

Causa T-396/04

Soffass SpA

contro

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

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di registrazione di marchio figurativo comunitario contenente l'elemento verbale "NICKY" — Marchi figurativi nazionali anteriori contenenti l'elemento verbale "NOKY" — Rigetto dell'opposizione per assenza di rischio di confusione — Annullamento da parte della commissione di ricorso — Rinvio alla divisione di opposizione per l'esame della somiglianza tra i prodotti e delle prove d'uso — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 23 novembre 2005 II - 4791

Massime della sentenza

1. *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 — Segni totalmente diversi — Segni che presentano una leggera somiglianza*

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

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 contenente l'elemento verbale «NICKY» e marchi figurativi contenenti l'elemento verbale «NOKY»*

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. Dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario risulta che un rischio di confusione presuppone tanto un'identità o una somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore, quanto un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato. Tali condizioni sono cumulative. Pertanto, se i segni contrapposti sono totalmente differenti, è possibile in linea di principio, senza esame dei prodotti in questione, ritenere che non sussista un rischio di confusione. Per contro, qualora i segni in conflitto non siano manifestamente privi di somiglianze, ma presentino alcuni elementi di somiglianza nonché taluni elementi atti a differenziarli, la valutazione dell'importanza rispettiva di tali elementi non va effettuata in modo isolato, bensì nell'ambito di una valutazione globale del rischio di confusione, che tenga conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi contrassegnati.
2. Vi sono per il pubblico francese somiglianze visive e fonetiche tra il segno figurativo contenente l'elemento verbale «NICKY», la cui registrazione come marchio comunitario è richiesta per prodotti appartenenti alla classe 16 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e i marchi figurativi contenenti l'elemento verbale «NOKY» registrati anteriormente in Francia per prodotti appartenenti alla stessa classe, tali che occorre procedere ad una comparazione dei prodotti al fine di valutare globalmente il rischio di confusione.

(v. punti 26-27, 29, 39)

(v. punti 34-35, 38)