

Tribunale I grado CE, sez. VIII, 25 giugno 2010

Nella causa T-407/08,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. S. Schöffner, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

CBT Comunicación Multimedia, SL, con sede in Getxo (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 giugno 2008 (procedimento R 387/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la CBT Comunicación Multimedia, SL,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, dai sigg. S. Papasavvas e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2008,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2009,

dal momento che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

vista la risposta della ricorrente del 16 dicembre 2009 al quesito scritto posto dal Tribunale il 9 dicembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 30 marzo 2004, la CBT Comunicación Multimedia, SL, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio del quale veniva chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito riprodotto:



3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, dopo la limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, rientrano nelle classi 9, 16, 35 e 41 di cui all'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

– classe 9: «Pubblicazioni scaricabili su supporti magnetici di registrazione, esclusivamente in materia di questioni di metrologia»;

– classe 16: «Pubblicazioni; libri, riviste, giornali, annuari e cataloghi; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); tutti esclusivamente in materia di questioni di metrologia»;

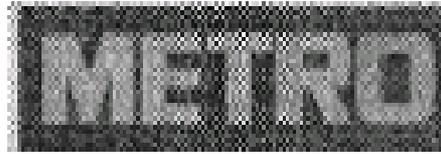
– classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; organizzazione e realizzazione d'esposizioni a scopo commerciale e/o pubblicitario; pubblicazione di testi pubblicitari; tutti esclusivamente in materia di questioni di metrologia»;

– classe 41: «Educazione; formazione; divertimento; attività culturali; organizzazione e conduzione d'esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione e direzione di seminari, simposi, congressi e convegni; redazione di testi; tutti esclusivamente in materia di questioni di metrologia».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 3/2005 del 17 gennaio 2005.

5 Il 15 aprile 2005 la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, ricorrente, ha proposto un'opposizione nei confronti del marchio richiesto, adducendo un 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 (CE) n. 207/2009].

6 L'opposizione era basata su una parte dei prodotti e dei servizi coperti dalla registrazione tedesca n. 30348717 del marchio figurativo seguente, con indicazione dei colori blu e giallo:



7 Il marchio nazionale figurativo anteriore METRO è stato depositato il 22 settembre 2003 e registrato il 27 aprile 2004, per, in particolare, i prodotti e servizi seguenti:

- classe 9: «Apparecchi per il trattamento dati e computer, supporti per archiviazione elettronici, magnetici ed ottici, supporti per archivio ROM, PROM, EAROM, e EPROM, CD-ROM, chips (circuiti integrati), dischetti, dischi magnetici, quadri elettrici con memoria; tutti i prodotti in questione con e senza informazioni registrate, microprocessori, software e banche dati»;
- classe 16: «Carta e cartone (nella misura in cui sono ricompresi nella classe 16), prodotti in queste materie, carta assorbente, asciugamani, carta da filtro, fazzoletti di carta, carta, pannolini in carta, contenitori per imballaggio, sacchetti di carta, stampati; articoli da cancelleria, album per fotografie; attrezzatura d'istruzione e d'insegnamento (ad eccezione degli apparecchi) sotto forma di stampati; legature ad anelli, cartelline per conferenze, set per la scrittura, cartelline, libri per la pratica della scrittura, dei calcoli, della musica, per vocabolari e compiti»;
- classe 35: «Pubblicità, marketing, consulenza sul marketing e negli acquisti, studi ed analisi di mercato, pubbliche relazioni; gestione; amministrazione commerciale; consulenza sulle imprese, sull'organizzazione, sul personale e sulla gestione economica della società; lavori d'ufficio»;
- classe 41: «Educazione; formazione; intrattenimento; attività sportive e culturali; organizzazione e gestione di conferenze, congressi, simposi, noleggio di apparecchiature audio e video, giochi on line; pubblicazione e consegna di libri, riviste e periodici».

8 L'opposizione si fondava altresì sulla registrazione tedesca n. 30235327 del marchio denominativo meeting metro, depositato il 22 luglio 2002 e registrato il 18 febbraio 2003 per, in particolare, i prodotti e servizi seguenti:

- classe 9: «Apparecchi per il trattamento dei dati e computer, supporti dati (anche forniti con programmi leggibili), programmi di trattamento di dati»;
- classe 16: «Stampati, opuscoli, riviste, giornali, libri, arte grafica, immagini, fotografie; attrezzatura d'istruzione e d'insegnamento (ad eccezione degli apparecchi), prodotti in carta e cartone (nella misura in cui sono ricompresi nella classe 16); carta, cartone»;

– classe 35: «Pubblicità, gestione; lavori d'ufficio; amministrazione commerciale e gestione commerciale, consulenza nella gestione; assunzione ed occupazione di personale provvisorio; consulenza in gestione del personale, selezione ed assunzione del personale, in particolare ricerca e selezione di specialisti e di quadri ed organizzazione di eventi legati all'occupazione; uffici di collocamento; trasferimento del personale»;

– classe 41: «Educazione; istruzione, formazione, perfezionamento ed orientamento professionale; organizzazione di seminari e congressi e corsi per corrispondenza; pubblicazione ed edizione di libri, giornali e riviste; intrattenimento; attività sportive e culturali».

9 L'opposizione era proposta con riferimento a tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio richiesto.

10 Con decisione 23 gennaio 2007, la divisione d'opposizione ha, sulla base del marchio denominativo meeting metro, accolto in toto l'opposizione, motivando che esisteva un rischio di confusione per quanto riguarda tutti i prodotti e servizi di cui trattasi. La divisione d'opposizione ha constatato l'identità o la similarità dei prodotti e dei servizi di cui trattasi ed ha rilevato che i marchi meeting metro e Metromeet erano simili per il fatto che comprendevano gli elementi «metro» e «meet» e che la componente «meeting» era solo il gerundio dell'elemento «meet». L'ordine invertito degli elementi «metro», da un lato, e dell'elemento «meet» o «meeting», dall'altro, non compenserebbe le similarità visive e fonetiche esistenti tra i marchi. Concettualmente, i segni in questione veicolerebbero lo stesso messaggio.

11 Il 14 marzo 2007, la CBT Comunicación Multimedia proponeva un ricorso presso l'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 270/2009), avverso la decisione della divisione di opposizione.

12 Con decisione 12 giugno 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha accolto il ricorso e ha pertanto annullato la decisione della divisione d'opposizione. In particolare, ha affermato, da una parte, che i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio richiesto e quelli contrassegnati dai marchi anteriori erano identici o simili e, d'altra parte, che i segni in conflitto avevano somiglianza ridotta. La commissione di ricorso ha tuttavia escluso qualsiasi rischio di confusione poiché l'elemento comune «metro» sarebbe immediatamente compreso dal pubblico destinatario come un'allusione alla metrologia o «Metrologie» in tedesco. Il pubblico di riferimento, costituito da specialisti, particolarmente attenti quando comperano i prodotti o servizi in oggetto, percepirebbe il legame con la metrologia. Inoltre, le differenze visive tra i marchi in causa rivestirebbero una grande importanza.

Conclusioni delle parti

13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere la domanda di registrazione n. 3740529 del marchio comunitario Metromeet;
- condannare l’UAMI alle spese, comprese le spese sopportate per i procedimenti d’opposizione e di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

14 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

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

Sulla ricevibilità di un documento prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale

15 La ricorrente intende basarsi su un’indagine effettuata, nell’autunno 2007, da un istituto di sondaggio, dalla quale risulterebbe che il 70% delle persone interrogate in Germania assocerebbero la parola «metro» alla ricorrente ed il 10% a un sistema di trasporto sotterraneo all’estero.

16 A tale riguardo, si deve rammentare che il ricorso con cui viene adito il Tribunale è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UAMI ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 65 del regolamento (CE) n. 207/2009]. Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi allo stesso. L’ammissione di tali prove, infatti, contrasta con l’art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, a norma del quale le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso [sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandra), Racc. pag. II-701, punto 18, e sentenza 19 novembre 2008, causa T-269/06, Rautaruukki/UAMI (RAUTARUUKKI), non pubblicata nella Raccolta, punto 20].

17 Ciò premesso, occorre dichiarare irricevibile l’allegato del ricorso costituito dall’indagine di cui la ricorrente intende avvalersi nell’ambito della presente causa, dal momento che questa non è stata sottoposta all’esame della commissione di ricorso.

Nel merito

18 In limine va osservato che nel ricorso la ricorrente ha chiesto, come risulta al punto 13 di cui sopra, di annullare la decisione impugnata e di respingere la domanda di registrazione n. 3740529 del marchio comunitario Metromeet. In risposta al quesito posto dal Tribunale, la ricorrente ha dichiarato che le sue conclusioni dovevano essere interpretate nel senso che chiedeva al Tribunale di respingere la domanda di registrazione e, in via subordinata, di annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all’UAMI per la prosecuzione del procedimento.

19 Ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere, in particolare, le conclusioni del ricorrente. Nel caso di specie, si deve constatare che

l'indicazione del carattere subordinato della domanda di annullamento in riferimento alla domanda di rigetto della domanda di registrazione non è stata formulata nel ricorso, ma nella risposta della ricorrente ad una misura di organizzazione del procedimento. Ne consegue che tale modifica di un capo delle conclusioni effettuata nell'ambito di una misura di organizzazione del procedimento deve essere dichiarata irricevibile (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 14 febbraio 2005, causa T-406/03, Ravailhe/Comitato delle regioni, Racc. PI. pagg. I-A-19 e II-79, punto 53).

Sulla prima parte del capo primo delle conclusioni, diretta a ottenere l'annullamento della decisione

20 La ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. La ricorrente considera, in sostanza, che esiste, come aveva constatato la divisione d'opposizione, una somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni Metromet e meeting metro, poiché entrambi contenenti gli elementi «metro» e «meet», mentre il suffisso «ing» che figura all'interno dell'elemento «meeting» del marchio denominativo anteriore è semplicemente costitutivo del gerundio di «meet», che non è tale da generare una differenza visiva, fonetica o concettuale tra i suddetti segni. La sola differenza risiederebbe nell'inversione delle due componenti dei segni, che, in conclusione, non escluderebbe la somiglianza tra loro.

21 Secondo l'UAMI, non esiste un rischio di confusione tra i segni di cui trattasi a causa del carattere fortemente allusivo e debolmente distintivo dell'elemento «metro». I professionisti specializzati nel settore della metrologia assocerebbero l'elemento «metro» alla metrologia quando si trovano di fronte ai prodotti ed ai servizi connessi a questo settore specializzato.

22 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, 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 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».

23 Peraltro, conformemente all'art. 8, n. 2, lett. a), sub I) e II), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 2, lett. a), sub I) e II), del regolamento n. 207/2009], per marchi anteriori devono intendersi i marchi comunitari e i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

24 Secondo una costante giurisprudenza, configura un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente connesse [v. sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-325/06, Boston Scientific/UAMI – Terumo (CAPIO), non pubblicata nella Raccolta, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, per analogia, sentenze della

Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17].

25 Inoltre, il rischio di confusione nella percezione del pubblico deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie (v. sentenza CAPIO, punto 24 supra, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, per analogia, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22; Canon, punto 24 supra, punto 16, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 24 supra, punto 18).

26 Tale valutazione globale comporta una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi cui essi si riferiscono. In tal senso, un limitato grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa [sentenza della Corte 13 settembre 2007, causa C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria/UAMI, Racc. pag. I-7333, punto 48, e sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 25; v. altresì, per analogia, sentenza Canon, punto 24 supra, punto 17]. L'interdipendenza tra tali fattori trova la sua espressione al settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato, dall'associazione che può esserne fatta con il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati (v. sentenza CAPIO, punto 24 supra, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).

27 Peraltro, la valutazione globale deve essere fondata, per quanto riguarda la somiglianza dal punto di vista visivo, fonetico o semantico dei segni in conflitto, sull'impressione generale prodotta da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Emerge infatti dal tenore letterale dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale «sussiste un rischio di confusione per il pubblico», che la percezione dei marchi che il consumatore medio ha del tipo di prodotto o di servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce di regola un marchio nella sua totalità e non procede ad un esame dei suoi diversi dettagli (v. sentenza CAPIO, punto 24 supra, punto 73 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, per analogia, sentenza SABEL, punto 25 supra, punto 23).

28 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 conservato nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda 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 Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 24 supra, punto 26].

29 Nel caso di specie, i marchi anteriori sono marchi nazionali registrati in Germania, con riferimento ai quali la decisione impugnata è stata adottata. Pertanto, come emerge dai punti 34 e 49 della decisione impugnata, l'esame dev'essere limitato al territorio tedesco.

30 Si deve inoltre osservare che il pubblico di riferimento, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 22 della decisione impugnata, è rappresentato da professionisti della metrologia e da prestatori di servizi in tale settore, posto che i prodotti e servizi di cui trattasi riguardano soltanto la metrologia. Contrariamente a ciò che sostiene la ricorrente, non si può validamente sostenere che i prodotti e servizi di cui trattasi sono rivolti al grande pubblico per il motivo che viene fatto un uso quotidiano di strumenti di misura come orologi, metri pieghevoli, bilance, recipienti graduati o termometri. Infatti, nessuno dei prodotti e dei servizi su cui verte la domanda di marchio comunitario riguarda gli strumenti di misura citati dalla ricorrente.

31 È alla luce delle considerazioni che precedono che dev'essere esaminata la valutazione svolta dalla commissione di ricorso circa il rischio di confusione tra i segni in conflitto.

In merito alla somiglianza dei prodotti e servizi

32 In proposito, occorre rilevare che la posizione assunta dalla commissione di ricorso ai punti 23-29 della decisione impugnata, in merito al marchio meeting metro, e ai punti 41-45 della citata decisione, in merito al marchio METRO, deve essere condivisa. D'altra parte, occorre osservare che la ricorrente non ha formulato alcuna censura nei confronti delle constatazioni effettuate dalla commissione di ricorso per quanto concerne l'identità o la somiglianza dei prodotti e dei servizi in questione.

In merito alla somiglianza dei segni

33 Occorre ricordare che, come già indicato supra al punto 27, la valutazione globale del rischio di confusione deve essere fondata, per quanto riguarda la somiglianza dal punto di vista visivo, fonetico o semantico dei marchi in conflitto, sull'impressione generale prodotta da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47, e CAPIO, punto 24 supra, punto 88 e la giurisprudenza ivi citata; v., per analogia, sentenza SABEL, punto 25 supra, punto 23].

34 Emerge altresì dalla giurisprudenza che 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 pertinenti (sentenze MATRATZEN, punto 26 supra, punto 30, e CAPIO, punto 24 supra, punto 89; v. inoltre, per analogia, sentenza SABEL, punto 25 supra, punto 23).

35 I segni da confrontare sono, anzitutto, i seguenti:

Marchio nazionale anteriore	Marchio comunitario richiesto
meeting metro	

36 In primo luogo, per quanto concerne il confronto visivo, va rilevato che il marchio richiesto è un marchio figurativo che comprende un elemento verbale composto da nove lettere il cui carattere di stampa è standard. Occorre tuttavia constatare che le due lettere «e» sono posizionate più in basso rispetto alle altre lettere e che l'ultima è posizionata in senso inverso. Inoltre, un elemento figurativo composto da un quadrato rovesciato con un cerchio all'interno è posizionato sopra le ultime due lettere «e». L'elemento «metro» del marchio richiesto è sottolineato. Il marchio denominativo anteriore è composto da due parole, contenenti rispettivamente sette e cinque lettere, per un totale di dodici lettere.

37 Effettivamente il marchio richiesto è composto da due elementi, cioè «metro» e «meet», che si trovano in un ordine invertito nel marchio denominativo anteriore, e quindi la parola «meeting» potrebbe essere facilmente percepita dal pubblico interessato come il gerundio della parola «meet».

38 A questo proposito, occorre ricordare che la semplice inversione di elementi di un marchio non può permettere di concludere nel senso dell'assenza di somiglianza visiva [sentenza del Tribunale 11 giugno 2009, causa T -67/08, Hedgefund Intelligence/UAMI – Hedge Invest (InvestHedge), non pubblicata nella Raccolta, punto 35]

39 Tuttavia, talune differenze possono essere rinvenute a causa della presenza dell'elemento figurativo che è composto da un quadrato, della disposizione particolare delle due ultime «e» del marchio richiesto e dell'esistenza di una certa differenza tra gli elementi «meet» e «meeting». La conclusione della commissione di ricorso riportata nel punto 30 della decisione impugnata, secondo la quale, complessivamente, i segni sono soltanto leggermente simili sul piano visivo, deve dunque essere accettata.

40 In secondo luogo, per quanto riguarda il confronto fonetico, va rilevato che, a causa dell'inversione dei due elementi che compongono i marchi e del fatto che la parola «meet» si trovi riprodotta in maniera leggermente differente nel marchio denominativo anteriore (meeting), i due segni si pronunciano in modo diverso. Tuttavia, a causa dell'identità dell'ultimo elemento del marchio denominativo anteriore e del primo elemento del marchio richiesto nonché della somiglianza di pronuncia degli elementi «meet» e «meeting», esiste una certa somiglianza fonetica tra i due segni considerati complessivamente. Il fatto che gli elementi verbali siano pronunciati in un ordine inverso non osta a che i segni siano

globalmente simili (v., in tal senso, sentenza InvestHedge, punto 38 supra, punto 39). Ne consegue che la conclusione della commissione di ricorso di cui al punto 31 della decisione impugnata, secondo la quale i segni di cui trattasi non sono simili sul piano fonetico, non può essere condivisa.

41 In terzo luogo, per quanto attiene al raffronto concettuale, è giocoforza constatare che, applicati a prodotti o a servizi relativi alla metrologia e considerando il pubblico di riferimento, che è composto da specialisti nel settore della metrologia, si deve considerare che i segni in causa saranno, come risulta dal punto 32 della decisione impugnata, compresi dal suddetto pubblico come riferiti alla metrologia e, contrariamente a ciò che risulta dai punti 33 e 34 della citata decisione, altresì compresi come riferiti a riunioni di persone interessate a questa scienza, come era stato rilevato dalla divisione d'opposizione nella sua decisione, poiché la parola «meeting» fa parte del vocabolario tedesco corrente, di modo che il pubblico di riferimento comprenderebbe il termine «meet». Esiste, pertanto, un nesso evidente tra i segni in causa, poiché i concetti ai quali fanno allusione sono identici.

Sul rischio di confusione

42 Occorre rammentare che sussiste un rischio di confusione qualora, in via cumulativa, siano sufficientemente elevati il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e il grado di somiglianza dei prodotti o servizi designati da tali marchi (sentenza MATRATZEN, punto 26 supra, punto 45).

43 A questo proposito, si deve constatare che l'elemento «metro», pur senza essere descrittivo, non può essere considerato come avente un carattere distintivo forte in relazione a prodotti ed a servizi relativi alla metrologia e che si rivolgono ad un pubblico di specialisti del settore. D'altra parte, benché l'altro elemento dei segni di cui trattasi possa essere percepito come distintivo, occorre constatare che le parole «meet» e «meeting», pur non essendo identiche, sono simili, trattandosi della stessa parola in due forme grammaticali diverse a causa dell'esistenza del gerundio in uno dei segni.

44 Orbene, occorre ricordare che, anche nei confronti di un pubblico composto da specialisti, si deve tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto tra i diversi marchi ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha conservato nella memoria [sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 24 supra, punto 26, e sentenza del Tribunale 12 novembre 2008, causa T-7/04, Shaker/UAMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), Racc. pag. II-3085, punto 30]. Inoltre, la circostanza che i prodotti e i servizi di cui trattasi non siano acquistati o forniti su base giornaliera o settimanale accresce le possibilità che il pubblico a cui ci si rivolge sia indotto in errore da un ricordo impreciso della raffigurazione dei marchi [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI – Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 76].

45 D'altra parte, si deve ricordare che il riconoscimento di un carattere distintivo ridotto del marchio anteriore non impedisce di constatare l'esistenza di un rischio di confusione nel caso

di specie. Infatti, se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione, si tratta solamente di uno dei vari altri elementi considerati in tale valutazione. In tal senso, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale 13 dicembre 2007, causa T-134/06, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Racc. pag. II-5213, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata].

46 Considerato che, da un lato, i prodotti ed i servizi in causa sono, in parte, identici e, in parte, almeno simili e che, dall'altro, tali segni nel caso di specie presentano somiglianze visive e fonetiche, benché queste siano ridotte, ed un'identità concettuale, occorre constatare che non esiste una differenza sufficiente tra i suddetti segni che permetta di evitare nel pubblico ogni rischio di confusione tra i marchi.

47 Contrariamente a ciò che la commissione di ricorso ha considerato al punto 37 della decisione impugnata, nessun elemento permette di supporre che i prodotti in causa siano normalmente acquistati dopo che le informazioni sui prodotti ed i servizi in questione sono state vagliate, di modo che le differenze visive rivestirebbero una grande importanza. Infatti, l'acquisto dei prodotti o la prestazione dei servizi di cui trattasi potrebbero essere consecutivi ad una raccomandazione orale in tal senso ed il consumatore, di fronte ai due segni, potrebbe facilmente, a causa dell'immagine imperfetta che ha conservato nella memoria, fare confusione tra il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio consigliato e quelli contrassegnati dall'altro marchio di cui è causa.

48 Alla luce di tali premesse, si deve pertanto accogliere il motivo unico, nonché, di conseguenza, annullare la decisione impugnata senza che sia necessario procedere al raffronto del marchio richiesto con il marchio anteriore METRO.

Sulla seconda parte del capo primo delle conclusioni, diretta al rigetto della domanda di registrazione del marchio richiesto

49 Per quanto riguarda la seconda parte del primo capo delle conclusioni, occorre considerare che gli interessi della ricorrente, nel caso di specie, sono sufficientemente tutelati dall'annullamento della decisione impugnata, senza che occorra una pronuncia sulla domanda della ricorrente volta ad ottenere il rigetto della registrazione del marchio richiesto. Tale domanda costituisce soltanto una conseguenza dell'annullamento della citata decisione, e si inserisce pertanto nell'ambito dei provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del giudice dell'Unione comporta ex art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 6, del regolamento n. 207/2009) [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 17, e sentenza del Tribunale 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec/UAMI – TIME ART (QUANTUM), Racc. pag. II-11, punto 113].

Sulle spese

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

51 La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'UAMI alle spese da essa sostenute nel corso del procedimento d'opposizione e del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell'art. 136, n. 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione. Conseguentemente, la domanda della ricorrente intesa ad ottenere che l'UAMI sia condannato alle spese del procedimento amministrativo dinanzi alla divisione d'opposizione deve essere dichiarata irricevibile [sentenza del Tribunale 10 dicembre 2008, causa T-290/07, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), non pubblicata nella Raccolta, punto 60].

P.Q.M.

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 12 giugno 2008 (procedimento R 387/2007-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la CBT Comunicación Multimedia, SL, è annullata.
- 2) L'UAMI è condannato alle spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2010.