

Causa T-292/01

Phillips-Van Heusen Corp.

contro

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

«Marchio comunitario — Regolamenti (CE) n. 40/94 e n. 2868/95 —
Opposizione — Rischio di confusione — Riforma di una decisione
della commissione di ricorso —
Domanda di marchio comunitario denominativo BASS —
Marchio denominativo anteriore PASH»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 14 ottobre 2003 II-4338

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso presentato contro una decisione della divisione di opposizione — Decisione della commissione di ricorso che eccede l'oggetto dell'opposizione — Illegittimità*
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, artt. 43, n. 5, 62, n. 1, e 74, n. 1]

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Somiglianza tra i marchi interessati — Idoneità delle divergenze semantiche a neutralizzare somiglianze visive o auditive — Presupposti*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi «BASS» e «PASH»*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
4. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso presentato contro una decisione della divisione di opposizione — Effetto sospensivo — Effetto della decisione impugnata a seguito del rigetto definitivo da parte della commissione di ricorso — Equiparazione a tale rigetto di una decisione del Tribunale che lo pronunci nell'ambito del suo potere di riforma*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 57, n. 1, 59 e 63, n. 3)

1. Nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione della divisione d'opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), la commissione di ricorso dell'Ufficio non può statuire al di là dell'oggetto dell'opposizione, essendo una tale decisione ultra petita viziata da illegittimità.

di marchio solo nei limiti di quanto fatto valere dall'opponente nell'opposizione diretta contro la registrazione di tale marchio.

(v. punti 23-24)

Infatti, come risulta da una lettura combinata dagli artt. 43, n. 5, prima frase, 62, n. 1, prima frase, e 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la commissione di ricorso può respingere la domanda

2. In sede di valutazione di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, somiglianze visive e auditive tra due marchi denominativi possono essere in larga misura neutralizzate dalle differenze logiche che separano i marchi in esame. Una

neutralizzazione siffatta richiede che almeno uno di questi marchi abbia, nella prospettiva del pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato, di modo che tale pubblico possa immediatamente comprenderlo.

A tale proposito, il fatto che questo segno denominativo non designi alcuna caratteristica dei prodotti per i quali è stata effettuata o domandata la registrazione dei marchi in esame non impedisce al pubblico rilevante di comprendere immediatamente il significato di tale segno denominativo. Affinché una tale neutralizzazione possa verificarsi, non è del resto necessario che l'altro segno abbia anch'esso, nella prospettiva del pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato.

(v. punto 54)

3. Non esiste per il pubblico tedesco alcun rischio di confusione tra il segno denominativo «BASS», di cui si chiede la registrazione in quanto marchio comunitario per «articoli di abbigliamento» rientranti nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e il marchio denominativo «PASH», registrato anteriormente in Germania per designare, tra l'altro, indumenti, anche in pelle, cinture per abbigliamento e cappelli rientranti nella medesima classe, in quanto il grado di somiglianza tra i marchi non

è sufficientemente elevato per poter considerare che il pubblico possa credere che i prodotti di cui trattasi provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese collegate economicamente e in quanto, considerate le differenze tra i marchi, tale valutazione non è inficiata dal fatto che i prodotti cui fa riferimento il marchio richiesto sono identici a taluni dei prodotti designati dal marchio anteriore.

(v. punti 56-57)

4. Alla luce dell'art. 57, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in forza del quale il ricorso proposto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ha effetto sospensivo, una decisione idonea a formare oggetto di un siffatto ricorso, come quella della divisione d'opposizione, prende effetto se, nel termine menzionato all'art. 59, prima frase, del regolamento n. 40/94, non è stato proposto alcun ricorso all'Ufficio o se un siffatto ricorso è stato respinto con una decisione definitiva della commissione di ricorso. A tale riguardo, una decisione del Tribunale con la quale, in forza del potere di riforma, viene respinto il ricorso proposto all'Ufficio dev'essere equiparata ad una decisione in tal senso della commissione di ricorso.

(v. punto 60)