

Causa T-301/03

Canali Ireland Ltd

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Marchio figurativo CANAL JEAN CO. NEW YORK —
Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale CANALI —
Rischio di confusione»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 28 giugno 2005 II - 2482

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Persone ammesse a proporre ricorso e a essere parti del procedimento — Surrogazione del cessionario del marchio anteriore nei diritti dell'opponente*
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63, n. 4]

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo comprendente le parole «canal», «jean», «co» e «New York» e marchio denominativo CANALI*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. L'art. 63, n. 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario dispone che il ricorso contro una decisione della commissione di ricorso «può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste».

procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, esso diviene, di conseguenza, parte del procedimento dinanzi all'Ufficio.

(v. punti 18-20)

Nell'ambito di un procedimento di opposizione, i nuovi titolari di un marchio anteriore possono, a tal proposito, presentare ricorso dinanzi al Tribunale e debbono essere ammessi quali parti del procedimento una volta che abbiano dimostrato di essere titolari del diritto invocato dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Qualora il nuovo titolare del marchio anteriore abbia presentato la prova della cessione a suo favore e l'Ufficio abbia registrato tale cessione in seguito al

2. Non vi è, per il consumatore medio in Italia, rischio di confusione tra il segno figurativo contenente, oltre a un disegno a scacchiera, gli elementi denominativi «canal», «jean», «co» e «New York», di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria», rientranti nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e il marchio denominativo CANALI, anteriormente registrato in Italia per prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 e

42, in quanto, anche se i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto sono identici ai prodotti del marchio anteriore, l'assenza di somiglianza dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale tra i segni di cui trattasi è sufficiente ad escludere l'esistenza del detto rischio nella mente del pubblico da

prendere in considerazione, cosicché non trova applicazione l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

(v. punti 45, 51, 56, 60, 63-65)