

Causa T-104/01

Claudia Oberhauser

contro

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

«Marchio comunitario — Opposizione —
Marchio anteriore figurativo contenente il sintagma “miss fifties” —
Domanda di marchio comunitario denominativo Fifties —
Impedimento relativo opposto alla registrazione — Rischio di confusione —
Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 23 ottobre 2002 II-4362

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi opposti alla registrazione — Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o somiglianti — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), punto ii]*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi opposti alla registrazione — Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o somiglianti — Somiglianza tra i prodotti o servizi e i marchi interessati — Criteri di valutazione*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi opposti alla registrazione — Opposizione del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o somiglianti — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo «Fifties» e marchio figurativo contenente il sintagma «miss fifties»*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, 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; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». Per di più, in forza dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate, rischio che dev'essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati, dato che 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.

(v. punti 24-27)

Costituisce un rischio di confusione, a questo riguardo, la possibilità che il

2. In occasione dell'esame di un'opposizione proposta dal titolare di un marchio anteriore, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul

marchio comunitario, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Per quanto riguarda la comparazione tra i contrassegni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o logica dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Non si può escludere, a questo riguardo, che la mera somiglianza fonetica tra due marchi possa creare un rischio di confusione.

(v. punti 31, 34)

3. Per il pubblico spagnolo esiste una somiglianza fonetica e logica tra il marchio denominativo costituito dal sintagma «Fifties», di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per i «capi di abbigliamento in jeans» rientranti nella classe 25 ai sensi dell'accordo di Nizza, e il marchio composto da un contrassegno misto, denominativo e figurativo a colori, il cui elemento denominativo dominante è «miss fifties», registrato anteriormente in Spagna per gli «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» della stessa classe.

Tenuto conto delle dette somiglianze di tipo fonetico e logico dovute all'elemento denominativo dominante «fifties», e dell'identità tra i prodotti designati dai marchi in conflitto, le differenze visive tra i segni non sono tali da escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico destinatario, sicché il marchio richiesto ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario.

(v. punti 40, 45-46, 52)