

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

4 maggio 2005 *

Nella causa T-22/04,

Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall'avv. P. Koch Moreno,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

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

Blunet Ltd, con sede in Limerick (Irlanda),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 17 novembre 2003 (procedimento R 238/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione del titolare del marchio West contro la domanda di marchio Westlife,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2004,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2004,

in seguito alla trattazione orale del 18 gennaio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

- 1 Il 12 maggio 1999 la BMG Music ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
- 2 Il marchio di cui si è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Westlife.
- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle seguenti classi ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato:
 - classe 9: «Supporti di archiviazione sonora, supporti di archiviazione immagini e supporti di registrazione dati, tutti preregistrati; supporti di archiviazione sonora, supporti di archiviazione immagini e supporti di registrazione dati, compresi quelli interattivi»;

- classe 16: «Stampati, bollettini di informazione, libri, opuscoli, manifesti, decalcomanie, adesivi per paraurti; spartiti e taccuini musicali»;

- classe 25: «Articoli di abbigliamento, comprese T-shirt, felpe, giacche, cappelli e berretti da baseball»;

- classe 41: «Intrattenimento offerto da un gruppo musicale, compresi programmi televisivi, programmi radiofonici ed editoria elettronica; informazioni in materia di musica, concerti ed artisti e divertimenti via Internet ed altre reti di comunicazione; organizzazione di concerti ed altri spettacoli».

4 Tale domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* 20 marzo 2000, n. 22.

5 Il 20 giugno 2000 la ricorrente ha proposto opposizione contro il marchio richiesto per tutti i prodotti ed i servizi cui esso si riferisce, basandosi sul suo marchio denominativo anteriore tedesco n. 39 743 603, West, e sul suo marchio denominativo anteriore internazionale n. 700 312, West. Per quanto riguarda il marchio tedesco, l'opposizione verteva sui prodotti e sui servizi seguenti:

- «Apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, ottici; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini;

supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; apparecchi di prepagamento, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici», rientranti nella classe 9;

- «Carta, cartone e prodotti in queste materie, stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (comprese in questa classe), carte da gioco, caratteri tipografici; cliché», rientranti nella classe 16;
- «Articoli di abbigliamento, compresi quelli sportivi, scarpe, copricapi, sciarpe, cravatte, calze, bretelle», rientranti nella classe 25;
- «Educazione e intrattenimento, in particolare organizzazione e realizzazione di festival, feste e rappresentazioni musicali», rientranti nella classe 41.

6 Il 1° febbraio 2001 la Bluenet Ltd, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, è subentrata alla BMG Music nel contesto della procedura di domanda di marchio.

7 Con decisione 25 gennaio 2002 la divisione d'opposizione dell'UAMI, da una parte, ha rifiutato di prendere in considerazione il marchio internazionale anteriore in quanto l'opponente non aveva fornito gli elementi di prova ad esso relativi e,

dall'altra, ha respinto la domanda di marchio per i prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 25 e 41 in quanto sia i segni in conflitto, sia i prodotti o servizi erano identici o simili.

- 8 Il 15 marzo 2002 la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha presentato un ricorso avverso la decisione della divisione d'opposizione.
- 9 La seconda commissione di ricorso dell'UAMI, con decisione 17 novembre 2003 (procedimento R 238/2002-2; in prosieguo: la «decisione impugnata»), ha annullato la decisione della divisione d'opposizione e ha respinto l'opposizione.
- 10 La commissione di ricorso ha dichiarato che i prodotti e servizi in questione erano in parte identici e in parte simili (punto 16 della decisione impugnata). Essa ha però ritenuto che i segni in conflitto fossero poco simili sotto il profilo fonetico e visivo e che essi presentassero solo una certa somiglianza sotto il profilo concettuale (punti 19, 20 e 21 della decisione impugnata). Così, nell'ambito della sua valutazione complessiva dei due marchi, essa ha concluso che le differenze tra il marchio richiesto e il marchio anteriore tedesco erano sufficientemente significative da permettere la loro coesistenza sul mercato. Pertanto, essa ha ritenuto che non sussistesse alcun rischio di confusione tra di loro, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato (punto 22 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

- 11 Le controinteressate nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non ha depositato memorie presso il Tribunale entro il termine fissato. In un primo tempo, con lettera 24 giugno 2004, ha indicato che era intenzionata ad assistere all'udienza,

ma in seguito, il 12 gennaio 2005, ha informato il Tribunale che non aveva più intenzione di assistervi. Occorre quindi constatare che tale parte non ha partecipato al procedimento dinanzi al Tribunale, ai sensi dell'art. 134, n. 1, del regolamento di quest'ultimo, segnatamente non avendo presentato proprie conclusioni né indicato di sostenere quelle di una delle altre parti. Pertanto, occorre considerarla priva dello status di interveniente dinanzi al Tribunale.

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata in quanto non conforme all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;
- constatare l'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto, Westlife, e il marchio tedesco West;
- condannare l'UAMI alle spese.

13 L'UAMI chiede formalmente — rilevando in modo espresso che tale conclusione gli è imposta — che il Tribunale voglia:

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

In diritto*Argomenti delle parti*

- 14 La ricorrente fa valere un solo motivo, fondato sul rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. A suo avviso, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto in quanto ha ritenuto che non sussistesse rischio di confusione, nelle circostanze della fattispecie, tra il marchio richiesto, Westlife, e il marchio West, registrato in Germania.
- 15 L'UAMI, in sostanza, sostiene l'argomento addotto dalla ricorrente. Tuttavia, nel suo controricorso, esso chiede formalmente che il ricorso sia respinto dato che, a suo avviso, la giurisprudenza del Tribunale lo obbliga a concludere in tal modo. In proposito esso fa valere le sentenze 12 dicembre 2002, causa T-110/01, Vedial/UAMI — France Distribution (HUBERT) (Racc. pag. II-5275, punti 16 e segg.), e 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/UAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (Racc. pag. II-43, punti 14 e segg.).

Giudizio del Tribunale

Sulla qualificazione delle conclusioni dell'UAMI

- 16 In via preliminare occorre rilevare che, in un procedimento relativo a un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI che ha statuito

nell'ambito di un procedimento di opposizione, l'UAMI, non ha il potere di modificare, mediante la posizione che assume dinanzi al Tribunale, i termini della controversia come risultano dalle pretese e allegazioni rispettive di chi ha richiesto la registrazione e di chi ha proposto l'opposizione (sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedral/UAMI, Racc. pag. I-9573, punti 26-38, che conferma, su impugnazione, la sentenza HUBERT, citata supra al punto 15).

- 17 Tuttavia, da tale giurisprudenza non risulta che l'UAMI sia tenuto a chiedere il rigetto di un ricorso proposto contro la decisione di una delle sue commissioni di ricorso, contrariamente a quanto esso ha osservato nel suo controricorso. Infatti, come ha statuito il Tribunale nella sentenza 30 giugno 2004, causa T-107/02, GE Betz/UAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE) (Racc. pag. II-1845), se l'UAMI non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, esso non può però essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione (punto 34 della sentenza).
- 18 L'UAMI può quindi, senza modificare i termini della controversia, chiedere che siano accolte le conclusioni di una delle altre parti, a sua scelta, nonché addurre argomenti a sostegno dei motivi fatti valere da tale parte. Per contro, esso non può formulare autonome conclusioni dirette all'annullamento o presentare motivi di annullamento non sollevati dalle altre parti (v., in questo senso, sentenza HUBERT, citata supra al punto 15, punto 34).
- 19 Nel caso di specie l'UAMI ha chiaramente espresso la propria volontà di sostenere le conclusioni e i motivi fatti valere dalla ricorrente, sia nel controricorso che in sede di udienza. Esso ha espressamente indicato di chiedere formalmente il rigetto del

ricorso solo perché si considerava tenuto a farlo alla luce della giurisprudenza del Tribunale. Dato che, per le ragioni esposte ai punti precedenti, tale assunto non corrisponde allo stato del diritto, occorre inquadrare in altro modo le conclusioni dell'UAMI e considerare che esso ha sostanzialmente chiesto che le conclusioni della ricorrente siano accolte. Una volta effettuato tale nuovo inquadramento, non sussiste più alcuna incoerenza tra le conclusioni e gli argomenti addotti nel controricorso.

Nel merito

- ²⁰ Innanzi tutto occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, un marchio 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».
- ²¹ Per costante giurisprudenza, il rischio di confusione in merito all'origine commerciale dei prodotti o servizi deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, prendendo in considerazione tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 29-33, e giurisprudenza citata].

- 22 Per quanto concerne la definizione del pubblico di riferimento nel caso di specie, la ricorrente e l'UAMI concordano sul fatto che esso sia costituito, per lo meno, dai consumatori medi tedeschi. Dai termini della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha anch'essa utilizzato tale definizione.
- 23 Occorre poi rilevare che l'affermazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti oggetto dei marchi in questione sono in parte identici e in parte simili non è contestata dalle parti rappresentate davanti al Tribunale.
- 24 La ricorrente e l'UAMI contestano invece l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale i due segni in esame non sarebbero abbastanza simili da dar luogo ad un rischio di confusione. A loro avviso, i segni in conflitto sono sufficientemente simili da originare siffatto rischio per il pubblico di riferimento, tenuto conto dell'identità o della somiglianza di tutti i prodotti e servizi in questione.
- 25 Alla luce di quanto precede, occorre valutare se il marchio richiesto, Westlife, e il marchio anteriore, West, siano sufficientemente simili da creare, nella mente del consumatore medio tedesco, un rischio di confusione in merito all'origine dei prodotti e servizi in esame, fermo restando che essi sono identici o simili.
- 26 In proposito, dalla costante giurisprudenza emerge che la valutazione globale del rischio di confusione tra i marchi deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai segni, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei segni medesimi (v., per analogia, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 25).

- 27 Nel caso di specie, il segno Westlife è composto da due parole unite, ossia la parola «west», che significa ovest o occidente, e la parola «life», che significa vita. Pertanto, la parola «west» è uno dei due soli termini che formano il marchio richiesto, Westlife, nonché l'unico termine che costituisce il marchio anteriore, West.
- 28 Per quanto attiene alle somiglianze concettuali, occorre rilevare che i due marchi richiamano la nozione di occidente poiché entrambi contengono l'elemento «west». Quanto al secondo elemento che costituisce il marchio richiesto, la commissione di ricorso ha giustamente rilevato che il termine «life» è suscettibile di essere riconosciuto dal pubblico di riferimento come equivalente inglese della parola tedesca «Leben» (ossia vita in tedesco) e, di conseguenza, come un termine dotato di un significato determinabile e non come una denominazione di fantasia.
- 29 Tale elemento potrà infatti essere compreso dal pubblico di riferimento, congiuntamente all'altro termine del marchio, «west», come riferito ad uno stile di vita.
- 30 L'aggiunta di tale connotazione relativa allo stile di vita non basta a distinguere i due marchi in modo significativo sul piano concettuale. Dato che i due marchi saranno percepiti come diretti a richiamare prodotti e servizi occidentali, per quanto riguarda West, o appartenenti ad uno stile di vita occidentale, per quanto riguarda Westlife, essi presentano entrambi connotazioni simili tali da dar luogo ad una certa somiglianza sul piano concettuale.
- 31 Per quanto concerne le somiglianze fonetiche, la commissione di ricorso ha addotto la circostanza, rilevata supra al punto 28, che il termine «life» è una parola inglese che può essere riconosciuta come tale dal consumatore medio tedesco. Quindi,

come essa osserva, se il secondo elemento del marchio richiesto è riconosciuto quale termine inglese, «non si può escludere come improbabile» che il marchio nel suo complesso — compreso il termine «west» che esiste sia in inglese sia in tedesco — sarà pronunciato all'inglese dal consumatore medio tedesco. Al contrario, il marchio West sarà pronunciato alla tedesca, ossia come lo sarebbe la parola «vest» secondo le regole di pronuncia inglesi o francesi.

32 È chiaro che la formula «non si può escludere come improbabile» è assai poco affermativa, al punto ch'essa implica, a contrario, che sussiste la probabilità, non trascurabile, che il consumatore medio tedesco pronunci l'elemento «west» del marchio richiesto, Westlife, alla tedesca, nel qual caso ci sarebbe una reale somiglianza fonetica tra i due marchi.

33 Anche se probabilmente una certa parte dei consumatori appartenenti al pubblico di riferimento pronuncerà l'elemento «west» del marchio richiesto Westlife all'inglese, resta il fatto che altri consumatori lo pronunceranno alla tedesca. Pertanto, esiste un certo grado di somiglianza fonetica tra i due marchi, nonostante la presenza dell'elemento «life» all'interno del marchio richiesto Westlife.

34 Sotto il profilo visivo esiste innegabilmente una certa somiglianza tra i marchi in questione perché il marchio anteriore West è il primo componente del marchio richiesto Westlife. Inoltre, trattandosi di due marchi denominativi, essi sono scritti in modo non stilizzato ai fini della valutazione della loro somiglianza visiva. Quindi il consumatore medio, che di norma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta dei marchi che ha mantenuto nella memoria (v., per analogia, sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata supra al punto 26, punto 26), potrebbe confondere, sotto il profilo visivo, i marchi in questione.

- 35 Occorre concludere che i segni in conflitto sono dunque simili sotto il profilo visivo, senza che si possa tuttavia affermare che presentano un grado di somiglianza visiva molto elevato.
- 36 Da una valutazione complessiva dei due segni in questione si evince che nessuno dei due elementi, «west» e «life», spicca come elemento dominante del marchio richiesto nella fattispecie. In proposito, sarebbe una forzatura considerare il termine «west» dominante perché costituisce il primo elemento del marchio richiesto, ma sarebbe a sua volta immotivata la scelta dell'elemento «life» come elemento dominante. Infatti, anche se il termine «west» è una parola sia tedesca sia inglese — mentre la parola «life» è solo inglese e quindi straniera dal punto di vista del pubblico di riferimento —, il termine «west» non è descrittivo dei prodotti e dei servizi in questione né delle loro qualità.
- 37 Va anche ricordato che il Tribunale ha già statuito come, in prima analisi, nel caso in cui uno dei due soli termini costituenti un marchio denominativo sia identico, sul piano visivo e sul piano fonetico, all'unico termine costituente un marchio denominativo anteriore, e in cui tali termini, considerati insieme o isolatamente, non abbiano, sul piano concettuale, alcun significato per il pubblico destinatario, i marchi in questione, considerati ciascuno nel suo complesso, vadano normalmente ritenuti simili [sentenza del Tribunale 25 novembre 2003, causa T-286/02, Oriental Kitchen/ UAMI — Mou Dybfrost (KIAP MOU), Racc. pag. II-4953, punto 39].
- 38 Nel caso di specie, uno dei due termini che costituiscono il marchio denominativo richiesto è effettivamente identico, sul piano visivo, all'unico termine che costituisce il marchio denominativo anteriore. Sotto il profilo fonetico esiste una certa somiglianza, senza tuttavia che la pronuncia del termine «west» sia identica, per lo meno per l'intero pubblico di riferimento. Nella fattispecie i due termini che costituiscono il marchio Westlife hanno un significato per il pubblico di riferimento, ma non descrivono i prodotti o i servizi in questione, né le loro qualità, e non contengono pertanto alcuna connotazione particolare rispetto a questi ultimi.

- 39 Anche se l'impostazione esposta supra al punto 37 non è dunque direttamente applicabile nella fattispecie, occorre tuttavia rilevare che l'unica differenza visiva tra i due marchi denominativi in questione consiste nel fatto che uno di loro contiene un elemento ulteriore unito al primo. Inoltre, come affermato sopra, i due marchi sono simili, in una certa misura, sotto il profilo fonetico e, in particolare, concettuale.
- 40 Occorre pertanto considerare che, nel caso di specie, il fatto che il marchio Westlife sia costituito esclusivamente dal marchio anteriore, West, al quale viene aggiunta un'altra parola, «life», rappresenta un indizio della somiglianza tra i due marchi.
- 41 Occorre tuttavia respingere l'argomento fatto valere dalla ricorrente secondo cui il segno Westlife potrebbe essere percepito dal pubblico di riferimento come una variante del suo marchio West, in quanto tale argomento si basa sul fatto che la ricorrente asserisce di essere proprietaria non solo del marchio West, bensì anche di altri marchi composti della parola «west» alla quale viene aggiunto un elemento ulteriore. La ricorrente ha infatti fondato la sua opposizione dinanzi alla divisione d'opposizione solo sui due marchi denominativi anteriori WEST, uno tedesco e l'altro internazionale [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II-411, punti 61 e 62, confermata su impugnazione con ordinanza della Corte 5 ottobre 2004, causa C-192/03 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-8993].
- 42 Per contro, si deve dichiarare che l'esistenza del marchio anteriore West può avere creato un'associazione nella mente del pubblico di riferimento tra tale termine ed i prodotti distribuiti dal suo proprietario, di modo che ogni nuovo marchio costituito da tale termine combinato con un altro termine rischia di essere percepito come una variante del marchio anteriore. Va quindi osservato che il pubblico di riferimento potrebbe pensare che l'origine dei prodotti e dei servizi commercializzati con il

marchio Westlife sia la stessa dei prodotti e dei servizi commercializzati con il marchio West, o che per lo meno vi sia un nesso economico tra le società o le imprese rispettive che li commercializzano [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 57].

- 43 Alla luce di tutto quanto precede, e tenuto conto del fatto, pacifico nella fattispecie, che i prodotti e i servizi in questione sono identici o simili, occorre riconoscere l'esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 44 Di conseguenza, la decisione impugnata va annullata. Quanto al secondo capo delle conclusioni della ricorrente, è sufficiente constatare che esso, in realtà, si confonde con la domanda di annullamento fondata sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sulle spese

- 45 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 dato che la decisione della commissione di ricorso è annullata, dev'essere condannato alle spese sostenute dalla ricorrente, nonostante la nuova qualificazione delle conclusioni dell'UAMI rilevata supra, al punto 19.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 17 novembre 2003 (procedimento R 238/2002-2) è annullata.**
- 2) L'UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 maggio 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J. Pirrung