

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. LXXXIX
n. 60

SENTENZA

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (SETTIMA SEZIONE) DEL 18 SETTEMBRE 2014. CAUSE RIUNITE C-308/13P E 309/13/P (SOCIETÀ ITALIANA CALZATURE SPA CONTRO UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (UAMI). IMPUGNAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DELLO STATUTO DELLA CORTE). IMPUGNAZIONI – MARCHI COMUNITARI – REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 – REGISTRAZIONE DEI MARCHI FIGURATIVI CONTENENTI GLI ELEMENTI DENOMINATIVI «GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN» E «BY GIUSEPPE ZANOTTI» – OPPOSIZIONE DEL TITOLARE DEI MARCHI DENOMINATIVO E FIGURATIVO, COMUNITARIO E NAZIONALE, CONTENENTI L'ELEMENTO DENOMINATIVO «ZANOTTI» – RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI RICORSO

(Articolo 144-ter del Regolamento del Senato)

—————
Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 2014
—————

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

18 settembre 2014 (*)

«Impugnazioni – Marchi comunitari – Regolamento (CE) n. 40/94 – Registrazione dei marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi “GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN” e “BY GIUSEPPE ZANOTTI” – Opposizione del titolare dei marchi denominativo e figurativo, comunitario e nazionale, contenenti l’elemento denominativo “ZANOTTI” – Rigetto dell’opposizione da parte della commissione di ricorso»

Nelle cause riunite C-308/13 P e C-309/13 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 5 giugno 2013,

Società Italiana Calzature SpA, con sede in Milano (Italia), rappresentata da A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

Vicini SpA, con sede in San Mauro Pascoli (Italia), rappresentata da M. Franzosi e M. C. Giorgetti, avvocati,

interveniante in primo grado,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, G. Arestis (relatore) e J.-C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con le sue impugnazioni, la Società Italiana Calzature SpA (in prosieguo: l'«Italiana Calzature») chiede l'annullamento delle sentenze del Tribunale dell'Unione europea, Italiana Calzature/UAMI – Vicini (Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN) (T-336/11, EU:T:2013:156), e Italiana Calzature/UAMI – Vicini (Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI) (T-337/11, EU:T:2013:157) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), con le quali detto Tribunale ha respinto i suoi ricorsi proposti avverso le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell'8 aprile 2011, rispettivamente, nei procedimenti R 634/2010-2 e R 918/2010-2 (in prosieguo: le «decisioni controverse»), relative a un procedimento di opposizione tra l'Italiana Calzature e la Vicini SpA (in prosieguo: la «Vicini»).

Contesto normativo

- 2 Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009.
- 3 L'articolo 8 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8 del regolamento n. 207/2009), rubricato «Impedimenti relativi alla registrazione», così disponeva al paragrafo 1:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(...)

- b) 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».

Fatti all'origine della controversia

La sentenza T-336/11

- 4 Il 13 dicembre 2007 la Vicini ha presentato una domanda di marchio comunitario all'UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, per il seguente segno figurativo:



GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN

- 5 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alle classi 18 e 25 ai sensi dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai

fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«accordo di Nizza»), e corrispondono, per ognuna di queste classi, alla seguente descrizione:

- classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria» e
- classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».

6 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 18/2008, del 5 maggio 2008.

7 Il 30 luglio 2008 l'Italiana Calzature ha proposto, a norma dell'articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), opposizione alla registrazione del segno figurativo della Vicini come marchio comunitario per i prodotti indicati al punto 5 della presente sentenza.

8 L'opposizione si basava sui seguenti diritti anteriori:

- il marchio comunitario denominativo ZANOTTI n. 244 277, depositato il 30 aprile 1996 e registrato il 24 novembre 1998 (in prosieguo: il «marchio comunitario anteriore»), che contrassegna i prodotti della classe 25 ai sensi dell'accordo di Nizza corrispondenti alla seguente descrizione: «Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria», e
- il marchio italiano figurativo, depositato il 28 maggio 1985 e registrato il 20 ottobre 1986, che contrassegna prodotti compresi nella classe 18 ai sensi dell'accordo di Nizza («Borse, bauli, valigie ed altri prodotti in cuoio, pelli o materiali che li imitano») e nella classe 25 ai sensi di detto accordo («Calzature ed articoli di vestiario in genere, per uomo, donna, bambino, comprendenti anche l'abbigliamento sportivo»), qui di seguito riprodotto:




9 Il 5 marzo 2010 la divisione di opposizione dell'UAMI ha accolto l'opposizione per gli «articoli in cuoio e sue imitazioni non compresi in altre classi; bauli e valigie» compresi nella classe 18 ai sensi dell'accordo di Nizza e per gli «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» compresi nella classe 25 ai sensi del citato accordo, respingendola per gli altri prodotti.

10 Il 21 maggio 2010 la Vicini ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.

La sentenza T-337/11

11 Il 14 marzo 2005 la Vicini ha presentato una domanda di marchio comunitario all'UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, per il seguente segno figurativo:



BY GIUSEPPE ZANOTTI

- 12 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alle classi 18 e 25 ai sensi dell'accordo di Nizza e corrispondono alla descrizione fornita al punto 5 della presente sentenza.
- 13 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 38/2005, del 19 settembre 2005.
- 14 Il 22 marzo 2006 l'Italiana Calzature ha proposto, a norma dell'articolo 42 del regolamento n. 40/94, opposizione alla registrazione del segno figurativo della Vicini come marchio comunitario per i prodotti indicati al punto 5 della presente sentenza.
- 15 L'opposizione si basava sul marchio comunitario anteriore che contrassegna i prodotti della classe 25 ai sensi dell'accordo di Nizza corrispondenti alla seguente descrizione: «Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria».
- 16 Il 30 marzo 2010 la divisione di opposizione dell'UAMI ha accolto l'opposizione per gli «articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria» compresi nella citata classe 25, respingendola per i prodotti della classe 18 ai sensi dell'accordo di Nizza.
- 17 Il 21 maggio 2010 la Vicini ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.

Le decisioni controverse

- 18 Occorre in limine rilevare che, con decisione della quarta commissione di ricorso del 6 febbraio 2009 (R 1011/2008-4), il marchio comunitario anteriore era stato annullato per mancato uso in relazione ai prodotti «articoli di abbigliamento e cappelleria», ma restava validamente registrato per le «calzature» rientranti nella classe 25 ai sensi dell'accordo di Nizza.
- 19 Con le decisioni controverse, la seconda commissione di ricorso ha accolto i ricorsi, ha annullato le decisioni della divisione di opposizione e ha respinto integralmente le opposizioni proposte avverso le domande, presentate dalla Vicini, di registrazione dei marchi.
- 20 In entrambi i procedimenti, infatti, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che non sussistesse rischio di confusione tra i marchi in conflitto. In particolare, essa ha considerato che detti marchi non si somigliavano sotto il profilo visivo e fonetico, nonostante talune somiglianze sotto il profilo concettuale dovute al fatto che tali marchi contenevano tutti il cognome Zanotti. Ha altresì ritenuto che i marchi richiesti fossero dominati dall'elemento grafico raffigurante una firma autografa e che il termine «zanotti», che appare in ciascuno dei marchi controversi, non occupasse una posizione distintiva autonoma nei marchi richiesti.

Essa ne ha tratto la conclusione che le differenze tra i marchi in conflitto erano sufficienti ad escludere un rischio di confusione per il pubblico italiano, nel caso del marchio italiano figurativo depositato il 28 maggio 1985 e registrato il 20 ottobre 1986, e per il pubblico dell'Unione europea, nel caso del marchio comunitario anteriore, e ciò anche con riferimento ai prodotti identici.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

- 21 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2011, l'Italiana Calzature ha proposto due ricorsi di annullamento contro le decisioni controverse.
- 22 A sostegno dei suoi ricorsi, l'Italiana Calzature ha dedotto un unico motivo, attinente alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
- 23 Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto tale motivo e i ricorsi nel loro insieme.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte e procedimento dinanzi alla Corte

- 24 L'Italiana Calzature chiede che la Corte voglia:
 - annullare le sentenze impugnate e le decisioni controverse;
 - condannare l'UAMI al rimborso delle spese e delle tasse dei due gradi di giudizio per entrambe le cause, e
 - condannare la Vicini a rimborsarle le spese dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso per entrambe le cause.
- 25 L'UAMI chiede il rigetto delle impugnazioni e la condanna dell'Italiana Calzature alle spese.
- 26 La Vicini chiede che la Corte voglia dichiarare le impugnazioni irricevibili ovvero respingerle, e condannare l'Italiana Calzature alle spese in entrambe le cause.
- 27 Con decisione del presidente della Corte del 15 ottobre 2013, le cause C-308/13 P e C-309/13 P sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

Sull'impugnazione

- 28 A sostegno della sua impugnazione, l'Italiana Calzature ha dedotto due motivi attinenti a una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il primo riguarda l'inosservanza, da parte del Tribunale, dei criteri giurisprudenziali relativi alla determinazione dell'elemento dominante in un marchio complesso, mentre il secondo verte sull'applicazione della nozione di «posizione distintiva autonoma».
- 29 In via preliminare, occorre sottolineare che, poiché nella fattispecie le domande di registrazione dei marchi comunitari controversi sono state presentate, rispettivamente, il 14 marzo 2005 e il 13 dicembre 2007 e poiché tali date sono determinanti ai fini dell'individuazione del diritto sostanziale applicabile (v., in tal senso, ordinanze Shah/Three-N-Products Private, C-14/12 P, EU:C:2013:349, punto 2, e DMK/UAMI,

C-346/12 P, EU:C:2013:397, punto 2), la presente controversia resta disciplinata dal regolamento n. 40/94, almeno per quanto riguarda le disposizioni di natura non strettamente procedurale.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

- 30 L'Italiana Calzature ritiene che l'affermazione del Tribunale, ai punti 36 della sentenza Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) e 32 della sentenza Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), secondo cui, nei marchi di cui trattasi, l'impressione complessiva è dominata dall'elemento grafico raffigurante la firma «giuseppe», è contraria ai principi sanciti dalla giurisprudenza dell'Unione. Il Tribunale avrebbe dunque erroneamente escluso il rischio di confusione nelle due cause, laddove invece l'elemento denominativo «zanotti» sarebbe dominante rispetto all'elemento grafico e agli altri termini «by», «giuseppe» e «design», e sussisterebbe pertanto un rischio di confusione.
- 31 L'Italiana Calzature, infatti, ritiene che il carattere dominante di un elemento che compone un marchio complesso non derivi dalla preponderanza grafica di tale elemento rispetto agli altri elementi del segno, ma che a dover essere prese in considerazione siano le qualità intrinseche del marchio di cui viene chiesta la registrazione. A suo giudizio, le dimensioni, maggiori o minori, dell'elemento grafico nei segni richiesti sono ininfluenti sulla percezione distintiva del consumatore.
- 32 La ricorrente sottolinea che le parole «by», «giuseppe» e «design» non possono essere considerate dominanti nei marchi richiesti, perché anch'esse prive di carattere distintivo sufficiente, e che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, solo il termine «zanotti» domina l'impressione complessiva dei marchi di cui è chiesta la registrazione.
- 33 A sostegno della propria tesi, l'Italiana Calzature, richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale, osserva che, quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio fa più facilmente riferimento ai prodotti in questione citando l'elemento denominativo che non descrivendo l'elemento figurativo del marchio.
- 34 L'Italiana Calzature fa valere che, nel caso dei marchi composti dalla combinazione di un nome e di un cognome, la giurisprudenza del Tribunale ha riconosciuto che il pubblico italiano, segnatamente, attribuisce in generale maggior carattere distintivo al cognome che al nome [sentenze Fusco/UAMI - Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, EU:T:2005:73, punti 52 e 53, nonché Murúa Entrena/UAMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, EU:T:2005:285, punti da 69 a 72]. A tale riguardo, la ricorrente aggiunge che il cognome Zanotti non è particolarmente diffuso ed è pertanto dotato di notevole carattere distintivo. Essa sostiene che l'affermazione del Tribunale, nelle sentenze impugnate, secondo cui il cognome «Zanotti» è abbastanza diffuso nell'Italia settentrionale è del tutto immotivata e infondata.
- 35 Peraltro, l'Italiana Calzature asserisce, da un lato, che tra i segni in conflitto sussiste un'evidente somiglianza concettuale e che, secondo la giurisprudenza dell'Unione, non è possibile escludere un rischio di confusione per il pubblico qualora, come nella fattispecie, il marchio anteriore sia dotato di un particolare carattere distintivo (sentenza SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punto 24). Dall'altro, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai

punti 40 della sentenza Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) e 36 della sentenza Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), la somiglianza fonetica tra i marchi in conflitto sarebbe elevata a causa della naturale tendenza dei consumatori ad abbreviare i segni lunghi e a favorire il cognome. A tale proposito, secondo l'Italiana Calzature, sussiste il rischio che il pubblico ritenga che i prodotti contraddistinti dai marchi richiesti provengano da un'impresa economicamente collegata ad essa.

- 36 Infine, l'Italiana Calzature deduce che la motivazione delle sentenze impugnate è insufficiente e contraddittoria laddove afferma, da un lato, che gli elementi grafici non possono essere pronunciati senza l'aiuto degli elementi denominativi e, dall'altro, che la percezione distintiva dei consumatori è dominata dagli elementi grafici sulla base della semplice preponderanza di questi ultimi.
- 37 L'UAMI e la Vicini contestano tanto la ricevibilità quanto la fondatezza dell'argomentazione sostenuta dall'Italiana Calzature.

Giudizio della Corte

- 38 Occorre anzitutto rilevare che, con il presente motivo, l'Italiana Calzature contesta al Tribunale di avere applicato in maniera errata principi stabiliti dalla giurisprudenza dell'Unione in sede di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Dato che il motivo ha ad oggetto una questione di diritto, a norma degli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, esso è ricevibile e deve essere esaminato.
- 39 Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera 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. Un simile rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
- 40 L'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, che prenda in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in tal senso, sentenze SABEL, EU:C:1997:528, punto 22, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 18).
- 41 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 da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce di norma un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).
- 42 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla ad un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi considerati ciascuno nel suo complesso, il che 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 (v. sentenza UAMI/Shaker, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
- 43 È unicamente quando tutti gli altri elementi del marchio siano trascurabili che si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (sentenze UAMI/Shaker, EU:C:2007:333, punto 42, e Nestlé/UAMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, punto 42).
- 44 Nella fattispecie, il Tribunale, dopo aver richiamato, ai punti 30 e 31 della sentenza Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) e ai punti 26 e 27 della sentenza Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), la giurisprudenza applicabile, ha proceduto a un'analisi di ciascuno degli elementi specifici dei segni in questione e ha correttamente interpretato i risultati ottenuti tramite una valutazione complessiva.
- 45 Infatti, ai punti 36 della sentenza Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) e 32 della sentenza Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), il Tribunale ha, da un lato, riconosciuto che gli elementi figurativi dei marchi richiesti erano visivamente dominanti e verrebbero immediatamente notati dal consumatore per le loro dimensioni, per il fatto di essere stilizzati e per essere collocati sopra gli elementi denominativi. A tale riguardo, correttamente il Tribunale ha affermato che sono proprio la posizione e le dimensioni di un elemento che consentono di considerarlo dominante nell'impressione globale prodotta da un marchio complesso. D'altro lato, il Tribunale ha rilevato che gli elementi denominativi dei marchi richiesti erano rappresentati da caratteri più piccoli di quelli degli elementi figurativi e dovevano essere considerati secondari.
- 46 Il Tribunale ha quindi constatato che gli elementi figurativi dei marchi complessi richiesti erano dominanti e che gli elementi denominativi, pur non essendo del tutto trascurabili, erano tuttavia secondari nell'impressione complessiva prodotta dai marchi richiesti. Esso ha dunque correttamente concluso, ai punti 45 della sentenza Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) e 42 della sentenza Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), che non sussisteva rischio di confusione tra i marchi di cui è chiesta la registrazione e i marchi anteriori.
- 47 Occorre peraltro aggiungere che, contrariamente a quanto affermato dall'Italiana Calzature, non esiste alcuna norma secondo la quale l'elemento denominativo di un marchio complesso è sistematicamente più distintivo e dominante dell'elemento figurativo (v., in tal senso, sentenza L & D/UAMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, punti 55 e 84).
- 48 Quanto agli argomenti relativi al carattere distintivo del cognome Zanotti, alla diffusione del cognome nonché alla somiglianza concettuale e fonetica dei segni in questione, occorre rilevare che, con tali argomenti, la ricorrente intende in realtà rimettere in discussione la valutazione di fatto operata dal Tribunale, senza lamentare un qualsivoglia snaturamento dei fatti. Tali argomenti devono quindi essere respinti in quanto irricevibili.
- 49 Con riferimento, peraltro, all'asserito difetto di motivazione da parte del Tribunale, per aver questi dichiarato, ai punti 48 della sentenza Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) e 45 della sentenza Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), che il cognome Zanotti era diffuso nell'Italia settentrionale, è sufficiente rilevare che questo argomento è diretto contro una parte accessoria della motivazione. Orbene, censure dirette contro una parte accessoria della motivazione di una sentenza del Tribunale devono essere immediatamente respinte, poiché non possono comportare l'annullamento di tale sentenza

(ordinanza Cooperativa Vitivinicola Arousana/UAMI, C-649/11 P, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

- 50 Per quanto riguarda, poi, l'argomento con cui la ricorrente sostiene che i suoi marchi anteriori sono dotati di carattere distintivo elevato, occorre ricordare che la competenza della Corte in sede di impugnazione è limitata alla soluzione giuridica fornita ai motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado. Una parte non può quindi modificare l'oggetto della controversia sollevando per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che avrebbe potuto dedurre dinanzi al Tribunale, ma che non ha dedotto, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella di cui il Tribunale è stato investito (v., in tal senso, sentenze Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C-136/92 P, EU:C:1994:211, punto 59, nonché ordinanza Langguth Erben/UAMI, C-412/13 P, EU:C:2014:269, punto 41).
- 51 Orbene, dalla sentenza impugnata non emerge che il suddetto argomento sia stato discusso in primo grado. Di conseguenza, la Corte non può, nell'ambito della presente impugnazione, effettuare l'esame di tale argomento, che deve essere respinto in quanto irricevibile.
- 52 Infine, quanto all'insufficienza e alla contraddittorietà della motivazione delle sentenze impuginate lamentata dall'Italiana Calzature, è sufficiente rilevare che la constatazione del Tribunale secondo cui gli elementi figurativi sarebbero riconosciuti dal pubblico solamente con l'aiuto degli elementi denominativi è intervenuta nel contesto del confronto fonetico dei segni, mentre il rilievo sulla predominanza degli elementi grafici è stato svolto nell'ambito del confronto visivo. Orbene, anche se la valutazione del rischio di confusione dev'essere complessiva, ciascun elemento visivo, fonetico o concettuale va analizzato singolarmente (v. sentenza Sunplus Technology, C-21/08 P, EU:C:2009:199, punto 41).
- 53 Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il primo motivo dev'essere respinto.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

- 54 In via subordinata, l'Italiana Calzature ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 52 della sentenza Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) e 49 della sentenza Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), che il termine «zanotti» non possedeva una posizione distintiva autonoma all'interno dei marchi richiesti, a causa del fatto che, da un lato, i marchi richiesti erano dominati dagli elementi grafici (firme) e che, dall'altro, il termine «zanotti» era strettamente associato ai termini «giuseppe», «design» e «by».
- 55 La ricorrente fa valere che, per ravvisare la sussistenza di un rischio di confusione, è sufficiente che, a causa della posizione distintiva autonoma conservata dal marchio anteriore all'interno del marchio complesso posteriore, il pubblico attribuisca al titolare del marchio anteriore l'origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal segno composto (sentenza Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punti 32 e 36).
- 56 A tale riguardo, essa sottolinea che il marchio anteriore non possiede una «posizione distintiva autonoma» nel marchio composto posteriore in due casi, vale a dire quando il segno sia scarsamente distintivo o descrittivo, e perciò inidoneo a condizionare la percezione distintiva del consumatore, oppure quando la componente comune venga congiunta e unita a

una seconda parola in modo tale da formare un segno terzo, nuovo e diverso rispetto ai singoli elementi che lo compongono.

- 57 Nella fattispecie, l'Italiana Calzature sottolinea che gli elementi denominativi dei marchi richiesti si compongono di tre parole, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia, e che deve ritenersi che la parola «zanotti» posseda una posizione distintiva autonoma, tale per cui il consumatore può essere indotto a credere che i prodotti contraddistinti dai marchi di cui viene chiesta la registrazione provengano, quanto meno, da un'impresa economicamente collegata ad essa.
- 58 L'UAMI e la Vicini contestano la fondatezza dell'argomentazione dell'Italiana Calzature.

Giudizio della Corte

- 59 Come emerge dal punto 42 della presente sentenza, nel verificare l'esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non consiste nel prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e nel paragonarla ad un altro marchio. Occorre, invece, operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti.
- 60 Tuttavia, al di là del caso normale in cui il consumatore medio percepisce un marchio nella sua globalità, e nonostante il fatto che una o più componenti di un marchio complesso possano risultare dominanti nell'impressione complessiva, non si può affatto escludere che, in un caso particolare, un marchio anteriore, utilizzato da un terzo nell'ambito di un segno composto che comprende la denominazione dell'impresa del terzo stesso, conservi una posizione distintiva autonoma nel segno composto, pur senza costituire l'elemento dominante (v. sentenza Medion, EU:C:2005:594, punto 30).
- 61 In siffatta ipotesi, l'impressione complessiva prodotta dal segno composto può indurre il pubblico a ritenere che i prodotti o i servizi in questione provengano, quantomeno, da imprese economicamente collegate, nel qual caso deve ammettersi l'esistenza di un rischio di confusione.
- 62 Tuttavia, un elemento di un segno composto non mantiene una siffatta posizione distintiva autonoma se tale elemento forma con l'altro o gli altri elementi del segno, considerati complessivamente, un'unità avente un senso diverso rispetto a quello di detti elementi presi singolarmente (v. sentenza Bimbo/UAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
- 63 Nel caso di specie, il Tribunale, oltre ad aver constatato, nell'ambito di una valutazione globale del rischio di confusione, che l'elemento figurativo dominava l'impressione complessiva, ha rilevato, ai punti 52 della sentenza Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) e 49 della sentenza Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), che il termine «zanotti» era strettamente associato al nome Giuseppe e ai termini «by» e «design». Il Tribunale ha quindi ritenuto che gli elementi denominativi dei marchi di cui è chiesta la registrazione rappresentassero insiemi unitari. In tal senso, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 55 della sentenza Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) e 52 della sentenza Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), che gli elementi denominativi «giuseppe zanotti design» e «by giuseppe zanotti» potessero

essere percepiti come un'indicazione dello stilista che ha ideato i prodotti per il pubblico di riferimento.

- 64 Peraltro, in un marchio composto, il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come tale. La constatazione di una siffatta posizione può, infatti, fondarsi solo su un esame del complesso dei fattori pertinenti nel caso di specie (sentenza Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, punto 38). Il Tribunale ha in tal senso correttamente rilevato, ai punti 53 della sentenza Giuseppe GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN (EU:T:2013:156) e 50 della sentenza Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (EU:T:2013:157), che il termine «zanotti» faceva parte dell'elemento denominativo, che gioca un ruolo informativo e chiaramente secondario nei marchi di cui è chiesta la registrazione.
- 65 Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nella valutazione del rischio di confusione.
- 66 Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo.
- 67 Dall'insieme delle suesposte considerazioni deriva che le impugnazioni sono infondate e devono quindi essere respinte.

Sulle spese

- 68 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e la Vicini ne hanno fatto domanda, la ricorrente, che è risultata soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) Le impugnazioni sono respinte.**
- 2) La Società Italiana Calzature SpA è condannata alle spese.**

Firme

