

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

22 ottobre 2003 *

Nella causa T-311/01,

Les Éditions Albert René, con sede a Parigi (Francia), rappresentata dall'avv.
J. Pagenberg,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl e G. Schneider, in qualità di
agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: il tedesco.

l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli):

Trucco sistemi di telecomunicazione SpA, con sede in Milano,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 2 ottobre 2001 (procedimento R 1030/2000-1),

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

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 maggio 2003,

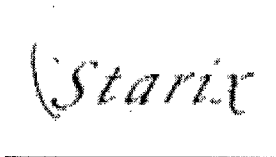
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti della controversia

- 1 Il 14 gennaio 1999 la Trucco sistemi di telecomunicazione SpA (in prosieguo: la «richiedente») ha presentato, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di marchio figurativo comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

- 2 Il marchio per il quale è stata richiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:



- 3 I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 9 e 38 dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione

dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 9: «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione o la riproduzione del suono e/o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi automatici a gettone; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori».

— classe 38: «Telecomunicazioni».

4 Tale domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* 6 settembre 1999, n. 71/99.

5 Il 6 dicembre 1999 la ricorrente ha presentato opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, contro la registrazione di detto marchio comunitario (B216020). L'opposizione riguardava tutti i prodotti e i servizi indicati nella domanda di marchio. Il motivo fatto valere a sostegno dell'opposizione era quello di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il marchio anteriore è costituito dalla registrazione comunitaria n. 16147, richiesta il 1° aprile 1996 ed effettuata il 25 novembre 1999, del segno denominativo ASTERIX per designare prodotti e servizi delle classi 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 41 e 42 del citato Accordo di Nizza.

6 L'opposizione era fondata su una parte dei prodotti e dei servizi designati dal marchio anteriore, cioè:

— classe 9: «Apparecchi e strumenti elettrotecnici, elettronici, fotografici, cinematografici, ottici e d'insegnamento (tranne gli apparecchi di proiezione) non compresi in altre classi, giochi elettronici con e senza video, elaboratori elettronici, programmi modulari e programmi per elaboratori elettronici registrati su supporti per dati, in particolare videogiochi»;

— classe 41: «Proiezioni e produzioni di films, affitto di films cinematografici; pubblicazione di libri e riviste; educazione e divertimento; organizzazione e realizzazione di fiere e esposizioni; gestione e sfruttamento di diritti d'autore; sfruttamento dei diritti di brevetto per invenzioni industriali, attività ricreative, parchi di divertimenti, produzione di spettacoli musicali e culturali live».

7 Con decisione 26 settembre 2000, la divisione d'opposizione dell'UAMI ha respinto l'opposizione a causa delle differenze rilevate tra i due segni, che escludono un rischio di confusione per il pubblico.

8 Il 25 ottobre 2000 la ricorrente ha presentato ricorso all'UAMI contro tale decisione, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.

9 Con decisione 3 novembre 2000, pronunciata a seguito del procedimento di opposizione B215543, che era stato introdotto da un'altra impresa contro la domanda di registrazione di cui trattasi, la divisione di opposizione dell'UAMI ha parzialmente respinto tale domanda per quanto concerne i «distributori

automatici» della classe 9 e le «telecomunicazioni» della classe 38. Tale diniego di registrazione per una parte dei prodotti e dei servizi cui si riferisce la domanda di marchio è divenuto definitivo.

- 10 Con decisione 2 ottobre 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente.

- 11 La commissione di ricorso, confrontando i prodotti e i servizi indicati dai marchi contrapposti, ha concluso nel senso che non vi è somiglianza fra taluni prodotti e servizi cui si riferisce il marchio richiesto e quelli cui si riferisce il marchio anteriore, e che non vi è quindi alcun rischio di confusione per tali prodotti e servizi; essa ha invece riconosciuto la somiglianza tra gli altri prodotti e servizi indicati nella domanda di marchio e taluni prodotti e servizi cui si riferisce il marchio anteriore. La commissione di ricorso ha quindi ritenuto, nell'ambito del confronto tra i segni, che questi non erano né visivamente, né auditivamente, né concettualmente simili e ne ha concluso che non sussisteva alcun rischio di confusione, pur essendo il marchio anteriore ASTERIX intrinsecamente molto distintivo ed ampiamente noto con riferimento al celebre eroe francese dei fumetti e dei cartoni animati.

- 12 Peraltro, la commissione di ricorso ha precisato che «per chiarezza, (...) l'argomento dell'opponente, secondo cui il suo marchio ASTERIX [godeva di] notorietà, non [poteva] essere accolto, in quanto non [era] stata fornita alcuna prova in tal senso» (punto 30 della decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti

- 13 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2001, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

14 Il 14 maggio 2002 l'UAMI ha depositato il proprio controricorso nella cancelleria del Tribunale.

15 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- disporre la cancellazione del marchio richiesto;
- condannare l'UAMI alle spese.

16 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

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

In diritto

17 All'udienza, la ricorrente ha rinunciato al secondo punto delle sue conclusioni, con cui chiedeva la cancellazione del marchio richiesto; di ciò il Tribunale ha preso atto nel verbale d'udienza. L'oggetto del ricorso è pertanto limitato alla domanda di annullamento.

- 18 La ricorrente invoca due motivi, basati rispettivamente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e sulla violazione dell'art. 8, n. 5, dello stesso regolamento.

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

Argomenti delle parti

- 19 Per quanto concerne il marchio anteriore, la ricorrente afferma che si tratta di un marchio dotato di un elevato carattere distintivo. In tal senso la ricorrente ritiene che, poiché la richiedente del marchio non ha contestato la notorietà del marchio anteriore ASTERIX, la commissione di ricorso avrebbe dovuto accettare e prendere in considerazione tale notorietà, anche se quest'ultima non era stata dimostrata dalla ricorrente. Infatti, secondo la ricorrente, in applicazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto ad ammettere e a prendere in considerazione i fatti adottati da una parte che non sono stati contestati dall'altra parte.
- 20 A tale proposito, la ricorrente afferma che la notorietà del marchio ASTERIX, che è il nome di un celebre personaggio dei fumetti, è stata riconosciuta in numerose decisioni dei giudici tedeschi e che essa è dimostrata dai documenti allegati al ricorso, cioè un'indagine realizzata presso i consumatori, un prospetto del numero di entrate in sala per il lungometraggio «Asterix & Obelix» nei vari Stati membri, una cronologia della serie Asterix, articoli tratti dalla stampa e dichiarazioni giurate. Inoltre, la ricorrente propone al Tribunale di sentire due persone in qualità di testimoni.

- 21 Quanto all'identità e alla somiglianza tra i prodotti e i servizi in causa, la ricorrente ritiene, in primo luogo, che la commissione di ricorso abbia sbagliato nel non riconoscere la somiglianza esistente tra i servizi di «telecomunicazioni» considerati dal marchio richiesto e i prodotti «corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici» cui si riferisce il marchio anteriore. La ricorrente sostiene che vi è una complementarietà fra tali prodotti e servizi, che è stata peraltro riconosciuta dalla giurisprudenza tedesca.
- 22 La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che vi è una somiglianza indiretta tra i prodotti «apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio), registratori di cassa, macchine calcolatrici» appartenenti alla classe 9 e considerati dal marchio richiesto, e i prodotti della classe 9 cui si riferisce il marchio anteriore, in particolare gli «elaboratori elettronici, programmi modulari e programmi per elaboratori elettronici registrati su supporti per dati». Inoltre, la ricorrente sottolinea che gli estintori considerati dal marchio richiesto rientrano nella categoria dei recipienti della classe 20, cui si riferisce il marchio anteriore.
- 23 Per quanto riguarda la somiglianza tra i segni, la ricorrente ritiene che l'analisi debba essere svolta sulla base della loro impressione visiva, auditiva e concettuale, nonché tenendo conto delle condizioni del mercato e delle abitudini dei consumatori in tutto il mercato interno.
- 24 In primo luogo, per quanto riguarda il confronto visivo, la ricorrente riconosce l'esistenza di divergenze tra i segni, con riferimento, da un lato, alla forma grafica dell'elemento figurativo iniziale del marchio richiesto, in particolare quando quest'ultimo è riprodotto a colori, e, dall'altro, alla diversa forma delle lettere. Tuttavia, la commissione di ricorso avrebbe almeno dovuto tener conto, in primo luogo, del fatto che una parte dei soggetti interessati ritiene che il primo elemento del marchio richiesto rappresenti la lettera «o», e, in secondo luogo, del fatto che

il marchio richiesto può essere riprodotto sia a colori che in bianco e nero. In tale ultima ipotesi, la ricorrente ritiene che il marchio richiesto sia percepito come «ostarix», in quanto la lettera iniziale «o» non si stacca più dalle altre lettere.

- 25 In secondo luogo, per quanto concerne il confronto fonetico, la ricorrente afferma che i due segni in questione, per quanto riguarda l'insieme delle loro lettere, si distinguono per una sola lettera, sono trisillabici ed accentati sulla prima sillaba in quasi tutte le lingue. Essi hanno quindi una curva sonora e una divisione sillabica identiche. Anche se si dovesse ignorare l'elemento iniziale del marchio richiesto, la somiglianza auditiva permarrebbe, poiché in tal caso tutte le lettere dell'elemento verbale «starix» sarebbero interamente contenute nel marchio anteriore.
- 26 In terzo luogo, in ordine al confronto concettuale, la ricorrente afferma che il termine «asterix» significa in inglese e in francese asterisco, cioè piccola stella, significato analogo a quello attribuito dalla commissione di ricorso all'elemento verbale «starix» del marchio richiesto, cioè stella (star). Inoltre, la ricorrente rileva che i due segni presentano entrambi il suffisso «rix», che possiede un carattere distintivo particolare con riferimento ai personaggi della serie Asterix.
- 27 Infine, la ricorrente conclude che se si considera l'interdipendenza tra la somiglianza dei prodotti e dei servizi e quella dei segni, nonché il carattere distintivo del marchio anteriore, le differenze esistenti tra i segni non sono sufficienti a impedire la confusione, in particolare auditiva, tra i marchi di cui trattasi.
- 28 Quanto alle affermazioni della ricorrente, secondo cui vi sarebbe stata una violazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della notorietà del marchio anteriore, l'UAMI afferma

preliminarmente che, come risulta dalla norma citata, esso non può procedere d'ufficio all'esame dei fatti, trattandosi di un procedimento d'opposizione. Tuttavia, ciò non implicherebbe che l'UAMI sia tenuto ad accettare come provati i fatti invocati da una parte e non contestati dall'altra parte. A tale proposito, l'UAMI ricorda che, nell'ambito del procedimento di opposizione, l'opponente è tenuto ad esporre e a dar prova di tutti i fatti necessari a dimostrare la fondatezza della sua opposizione. In ogni caso, l'UAMI ritiene che il riconoscimento della notorietà del marchio anteriore non sia rilevante nel caso di specie, in quanto la commissione di ricorso ha concluso per l'assenza di qualsiasi somiglianza tra i marchi, pur ammettendo la fama o la notorietà del marchio anteriore.

29 L'UAMI ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente applicato i principi giurisprudenziali comunitari in materia di rischio di confusione tra marchi.

30 Quanto al confronto fra i prodotti e i servizi, l'UAMI rileva, in primo luogo, che, in ordine ai servizi di telecomunicazione, cui si riferisce il marchio richiesto, la ricorrente dimentica che l'elenco dei prodotti e dei servizi della domanda di marchio è stato limitato, in particolare con l'eliminazione dei servizi di «telecomunicazioni», a seguito della decisione della divisione di opposizione nell'ambito del procedimento d'opposizione B215543.

31 In secondo luogo, quanto ai prodotti «Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio), registratori di cassa, macchine calcolatrici» appartenenti alla classe 9 e cui si riferisce il marchio richiesto, l'UAMI ritiene che la commissione di ricorso abbia giustamente concluso nel senso che non vi è somiglianza fra tali prodotti, da un lato, e i prodotti e i servizi cui si riferisce il marchio anteriore, dall'altro.

- 32 Infine, per quanto concerne i prodotti «recipienti» della classe 20, cui si riferisce il marchio anteriore, l'UAMI afferma che la ricorrente non può fare riferimento agli stessi in quanto non si tratta dei prodotti sui quali essa aveva fondato la sua opposizione. L'UAMI ritiene quindi che la ricorrente sollevi un motivo nuovo, irricevibile alla luce dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale.
- 33 Per quanto riguarda il confronto tra i segni, l'UAMI ritiene, preliminarmente, che la valutazione del rischio di confusione debba tener conto della situazione in tutto il mercato interno, posto che il marchio anteriore è un marchio comunitario.
- 34 Per quanto concerne, in primo luogo, la somiglianza visiva, l'UAMI giudica corretta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il consumatore non percepirà il primo elemento del marchio richiesto come una lettera maiuscola stilizzata, bensì come un elemento figurativo e decorativo.
- 35 In secondo luogo, quanto alla somiglianza auditiva, l'UAMI afferma che in tutte le lingue dell'Unione europea l'accento tonico dell'elemento verbale «starix» del marchio richiesto cade sulla terza lettera della prima sillaba. Invece, per il marchio anteriore ASTERIX sarebbero possibili due accentazioni, cioè sulla prima lettera, «a», ovvero sulla quarta, «e», che è inserita nella seconda sillaba. Secondo l'UAMI, tali differenze sono sufficienti a escludere l'esistenza di una somiglianza auditiva tra i segni contrapposti.
- 36 In terzo luogo, l'UAMI ritiene che dal punto di vista concettuale i segni di cui trattasi non siano simili. In ordine all'osservazione della ricorrente sul contenuto semantico del termine «asterix» nel senso di «asterisco» nelle parti anglofona e francofona dell'Unione europea, nonché su quello dell'elemento verbale «starix» del marchio richiesto nel senso di «stella» in lingua inglese, l'UAMI rileva che tali

affermazioni emergono da un esame analitico che il pubblico cui si rivolge il marchio non svolge abitualmente. Quanto agli argomenti della ricorrente in ordine al suffisso «-ix», l'UAMI replica che quest'ultimo ha significati ulteriori rispetto a quelli collegati ai personaggi dei fumetti della serie Asterix e, in particolare, nel contesto dei programmi informatici, esso si riferisce alla compatibilità di questi ultimi con il sistema operativo Unix.

- 37 L'UAMI conclude quindi nel senso della fondatezza, in fatto e in diritto, del giudizio della commissione di ricorso sull'assenza di un rischio di confusione per il pubblico tra i segni contrapposti.

Giudizio del Tribunale

- 38 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», si precisa inoltre che «il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». Inoltre, si intendono per «marchi anteriori» in particolare i marchi comunitari la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario [art. 8, n. 2, lett. a), i), del regolamento n. 40/94].
- 39 Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), e del Tribunale relativa al regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese

economicamente collegate [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; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI - Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 25].

- 40 Il rischio di confusione nella mente del pubblico dev'essere quindi valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22; Canon, cit., punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18; 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40, sentenza Fifties, cit., punto 26).
- 41 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, punto 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 19, entrambe citate). L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, secondo il quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione dipende da vari fattori e in particolare dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che ne può derivare con il segno utilizzato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati (sentenza Fifties, cit., punto 27).
- 42 Risulta inoltre dalla giurisprudenza che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (sentenze SABEL, cit., punto 24, e Canon, cit., punto 18), poiché quest'ultimo dev'essere constatato con riguardo alle qualità intrinseche del marchio o tenuto conto della notorietà ad esso attribuita [sentenza Canon, cit., punto 18; sentenza del Tribunale 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/UAMI-Karlsberg Brauerei (MISTERY), Racc. pag. II-43, punto 34].

- 43 Per di più, la percezione dei marchi operata dal consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi 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 degli stessi che ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26).
- 44 Nella fattispecie, il marchio anteriore è un marchio comunitario e, pertanto, il territorio rilevante nell'analisi del rischio di confusione è rappresentato da tutta l'Unione europea. Peraltro, posto che i prodotti e i servizi di cui trattasi sono prodotti e servizi di consumo corrente, il pubblico cui si rivolge il marchio è il consumatore medio europeo, che si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
- 45 Quanto al confronto tra i prodotti e i servizi di cui trattasi, il Tribunale rileva che la commissione di ricorso ha affermato in primo luogo (punto 23 della decisione impugnata):

«[G]li “apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, elettrici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio), registratori di cassa, macchine calcolatrici; estintori” non hanno niente in comune con i prodotti cui si riferisce il marchio dell'opponente. Per tali prodotti, non può esistere alcun rischio di confusione in quanto i prodotti cui si riferiscono i marchi di cui trattasi non sono né simili né identici».

- 46 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che gli «apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici e d'insegnamento», nonché gli «apparecchi per la registrazione, la trasmissione o la riproduzione del suono e/o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici», cui si riferisce la domanda di marchio comunitario [erano] quantomeno molto simili agli «apparecchi e strumenti elettrotecnici, elettronici, fotografici, cinematografici, ottici e d'insegnamento», cui si riferisce il marchio anteriore (punto 24 della decisione impugnata).
- 47 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che i «meccanismi per apparecchi automatici a gettone, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici», cui si riferisce il marchio richiesto, «[erano] quantomeno simili ai “giochi elettronici con e senza video, elaboratori elettronici, programmi modulari e programmi per elaboratori elettronici registrati su supporti per dati, in particolare videogiochi”, in quanto [potevano] essere tutti utilizzati allo stesso fine, cioè effettuare giochi al computer» (punto 24 della decisione impugnata).
- 48 Così, la commissione di ricorso ha riconosciuto, per un'ampia parte dei prodotti e dei servizi cui si riferisce il marchio richiesto, l'esistenza di una somiglianza più o meno marcata, che poteva addirittura arrivare all'identità (come è chiaramente nel caso, ad esempio, degli «apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici e ottici» della classe 9), con i prodotti e i servizi cui si riferisce il marchio anteriore. Tuttavia, e benché essa abbia, in sostanza, riconosciuto altresì l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore, giudicato «intrinsecamente molto distintivo» e «ampiamente noto con riferimento al celebre eroe francese dei fumetti e dei cartoni animati» (punto 29 della decisione impugnata), la commissione di ricorso ha stabilito che non sussisteva alcun rischio di confusione, «posto che i marchi presi in considerazione non [erano] né visivamente, né foneticamente, né concettualmente simili» (v. punto 29 della decisione impugnata).
- 49 Date queste premesse, occorre esaminare la fondatezza di tale giudizio della commissione di ricorso.

- 50 Alla luce di una costante giurisprudenza della Corte, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25).
- 51 La commissione di ricorso ha descritto il marchio richiesto nel modo seguente (punto 25 della decisione impugnata):

«Il marchio della richiedente è un marchio figurativo composto da un'ellisse di colore rosso, seguita da una parola [“starix”] in corsivo. L'ellisse è leggermente inclinata verso sinistra e contiene un puntino. Esso assomiglia quindi a un elettrone che gravita attorno alla parola [“starix”] ovvero a un satellite nella sua orbita. Il marchio anteriore è ASTERIX, un marchio denominativo normale».

- 52 Per quanto concerne il confronto visivo dei marchi contrapposti, la commissione di ricorso ha affermato (punto 26 della decisione impugnata):

«Benché i due marchi abbiano in comune le combinazioni di lettere [“st”] e il suffisso [“rix”], essi presentano rilevanti differenze visive, come le diverse lettere che seguono [“st”], la rappresentazione grafica, i caratteri dissimili e, in

particolare, la diversa iniziale delle parole. A tal proposito, occorre rilevare che, nel marchio richiesto, il logo attira l'attenzione del consumatore. Nonostante l'argomento dell'opponente, il logo non sarà identificato come la lettera ["o"]. Pertanto, si ritiene che i marchi siano visivamente dissimili».

- 53 Occorre rilevare che, per quanto concerne il primo elemento del marchio richiesto, è improbabile che il pubblico cui si rivolge il marchio possa riconoscerlo come la vocale «o», posto che l'analisi del segno deve essere effettuata sulla base dello stesso, come è stato depositato presso l'UAMI. Occorre così prendere in considerazione il fatto che tale primo elemento è costituito da un'ellisse di colore rosso, inclinata verso sinistra, che contiene un puntino, il quale fa effettivamente pensare a un satellite sulla sua orbita. Tale elemento si distingue quindi nettamente dall'elemento verbale che lo segue, «starix», nel quale tutte le lettere sono rappresentate nel medesimo stile grafico e nello stesso colore nero.
- 54 Pertanto, nella valutazione visiva d'insieme dei segni in questione, l'esistenza di elementi specifici di ciascun segno, in particolare la rappresentazione grafica dell'ellisse e la tipografia in corsivo dell'elemento verbale nel marchio richiesto, rende diversa l'impressione globale di ciascun segno. La commissione di ricorso aveva quindi ragione nel concludere che i segni contrapposti non sono simili dal punto di vista visivo.
- 55 In ordine al confronto auditivo, la commissione di ricorso ha affermato (punto 27 della decisione impugnata):

«[I] marchio della richiedente comincia con una ["s"], mentre la prima lettera del marchio dell'opponente è una ["a"]. Del pari, la seconda vocale di quest'ultimo

([“e”]) si pronuncia in maniera diversa dalla vocale ([“a”]) del marchio della richiedente. In tutti gli Stati membri dell’[Unione europea] i marchi si pronunciano in maniera diversa. Essi sono quindi considerati come [auditivamente] diversi».

56 Occorre sottolineare a tal proposito che l’elemento verbale del marchio richiesto comincia con una consonante e si compone di sei lettere, mentre il marchio anteriore comincia con una vocale e contiene una vocale in più rispetto al marchio richiesto. I due segni hanno solamente una sillaba in comune, la quale, inoltre, è l’ultima («rix»). Pertanto, occorre rilevare che i marchi in questione, valutati globalmente, sono dissimili sul piano sonoro.

57 Per quanto concerne il confronto concettuale tra i segni contrapposti, la commissione di ricorso ha rilevato quanto segue (punto 28 della decisione impugnata):

«Nessuna delle due parole [“asterix”] e [“starix”] presenta un significato corrente nelle lingue ufficiali dell’Unione europea. La seconda può far pensare, soprattutto se vista unitamente al logo, alla parola inglese “star”, che, trattandosi di una parola inglese elementare, è compresa dalla maggior parte dei consumatori dell’Unione europea. I marchi in questione sono quindi considerati come concettualmente diversi».

58 Va rilevato che il significato dei termini «asterix» e «starix» non può essere considerato simile. Innanzitutto, come rilevato dalla commissione di ricorso, nessuno di tali termini presenta un significato corrente nelle lingue dell’Unione

europea. In secondo luogo, benché il termine «asterix» si avvicini alla parola «astérisque» in francese e «asterisk» in inglese, e che tale termine indichi il simbolo avente la forma di piccola stella, correntemente utilizzato nella scrittura per effettuare rinvii, l'associazione semantica richiamata dalla ricorrente deriverebbe non da un'impressione complessiva, bensì da un'analisi dettagliata alla quale il consumatore medio non si dedica abitualmente. In terzo luogo, quest'ultimo associerà più facilmente il termine «asterix» al personaggio della serie di fumetti ampiamente conosciuto in tutta l'Unione europea. Tale concreta rappresentazione di un personaggio popolare rende fortemente improbabile la confusione concettuale per il pubblico con termini più o meno simili.

- 59 Ne discende che la commissione di ricorso ha giustamente rilevato, nella decisione impugnata, che le divergenze sul piano visivo, auditivo e concettuale sussistenti tra il marchio figurativo composto dall'elemento verbale «starix», integrato da elementi grafici molto particolari, da un lato, e il marchio ASTERIX, dall'altro, erano sufficienti a escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio, in quanto un tale rischio presuppone che, nel complesso, il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e il grado di somiglianza dei prodotti o servizi cui detti marchi si riferiscono siano sufficientemente elevati.
- 60 In tali circostanze, il giudizio della commissione di ricorso, secondo cui il marchio anteriore è «intrinsecamente molto distintivo» ed «ampiamente noto con riferimento al celebre eroe francese dei fumetti e dei cartoni animati» (punto 29 della decisione impugnata), nonché le affermazioni della ricorrente in ordine alla notorietà di tale marchio sono del tutto irrilevanti ai fini dell'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 61 Infatti, un rischio di confusione presuppone un'identità o una somiglianza tra i segni nonché tra i prodotti o i servizi designati, e la notorietà di un marchio è un elemento che va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti e servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione (v., in questo senso, sentenza Canon, cit., punti 22 e 24). Orbene, dato che, nella

fattispecie, i segni contrapposti non possono essere considerati in alcun modo né identici né simili, dal punto di vista visivo, auditivo e concettuale, il fatto che il marchio anteriore sia ampiamente noto ovvero che goda di notorietà nell'Unione europea non può incidere sulla valutazione globale del rischio di confusione.

- 62 Da quel che precede risulta che una delle condizioni indispensabili per l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non è soddisfatta. Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che non sussisteva alcun rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore.
- 63 In tali circostanze, il motivo basato sulla violazione di tale disposizione dev'essere respinto, senza che vi sia necessità di esaminare gli argomenti che la ricorrente ha svolto nell'ambito di tale motivo in ordine alla pretesa somiglianza fra taluni dei prodotti e servizi indicati e alla pretesa notorietà del marchio anteriore. Del pari, non dev'essere accolta la richiesta di audizione di testimoni, formulata dalla ricorrente per apportare la prova di tale notorietà.

Sul secondo motivo, basato sulla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 64 La ricorrente sostiene che il marchio anteriore, quale marchio che gode di notorietà, è del pari protetto contro la diluizione, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

- 65 Infatti, secondo la ricorrente, il marchio anteriore fa parte di una famiglia di marchi che fa riferimento ad altri personaggi della serie Asterix e che è protetta in 50 paesi. In tale contesto, la ricorrente ritiene che il marchio richiesto arreca danno al carattere distintivo del marchio anteriore poiché riunisce gli elementi tipografici, sonori e concettuali del più conosciuto fra tali marchi, cioè il marchio anteriore ASTERIX, poiché contiene l'elemento finale «ix» caratteristico di tale famiglia di marchi e poiché può essere considerato come una combinazione dei termini «Asterix» e «Obelix».
- 66 L'UAMI, richiamandosi all'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, ritiene che il presente motivo sia irricevibile, posto che la ricorrente non lo ha invocato dinanzi all'UAMI.

Giudizio del Tribunale

- 67 Ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, «[i]n seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità (...) e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
- 68 È pacifico, nella fattispecie, che l'eventuale applicazione di tale disposizione non è stata mai richiesta dalla ricorrente dinanzi all'UAMI e che quest'ultimo, di

conseguenza, non l'ha mai esaminata. Occorre in particolare rilevare che se la ricorrente, nella sua opposizione alla domanda di marchio e dinanzi alla commissione di ricorso, ha invocato la notorietà del suo marchio anteriore, ciò è avvenuto unicamente nel contesto dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento citato, ossia al fine di sostenere l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico cui si rivolge il marchio.

69 Occorre inoltre rilevare, in primo luogo, che, in conformità dell'art. 74 del regolamento n. 40/94, «in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'[UAMI] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti».

70 In secondo luogo, occorre ricordare che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo sulla legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 [sentenze del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II-411, punto 61; 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandra), Racc. pag. II-701, punto 18, e 3 luglio 2003, causa T-129/01, José Alejandro/UAMI — Anheuser Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 67]. Infatti, se, ai sensi dell'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale «è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata», tale disposizione deve essere letta alla luce del paragrafo precedente, ai sensi del quale «il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere», e nell'ambito degli artt. [229 CE] e [230 CE] [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punti 49-51, parzialmente annullata dalla Corte senza che essa si sia pronunciata a tal proposito, con sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251]. Il sindacato di legittimità operato dal Tribunale in ordine a una decisione della commissione di ricorso deve quindi svolgersi con riferimento alle questioni di diritto che sono state sollevate dinanzi alla commissione di ricorso

(v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI, Racc. pag. II-383, punto 16).

- 71 Peraltro, come giustamente sottolineato dall'UAMI, l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura precisa espressamente che «[l]e memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso».
- 72 Pertanto, la ricorrente non può imputare alla commissione di ricorso la violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, né può ottenere dal Tribunale che esso si pronunci in ordine a una domanda di eventuale applicazione di tale disposizione che non era stata formulata nel corso della fase amministrativa del procedimento dinanzi all'UAMI.
- 73 Il presente motivo dev'essere quindi dichiarato irricevibile.

Sulle spese

- 74 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 è rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 ottobre 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

V. Tiili