Essa non avrebbe neppure verificato se tale somiglianza risultasse agli occhi di un consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto e prudente relativamente ai prodotti della classe 9.

18 Di conseguenza, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha effettuato la valutazione della somiglianza tra i segni sulla base di un «giudizio astratto», cioè avulso dalla percezione dei consumatori medi destinatari dei segni di cui trattasi. Una siffatta motivazione presenterebbe «una contraddittorietà, e dunque insufficienza».

19 La ricorrente considera che la stessa contraddizione vizia il ragionamento della commissione di ricorso relativamente alla somiglianza tra i prodotti e i servizi di cui trattasi,

che è stata anch'essa esaminata in maniera astratta, poiché tale valutazione della somiglianza «tra i segni» non è stata condotta dal punto di vista di un consumatore specializzato.

20 L'UAMI contesta la fondatezza dell'argomentazione della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

21 In forza dell'art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'UAMI devono essere motivate. Secondo la giurisprudenza, tale obbligo ha portata identica a quello sancito dall'art. 253 CE e ha come obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [v. sentenze del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II-5167, punti 87 e 88; 28 aprile 2004, cause riunite T-124/02 e T-156/02, Sunrider/UAMI – Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44), Racc. pag. II-1149, punti 72 e 73, e 9 luglio 2008, causa T-304/06, Reber/UAMI - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Racc. pag. II-1927, punto 43].

22 Emerge parimenti dalla giurisprudenza che, quando l'UAMI nega la registrazione di un segno come marchio comunitario, deve, per motivare la sua decisione, indicare l'impedimento, assoluto o relativo, che osta a tale registrazione, nonché la disposizione da cui tale impedimento dipende, ed esporre le circostanze di fatto che ha ammesso come prove e che, a suo parere, giustificano l'applicazione della disposizione fatta valere. Una motivazione di tal genere è, in linea di principio, sufficiente per soddisfare i requisiti menzionati al punto 21 supra (sentenza Mozart, cit., punto 46).

23 Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione impugnata non è fondata su una motivazione contraddittoria.

24 Dopo aver rammentato, da un lato, al punto 13 della decisione impugnata, il principio secondo cui, nella valutazione globale del rischio di confusione, si deve verificare che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia ragionevolmente informato, avveduto e prudente, e dopo aver constatato, dall'altro lato, al punto 14 della medesima decisione che, nel caso di specie, in relazione alla maggior parte dei servizi di cui trattasi, il pubblico di riferimento consisteva di specialisti e, relativamente ai prodotti inclusi nella classe 9, comprendeva sia il grande pubblico sia consumatori specializzati, la commissione di ricorso ha proceduto a confrontare i segni di cui trattasi, al punto 16 della decisione impugnata, e i prodotti e i servizi di cui trattasi, al punto 17 della medesima decisione.

25 La commissione di ricorso ha dunque rammentato, con una motivazione assolutamente non contraddittoria, i criteri che caratterizzano il consumatore medio prima di precisare che, nel caso di specie, il pubblico di riferimento consisteva solo in parte di consumatori medi, dato che gli altri consumatori conoscevano in quanto specialisti taluni servizi e prodotti della classe 9.

26 La commissione di ricorso inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha

individuato il pubblico di riferimento sotto il profilo della sua conoscenza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi.

27 Infine, relativamente all'argomento secondo il quale la commissione di ricorso ha valutato la somiglianza tra i segni e tra i prodotti e i servizi sulla base di un «giudizio astratto», del tutto avulso dalla percezione del pubblico di riferimento, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale da tenere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione. Nel caso di specie, un siffatto argomento non riguarda il motivo vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, bensì quello attinente alla fondatezza della decisione. Di conseguenza, per verificare il rispetto dell'obbligo di motivazione non occorre esaminare la legittimità nel merito dei motivi dedotti dalla commissione di ricorso per giustificare la sua decisione (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T-349/03, Corsica Ferries France/Commissione, Racc. pag. II-2197, punti 58 e 59).

28 Tale argomento sarà dunque esaminato nell'ambito del secondo motivo.

29 Emerge da tutto quanto precede che la commissione di ricorso ha motivato la sua decisione in modo non contraddittorio. Peraltro, consegue, sia dalla motivazione accolta dal Tribunale sia dall'esame della decisione impugnata nel suo complesso, che la commissione di ricorso ha consentito tanto alla ricorrente di conoscere i motivi della decisione impugnata, quanto al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della citata decisione. Essa ha così soddisfatto l'obbligo di motivazione che le incombeva in forza dell'art. 73 del regolamento n. 40/94.

30 Pertanto, il primo motivo dev'essere respinto.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

31 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto applicando principi di diritto diversi da quelli che erano stati correttamente enunciati, il che l'ha indotta a concludere, erroneamente, che esisteva un rischio di confusione tra i segni denominativi ran e R.U.N. e tra i prodotti e i servizi in questione.

32 Essa considera che l'applicazione, da parte della commissione di ricorso, dei principi atti a valutare la somiglianza tra i segni al fine di stabilire la sussistenza di un impedimento alla registrazione di un marchio ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, avrebbe dovuto condurla all'integrale rigetto del ricorso dell'opponente.

33 La ricorrente afferma che, quando ha accertato l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni denominativi di cui trattasi sul piano fonetico e semantico per i consumatori che parlano inglese, la commissione di ricorso ha tenuto conto unicamente della dimensione territoriale del pubblico interessato, omettendo di individuarlo anche sotto il profilo merceologico, senza

esaminare la questione della somiglianza tra i segni dal punto di vista di un pubblico specializzato, ossia, nel caso di specie, il pubblico di riferimento per tutti i prodotti e servizi diversi da quelli inclusi nella classe 9.

34 La commissione di ricorso avrebbe anche omesso di verificare, per tutti i prodotti e i servizi, compresi quelli appartenenti alla classe 9, se la somiglianza tra i segni potesse essere percepita da un consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto e prudente.

35 La ricorrente aggiunge che, se la percezione del pubblico di riferimento fosse stata presa in considerazione, le somiglianze fonetiche e semantiche esistenti tra i due segni non avrebbero potuto essere considerate sufficienti per ritenere che uno specialista del settore potesse confonderli relativamente ai prodotti diversi da quelli compresi nella classe 9. Riguardo ai prodotti della classe 9, la commissione di ricorso avrebbe omesso di considerare che il consumatore di software di riferimento è lo specialista, il consumatore avveduto, informato e prudente, e dunque sicuramente capace di distinguere i segni in esame, pur in presenza delle suddette somiglianze.

36 La ricorrente ritiene poi che il ragionamento della commissione di ricorso sia viziato dallo stesso errore di diritto e dalla stessa contraddizione nella parte che riguarda la somiglianza tra i prodotti e i servizi di cui trattasi.

37 Quanto ai servizi compresi nella classe 38, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha espresso una valutazione astratta circa la somiglianza tra la fornitura dei servizi di trasmissione di dati su una rete, servizi oggetto della domanda di marchio comunitario, e la trasmissione e la diffusione di programmi radiotelevisivi, servizi oggetto di marchi anteriori inclusi nella classe 38.

Essa sarebbe giunta alla conclusione che tali servizi erano altamente somiglianti riferendosi alla nozione generale di rete informatica, senza tenere conto del punto di vista dello specialista, informato e ragionevolmente avveduto e prudente. Essa avrebbe altresì omesso di esaminare la somiglianza tra i segni dal punto di vista dello specialista, informato e ragionevolmente avveduto e prudente. Quest'ultimo mai potrebbe considerare simili i servizi di trasmissione di dati a distanza e la trasmissione di programmi radiotelevisivi. Nella percezione del consumatore europeo tali servizi sarebbero distinti, sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda. La ricorrente aggiunge che, se è pur vero che la trasmissione di programmi radiotelevisivi rientra nella categoria della trasmissione di dati a distanza, la stessa si caratterizza tuttavia per il contenuto dei dati, rappresentato da immagini e suoni, mentre la trasmissione di dati su una rete può avere per oggetto dati «talmente disparati» da non consentire di identificare un settore merceologico chiaramente definibile.

38 Rispondendo ad un quesito scritto posto dal Tribunale, la ricorrente ha precisato che l'opposizione avente ad oggetto i servizi della classe 38 del marchio richiesto non avrebbe dovuto essere accolta per i servizi relativi alla trasmissione di dati via rete riguardante la gestione e il funzionamento di banche dati in materia legale o amministrativa.

39 Quanto all'esistenza di una somiglianza tra, da una parte, i servizi di programmazione e di elaborazione di software compresi nella classe 42, contemplati dalla domanda di marchio, e, dall'altra, i prodotti inclusi nella classe 9, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia anche in questo caso omesso di condurre una valutazione dal punto di vista del consumatore medio, ragionevolmente informato, avveduto e prudente. L'affermazione secondo cui i prodotti software su supporto fisso e i servizi di programmazione e di elaborazione di software sarebbero altamente complementari, perché i produttori di tali programmi solitamente forniscono anche i servizi di manutenzione e di aggiornamento, costituirebbe un'enunciazione «astratta», e non farebbe riferimento al consumatore di riferimento, che non sarebbe stato individuato, né alla sua percezione concreta dei segni di cui trattasi.

40 Secondo la ricorrente, tra i prodotti e i servizi di cui trattasi non vi sarebbe una coincidenza del pubblico di riferimento. Il consumatore di prodotti software su supporto fisso sarebbe tipicamente un consumatore medio o un piccolo imprenditore che, a differenza delle imprese di medie e grandi dimensioni, non si rivolge ai fornitori di servizi personalizzati di programmazione e di elaborazione di software. Inoltre, l'acquisto di programmi software richiederebbe una verifica circa la compatibilità di tali programmi con il computer utilizzato, di guisa che anche un consumatore medio, ragionevolmente informato, avveduto e prudente, riporrebbe un'attenzione maggiore nell'acquisto di tali prodotti rispetto all'acquisto di prodotti con un prezzo analogo ma il cui utilizzo sia meno complesso. Tale attenzione consente al consumatore di distinguere i segni che designano prodotti simili, ancorché vi sia, come nel caso presente, una qualche somiglianza tra di essi.

41 L'UAMI contesta la fondatezza dell'argomentazione della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

42 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio comunitario richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

43 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico di riferimento sia indotto a credere che i prodotti o i servizi per i quali è richiesto il marchio in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione per il pubblico deve essere valutato globalmente prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I-4529, punti 33 e 34, e la giurisprudenza ivi citata).

44 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza dei fattori presi in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi

designati (v. sentenza della Corte 15 marzo 2007, causa C-171/06 P, T.I.M.E. ART/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 35, e giurisprudenza ivi citata).

45 Ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Peraltro, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI – Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 28, e 30 giugno 2004, causa T-186/02, BMI Bertollo/UAMI – Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II-1887, punto 38; v. altresì, per analogia, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26].

46 È alla luce di tali principi che occorre esaminare il presente motivo. Con quest'ultimo la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver valutato, nella decisione impugnata, la somiglianza tra i segni e tra i prodotti e i servizi assumendo il punto di vista del pubblico di riferimento, il che presuppone che si proceda a confrontare i segni e a confrontare i prodotti e i servizi.

– Sul confronto dei segni

47 Due marchi sono simili, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, quando, dal punto di vista del pubblico interessato, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [sentenza del Tribunale 25 novembre 2003, causa T-286/02, Oriental Kitchen/UAMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), Racc. pag. II-4953, punto 38; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 28].

48 Come emerge dalla giurisprudenza, sono pertinenti gli aspetti visivi, fonetici e concettuali, e la valutazione della somiglianza dev'essere fondata sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (v., per analogia, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25).

49 Inoltre, il consumatore medio percepisce di regola un segno nella sua totalità e non procede ad un esame dei suoi diversi dettagli (v., per analogia, sentenza SABEL, cit., punto 23).

50 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 16 della decisione impugnata, che i segni di cui trattasi presentavano una «notevole somiglianza globale» sotto il profilo visivo, fonetico e semantico.

51 La ricorrente non contesta di per sé l'analisi dei segni effettuata dalla commissione di ricorso, bensì contesta a quest'ultima di non aver assunto il punto di vista del consumatore di riferimento nella verifica dell'esistenza di una somiglianza tra i segni.

52 Orbene, dopo aver identificato il pubblico di riferimento constatando, al punto 14 della decisione impugnata, che esso era composto di specialisti per la maggior parte dei servizi di cui trattasi e, per i prodotti della classe 9, comprendeva il grande pubblico nonché consumatori specializzati, la commissione di ricorso ha affermato che, in considerazione della notevole somiglianza globale che presentavano i due segni di cui trattasi, essi dovevano essere ritenuti simili, almeno dal punto di vista dei consumatori rilevanti che padroneggiano l'inglese, circostanza dalla quale emerge che essa ha effettivamente esaminato la somiglianza tra i segni dal punto di vista del pubblico di riferimento.

53 La ricorrente non solleva, a sostegno della sua censura, nessun elemento atto a dimostrare che il ragionamento seguendo il quale la commissione di ricorso ha stabilito l'esistenza di una somiglianza tra i segni di cui trattasi è errato e che tali segni sarebbero percepiti in modo diverso dal pubblico di riferimento.

54 L'argomento secondo il quale la percezione del pubblico di riferimento non è stata presa in considerazione nella valutazione delle somiglianze fonetiche e semantiche esistenti tra i due segni costituisce una mera affermazione della ricorrente, la quale, pur ammettendo l'esistenza di tali somiglianze, non precisa perché la commissione di ricorso non avrebbe dovuto considerarle sufficienti a indurre il pubblico interessato a confondere i segni di cui trattasi.

55 Conseguenza da quanto precede che la commissione di ricorso ha fondatamente considerato che, dal punto di vista dei consumatori di riferimento che padroneggiano l'inglese, i segni di cui trattasi erano simili.

– Sul confronto dei prodotti e dei servizi

56 Secondo la costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o tali servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità [v. sentenza della Corte 11 maggio 2006, causa C-416/04 P, Sunrider/UAMI, Racc. pag. I-4237, punto 85, e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 1° luglio 2008, causa T-328/05, Apple Computer/UAMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), non pubblicata nella Raccolta, punto 35].

57 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 supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa [sentenze del Tribunale 1° marzo 2005, causa T-169/03, Sergio Rossi/UAMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Racc. pag. II-685, punto 60, e 15 marzo 2006, causa T-31/04, Eurodrive Services and Distribution/UAMI – Gómez Frías (euroMASTER), non pubblicata nella Raccolta, punto 35].

58 Nel caso di specie, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver valutato la somiglianza tra i prodotti e i servizi di cui trattasi in modo astratto, senza porsi dal punto di vista dello specialista, informato e ragionevolmente avveduto e prudente, per tutti i servizi

rientranti nella classe 38 e, relativamente ai servizi della classe 42 e ai prodotti della classe 9, senza porsi dal punto di vista del consumatore medio, parimenti informato e ragionevolmente avveduto e prudente.

59 La commissione di ricorso ha stabilito, al punto 17 della decisione impugnata, che i servizi della classe 38 in esame erano molto simili, in quanto si doveva considerare che il contenuto dei servizi di trasmissione di cui trattasi era costituito da dati che potevano essere oggetto di un servizio di trasmissione via rete informatica, servizio compreso nel marchio richiesto.

60 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la commissione di ricorso, dopo aver individuato il pubblico di riferimento, ha dunque esaminato la somiglianza tra i servizi di cui trattasi rientranti nella classe 38 in modo concreto, riferendosi ad un criterio oggettivo preciso, nella specie la trasmissione via rete informatica.

61 La ricorrente non invoca, a sostegno della sua censura, nessun elemento atto a provare che il ragionamento seguendo il quale la commissione di ricorso ha stabilito l'esistenza di una somiglianza tra i servizi di cui trattasi rientranti nella classe 38 è errato e che tali servizi sarebbero percepiti in modo diverso dal pubblico di riferimento.

62 Essa ammette anche, al punto 16 del ricorso, che la trasmissione di dati a distanza costituisce il «punto in comune» tra i servizi di trasmissione di cui trattasi, limitandosi ad aggiungere che tali servizi si caratterizzano per il particolare contenuto della trasmissione, rappresentato da immagini e/o suoni, mentre la trasmissione di dati su una rete può invece avere per oggetto dati «tanto disparati» da non consentire di identificare un settore merceologico chiaramente definibile, senza illustrare perché il pubblico di riferimento, che consiste di specialisti, non potrebbe mai considerare simili la trasmissione di programmi radiotelevisivi e i servizi di trasmissione di dati a distanza.

63 L'argomento secondo il quale uno specialista del settore interessato non avrebbe effettuato la medesima valutazione costituisce dunque una mera affermazione della ricorrente.

64 La commissione di ricorso, al punto 17 della decisione impugnata, ha parimenti rilevato che, da un lato, i servizi della ricorrente rientranti nella classe 42 erano volti alla fabbricazione di prodotti del marchio anteriore inclusi nella classe 9 e che, dall'altro, tali prodotti e tali servizi erano altamente complementari.

65 La complementarità rilevata dalla commissione di ricorso tra i prodotti e i servizi di cui trattasi inclusi nelle classi 9 e 42 non appare assolutamente astratta, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, ma si fonda sulla percezione del pubblico di riferimento, come definita al punto 14 della decisione impugnata, e sulla constatazione, contenuta al punto 17 della stessa, che i produttori di programmi informatici solitamente forniscono i servizi di manutenzione e di aggiornamento di tali programmi.

66 Tale conclusione non è messa in discussione dall'argomento della ricorrente secondo il quale i prodotti e i servizi di cui trattasi non sono rivolti allo stesso pubblico, in quanto il consumatore di prodotti software su un supporto fisso sarebbe tipicamente un consumatore

medio od un piccolo imprenditore che ben difficilmente si rivolge, a differenza delle grandi imprese, ai fornitori di servizi di programmazione creati e «personalizzati» dai fornitori secondo le specifiche esigenze dell'acquirente.

67 Infatti, il pubblico di riferimento è, per tali prodotti e tali servizi, in parte lo stesso, dato che i prodotti inclusi nella classe 9 oggetto del marchio anteriore sono destinati non solo al grande pubblico, ma anche alle imprese di ogni dimensione, le quali, alla stregua del consumatore medio, utilizzano programmi informatici preconfezionati su un supporto fisso nell'esercizio delle loro attività economiche.

68 Conseguente da quanto suesposto che la commissione di ricorso ha fondatamente considerato che i prodotti e i servizi di cui trattasi erano simili.

– Sulla valutazione globale del rischio di confusione

69 Il rischio di confusione per il pubblico di riferimento deve essere valutato globalmente tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, tra cui l'interdipendenza della somiglianza dei segni e di quella dei prodotti o servizi designati, atteso che un tenue grado di somiglianza tra questi ultimi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i segni e viceversa [sentenze del Tribunale Fifties, cit., punti 26 e 27, e 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 31 e 32; v. altresì, per analogia, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punti 16 e 17].

70 Tale rischio è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (v., per analogia, sentenza SABEL, cit., punto 24). I marchi che hanno un elevato carattere distintivo, intrinsecamente ovvero a motivo della loro notorietà presso il pubblico interessato sul mercato, godono infatti di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v., per analogia, sentenza Canon, cit., punto 18).

71 Si deve dunque dichiarare che la commissione di ricorso ha fondatamente rilevato, al punto 22 della decisione impugnata, che il segno anteriore aveva un carattere distintivo medio e che, a causa della somiglianza tra i segni e tra determinati prodotti e servizi dei marchi anteriori e taluni servizi del marchio richiesto, esisteva un rischio di confusione per il pubblico di riferimento relativamente ai prodotti della classe 9 e ai servizi delle classi 38 e 42 in esame.

72 Pertanto, il secondo motivo dev'essere respinto.

73 Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto in toto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla domanda di rinuncia parziale agli atti presentata dalla ricorrente in udienza, menzionata al punto 13 della presente sentenza.

Sulle spese

Tribunale I grado CE, sez. VI, 17 dicembre 2009

74 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Notartel SpA - Società informatica del Notariato è condannata alle spese.

Così deciso e pronunciato in Lussemburgo, il 17 dicembre 2009.