

Causa T-110/01

Vedial SA

contro

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

«Marchio comunitario — Opposizione — Marchio anteriore denominativo SAINT-HUBERT 41 — Domanda di marchio figurativo comunitario contenente il vocabolo "HUBERT" — Impedimento alla registrazione di carattere relativo — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 dicembre 2002 II-5278

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Ruolo procedurale dell'Ufficio — Parte convenuta — Domanda di annullamento o di riforma delle decisioni prese dalle commissioni di ricorso — Irricevibilità (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63, nn. 3 e 4)*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti alla registrazione di carattere relativo — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi interessati — Possibilità di una somiglianza visiva tra un marchio figurativo e un marchio denominativo*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti alla registrazione di carattere relativo — 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 — Notorietà del marchio anteriore — Irrilevanza in caso di mancanza di somiglianza tra i marchi interessati*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
4. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti alla registrazione di carattere relativo — 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 misto, denominativo e figurativo, comprendente il vocabolo «HUBERT» e marchio denominativo «SAINT-HUBERT 41»*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. In una procedura di ricorso in materia di marchi comunitari diretta contro la decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), la conclusione dell'Ufficio diretta alla riforma della decisione impugnata è irricevibile. Infatti, l'Ufficio non dispone di legittimazione attiva che gli consenta di chiedere l'annullamento o la riforma delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso, ma agisce come parte convenuta dinanzi al Tribunale.
2. Non può essere accettata, nell'ambito dell'esame di un'opposizione proposta dal titolare del marchio anteriore, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, l'affermazione secondo la quale un marchio figurativo non può presentare una qualsivoglia somiglianza visiva con un marchio denominativo. Si deve infatti considerare che è possibile analizzare e verificare l'esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio figurativo e un altro marchio denominativo, dato che questi due tipi di marchi hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un'impressione visiva.

(v. punti 23-25)

(v. punti 50-51)

3. Se è vero che, nell'ambito dell'esame di un'opposizione proposta dal titolare del marchio anteriore, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, la notorietà del marchio anteriore 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, tale notorietà non ha alcuna influenza sulla valutazione globale del rischio di confusione qualora i segni confliggenti non possano essere considerati in alcun modo né identici né simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale.

(v. punti 64-65)

4. Non esiste, per il pubblico francese, un rischio di confusione tra il marchio composto da un segno misto che comprende la denominazione «HUBERT», in caratteri stilizzati neri bordati di bianco, nel quale le lettere sono maiu-

scole e sono sormontate dal busto di un cuoco, dall'aria ilare, con il braccio destro levato e il pollice alzato, la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per taluni prodotti rientranti nelle classi 29, 30 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e il marchio denominativo «SAINT-HUBERT 41», registrato anteriormente in Francia per designare prodotti rientranti nella classe 29 ai sensi del detto accordo.

Infatti, pur se esistono un'identità e una somiglianza tra i prodotti interessati dai marchi confliggenti, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni costituiscono un motivo sufficiente per escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio, di modo che una delle condizioni per applicare l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, non è soddisfatta.

(v. punti 63, 66)