

Causa T-311/01

Les Éditions Albert René

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Marchio comunitario anteriore
ASTERIX — Domanda di marchio comunitario figurativo
che contiene il termine starix — Impedimenti relativi alla registrazione —
Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 ottobre 2003 II-4628

Massime della sentenza

1. *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 — Marchio denominativo «ASTERIX» e marchio figurativo composto dell'elemento denominativo «starix» corredato di elementi grafici*
[Regolamento (CE) 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 del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Notorietà del marchio anteriore — Rilevanza*

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

3. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Competenza del Tribunale — Controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso sotto il profilo delle questioni giuridiche dinanzi ad esse sollevate*

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63)

1. Non esiste, per il pubblico europeo, alcun rischio di confusione tra il segno figurativo composto di un'ellissi di colore rosso, seguita dal vocabolo *starix* in corsivo, la cui registrazione come marchio comunitario sia richiesta per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9 e 38 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e il marchio denominativo *Asterix*, registrato precedentemente come marchio comunitario per designare prodotti e servizi rientranti, tra l'altro, nelle classi 9 e 41 del detto accordo, in quanto, anche se esiste una somiglianza più o meno marcata, che può addirittura arrivare all'identità, tra i prodotti e i servizi oggetto dei marchi in conflitto, le divergenze sul piano visivo, auditivo e concettuale tra i marchi sono sufficienti a far escludere l'esistenza del detto rischio, cosicché una delle condizioni indispensabili per l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario non è soddisfatta.
2. Il rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario 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. Per contro, qualora i segni contrapposti non possano essere considerati in alcun modo né identici né simili, 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.

(v. punto 61)

(v. punti 48, 59, 62)

3. Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso la decisione di una commis-

sione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ha ad oggetto il controllo della legittimità di una tale decisione, adottata ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario. Infatti, se, ai sensi dell'art. 63, n. 3, dello stesso regolamento, 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 rego-

lamento 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. 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. punto 70)