

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

5 ottobre 2005*

Nella causa T-423/04,

Bunker & BKR, SL, con sede in Almansa (Spagna), rappresentata dall'avv. J. Astiz Suárez,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra J. García Murillo, in qualità di agente,

convenuto,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:

Marine Stock Ltd, con sede in Tortola, Isole Vergini britanniche (Regno Unito), rappresentata dall'avv. M. de Justo Bailey,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 30 giugno 2004 (procedimento R 0458/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Bunker & BKR, SL e Marine Stock Ltd,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. V. Vadapalas, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 ottobre 2004,

vista la lettera della ricorrente, depositata nella cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2004, in conformità della quale essa chiede in particolare che il convenuto sia condannato alle spese in applicazione dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2005,

visto il controricorso dell'interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2005,

a seguito dell'udienza dell'11 maggio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della controversia

- ¹ Il 16 ottobre 1997 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo di seguito riprodotto:



- 3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18, 25 e 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

- classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli d'animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;

- classe 25: «Abiti confezionati per donna, per uomo e per bambino; cinture, scarpe (ad eccezione delle scarpe ortopediche) e cappelleria»;

- classe 39: «Trasporto, imballaggio e deposito di abiti confezionati per donna, per uomo e per bambino, cinture, scarpe (ad eccezione delle scarpe ortopediche) e cappelleria».
- 4 Il 31 agosto 1998 la domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 66/98.
- 5 Il 30 novembre 1998 la Jack Schwartz Shoes, Inc. (divenuta Marine Stock Ltd; in prosieguo: l'«interveniente») ha proposto opposizione nei confronti della registrazione come marchio del segno richiesto.
- 6 L'opposizione era diretta contro la registrazione del segno richiesto per tutti i prodotti e i servizi considerati dalla domanda di registrazione e si basava su marchi anteriori vertenti su taluni prodotti rientranti nella classe 25, tra cui il marchio denominativo austriaco BK RODS.
- 7 A sostegno della sua opposizione, l'interveniente ha invocato gli impedimenti relativi opposti alla registrazione di cui all'art. 8, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94, come modificato, e all'art. 8, nn. 4 e 5, del detto regolamento.
- 8 Con decisione 27 marzo 2002, la divisione di opposizione dell'UAMI ha accolto l'opposizione per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 25 considerando che esisteva un rischio di confusione tra il segno richiesto e il marchio austriaco BK RODS, dato che dal confronto globale dei segni controversi risultava che essi erano

simili sul piano visivo e su quello fonetico. Essa ha respinto l'opposizione per quanto riguarda i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 18 e 39.

- 9 Il 24 maggio 2002 la ricorrente ha proposto un ricorso contro tale decisione.
- 10 Con decisione 30 giugno 2004 (in prosieguo: la «decisione controversa»), la commissione di ricorso ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese. Essa ha considerato che, tenuto conto dell'identità e della somiglianza dei prodotti rientranti nella classe 25 ai quali si riferivano la domanda di registrazione e il marchio anteriore dell'interveniente nonché dell'esistenza di un certo grado di somiglianza visiva e fonetica dei segni controversi, esisteva un rischio di confusione tra tali marchi per il pubblico austriaco ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Per quanto riguarda la circostanza, asserita dalla ricorrente, secondo cui la divisione di opposizione aveva confrontato il segno richiesto solo con il marchio austriaco BK RODS, la commissione di ricorso ha rilevato che, dato che esisteva un rischio di confusione tra questi due marchi, la detta divisione non era tenuta ad esaminare gli altri marchi dell'interveniente.

Conclusioni delle parti

- 11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- riformare la decisione impugnata per quanto riguarda la somiglianza dei segni e dei prodotti controversi decidendo che occorre respingere l'opposizione e accogliere la domanda di registrazione del marchio riguardante tutti i prodotti per i quali essa è richiesta;

- in subordine, annullare la decisione impugnata affinché la decisione di opposizione proceda ad un confronto corretto dei segni controversi prendendo in considerazione le differenze visive e fonetiche tra gli elementi denominativi del marchio richiesto e il marchio anteriore nonché l'assenza di rischio di associazione per i consumatori.

12 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

13 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- confermare la decisione impugnata e respingere la domanda di registrazione del marchio della ricorrente per i prodotti rientranti nella classe 25;
- respingere la domanda di registrazione del marchio della ricorrente per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 18 e 39.

In diritto*Sulla ricevibilità*

Sulla ricevibilità del primo capo della domanda della ricorrente nella parte in cui è diretto a veder accogliere la sua domanda di registrazione

14 L'UAMI eccepisce l'irricevibilità della domanda della ricorrente diretta ad ottenere dal Tribunale l'accoglimento della sua domanda di registrazione.

15 Nel primo capo della sua domanda, la ricorrente chiede al Tribunale, in particolare, di ingiungere all'UAMI di accogliere la sua domanda di registrazione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Pertanto non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI. Incombe a quest'ultimo trarre le conseguenze del dispositivo e della motivazione della presente sentenza [sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punto 53; 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33; 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12, e 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 19].

16 Ne consegue che il primo capo della domanda del ricorrente, nella parte in cui è diretto ad ottenere dal Tribunale che ingiunga all'UAMI di procedere alla registrazione del segno richiesto, è irricevibile.

Sulla ricevibilità del terzo capo della domanda dell'interveniente

- 17 Nell'ambito delle sue conclusioni, ai sensi dell'art. 134, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l'interveniente chiede al Tribunale di respingere la domanda di registrazione della ricorrente per i prodotti ed i servizi rientranti nelle classi 18 e 39. A suo parere, esiste, in sostanza, un rischio di confusione tra i segni in conflitto per quanto riguarda sia i prodotti rientranti nella classe 25 sia i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 18 e 39, alla luce dello stretto legame di complementarità esistente tra i prodotti rientranti nella classe 25 e i servizi rientranti nella classe 39 nonché della somiglianza dei prodotti rientranti nelle classi 25 e 18.
- 18 All'udienza, la ricorrente e l'UAMI hanno eccepito l'irricevibilità di tale capo della domanda in quanto alla commissione di ricorso non era stata proposta la questione delle fondatezza della valutazione della divisione di opposizione relativa alla domanda di registrazione della ricorrente concernente i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 18 e 39.
- 19 Ai sensi dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, le memorie delle parti depositate dinanzi al Tribunale non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
- 20 Orbene, nella fattispecie, la divisione di opposizione, nella sua decisione 27 marzo 2002, ha respinto l'opposizione dell'interveniente relativa ai prodotti e ai servizi rientranti nelle classi 18 e 39 e l'interveniente non ha assolutamente contestato tale valutazione della divisione di opposizione dinanzi alla commissione di ricorso.

- 21 Pertanto, poiché l'interveniente modifica l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso con il terzo capo della sua domanda, quest'ultimo dev'essere dichiarato irricevibile [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI (VITALITE), Racc. pag. II-449, punto 13].
- 22 Ne consegue che il terzo capo della domanda dell'interveniente dev'essere dichiarato irricevibile.

Sul merito

Argomenti delle parti

- 23 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 24 La ricorrente fa riferimento ai principi formulati dalla Corte e dal Tribunale in ordine alla valutazione del rischio di confusione [sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22, e sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 26].
- 25 Per quanto riguarda il consumatore medio il cui livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto

26), la ricorrente fa valere che, nel caso di specie, poiché il marchio anteriore era austriaco, il territorio pertinente ai fini dell'analisi del rischio di confusione è l'Austria, i cui cittadini e, più in particolare, la sua popolazione giovane sono familiarizzati con la lingua inglese. I giovani sarebbero del resto molto sensibili ai segni che identificano gli abiti o le scarpe.

- 26 Essa ricorda che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (citate sentenze SABEL, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 25). Nella fattispecie, la parte denominativa del segno richiesto non si limiterebbe all'elemento «B.K.R.», poiché i termini «boots & shoes» e «made in Spain» apparirebbero chiaramente nelle parti superiore e inferiore di tale segno. Inoltre, l'insieme di questi elementi denominativi sarebbe collocato nell'ambito di una figura romboidale che li racchiuderebbe e li individuerebbe. Tale figura rappresenterebbe due losanghe, inserite l'una nell'altra, con un fondo nero che attira immediatamente l'attenzione e mette visivamente in risalto il segno richiesto.
- 27 Invece, il marchio dell'interveniente presenterebbe due elementi distinti, e cioè le lettere «bk» e il termine «rods», il cui significato in inglese, cioè «barra» o «bastone», sarebbe comprensibile per i consumatori austriaci. Visivamente, le lettere «bk» formerebbero un'unità che specifica o completa il termine «rods», il quale è assente dal segno di cui viene chiesta la registrazione.
- 28 Pertanto, l'impressione visiva prodotta dal marchio verbale anteriore sarebbe completamente diversa da quella prodotta dal segno richiesto. Tali differenze sarebbero facilmente percettibili da parte dei consumatori e la pronuncia di questi due segni sarebbe del resto diversa.

- 29 La ricorrente sottolinea che, al fine di determinare se esista un rischio di confusione o di associazione tra due marchi, occorre situarsi nel contesto in cui i consumatori li incontrano ed analizzare l'informazione che essi realmente percepiranno immediatamente e successivamente. L'immagine conservata nella memoria sarebbe imperfetta e sarebbe possibile che gli elementi costitutivi di un segno non siano tutti memorizzati. Nella fattispecie, l'aspetto figurativo del segno richiesto sarebbe sicuramente prevalente nell'insieme da esso formato. Anche supponendo che tale marchio sia apposto su un abito o su una scarpa, l'attenzione del consumatore sarebbe attirata, innanzi tutto, dalle losanghe, poi dalle lettere scritte all'interno di queste ultime. Invece, per quanto riguarda il marchio anteriore, l'elemento denominativo principale sarebbe «rods», il quale sarebbe più vistoso e originale di due semplici lettere dell'alfabeto.
- 30 La presenza di tre lettere comuni ai segni in conflitto non sarebbe sufficiente perché il consumatore le associ. Infatti, il termine «rods», associato alle lettere «b» e «k», non figurerebbe sul marchio richiesto e i due segni controversi non presenterebbero lo stesso grafismo. Essi sarebbero pertanto visivamente diversi. La ricorrente aggiunge che, quando il carattere distintivo proviene dalla rappresentazione grafica del marchio, quelli che non presentano elementi aggiuntivi sono meno distintivi e beneficiano di una protezione ridotta. In questo contesto, le differenze tra i segni che costituiscono questi marchi assumerebbero una maggiore importanza.
- 31 La ricorrente rileva, in ordine alle condizioni di commercializzazione dei prodotti controversi, che, poiché la percezione visiva dei segni in conflitto avviene normalmente prima dell'atto dell'acquisto, l'aspetto visivo rivestirebbe, nella fattispecie, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione. Di conseguenza, sul territorio pertinente, poiché i segni controversi sono visivamente e foneticamente distinti, non esisterebbe alcun rischio di confusione tra loro, anche per i prodotti rientranti nella classe 25.
- 32 L'UAMI e l'interveniente ricordano i principi formulati dalla Corte e dal Tribunale in ordine al rischio di confusione (sentenze della Corte SABEL, cit., punti 22 e 23; 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punti 16, 17 e 29, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punti 17-19 e 25).

- 33 Per quanto riguarda, in primo luogo, il raffronto dei prodotti, l'UAMI e l'interveniente fanno valere che la ricorrente non contesta la valutazione della divisione di opposizione, ribadita dalla commissione di ricorso, secondo la quale esiste identità o grande somiglianza tra i prodotti cui si riferisce il marchio anteriore e quelli della classe 25 per la quale essa chiede la registrazione del suo segno.
- 34 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il confronto dei segni, l'UAMI rileva che, per motivi di economia procedurale, la divisione di opposizione poi la commissione di ricorso hanno proceduto al confronto del marchio richiesto con il solo marchio anteriore austriaco BK RODS e non con ciascuno dei marchi nazionali fatti valere dall'interveniente nell'ambito della sua opposizione. Il pubblico pertinente sarebbe quindi il pubblico austriaco degli acquirenti di abiti e di scarpe.
- 35 Per quanto riguarda il segno di cui è richiesta la registrazione, l'UAMI, con il sostegno dell'interveniente, rileva che, visivamente, l'elemento denominativo «B.K. R.», per le sue dimensioni e per la sua posizione nel segno, sarà l'elemento che attirerà in maniera determinante l'attenzione del pubblico pertinente, dato che l'elemento figurativo costituito da una figura geometrica semplice è frequentemente utilizzato come etichetta nel settore di cui trattasi.
- 36 Ora, da una parte, secondo l'UAMI e l'interveniente, la combinazione di lettere «bkr» del segno richiesto si troverebbe in prima posizione anche nel marchio anteriore, in quanto la lettera «r» figurerebbe in terza posizione, come prima lettera del termine «rods». Inoltre, secondo l'interveniente e l'UAMI, le lettere «bkr» sono separate da punti, il che fa ritenere al pubblico pertinente che si tratti di una sigla che costituisce l'abbreviazione di un segno più lungo.
- 37 D'altra parte, secondo l'UAMI e l'interveniente, gli elementi denominativi «boots & shoes» e «made in Spain», a seguito delle loro dimensioni, svolgono un ruolo meramente secondario nell'impressione visiva complessiva prodotta dal segno

richiesto. Inoltre, dato che tali elementi sono descrittivi e non possono essere registrati separatamente, essi non sarebbero percepiti come gli elementi dominanti di tale segno. L'interveniente precisa, al riguardo, che esistono circa 2 970 pagine su Internet contenenti insieme il complesso di tali termini e che la ricorrente, nell'ambito della sua domanda di registrazione, non ha rivendicato la detenzione esclusiva di tali termini.

38 Quanto alla figura romboidale comprendente l'elemento dominante del marchio richiesto, pur essendo un elemento da prendere in considerazione nell'impressione visiva complessiva di quest'ultimo, essa non presenterebbe un carattere distintivo elevato a causa della sua semplicità e del suo uso frequente.

39 Di conseguenza, data la somiglianza tra l'elemento dominante del segno richiesto e il segno anteriore, l'UAMI e l'interveniente ritengono che esista una somiglianza visiva tra tali segni.

40 Sul piano fonetico, il marchio anteriore si pronuncia sul territorio pertinente, secondo l'UAMI e l'interveniente, rispettivamente «bé-ka-rods» e «bé-ka-é rods» e il marchio richiesto si pronuncia «bé-ka-èr». Gli altri elementi denominativi del marchio richiesto, a causa delle loro dimensioni e della loro posizione, non sarebbero pronunciati dal pubblico pertinente e, in ogni caso, supponendo che lo siano, non sarebbero pertinenti per i motivi esposti al precedente punto 38. I segni controversi presenterebbero così una struttura trisillabica, dato che le prime due sillabe sono comuni e la lettera «r» è determinante per la pronuncia dell'ultima sillaba. L'interveniente ne conclude che i segni in conflitto sono molto simili sul piano fonetico e l'UAMI ritiene che la commissione di ricorso abbia giustamente considerato che i segni controversi presentavano una somiglianza fonetica.

41 Sul piano logico, secondo l'UAMI, né il marchio anteriore né l'elemento dominante del marchio richiesto presentano un contenuto logico sul territorio pertinente.

Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il termine «rods» del marchio anteriore non farebbe parte del vocabolario inglese corrente spontaneamente riconosciuto dai consumatori austriaci dei prodotti di cui trattasi. Gli elementi verbali «boots & shoes» e «made in Spain» del marchio richiesto sarebbero, invece, espressioni correnti nel settore interessato e sarebbero facilmente intesi dai consumatori austriaci come descrittivi dei prodotti controversi e della loro origine geografica.

⁴² Secondo l'interveniente, l'elemento denominativo «B.K.R.», comune ai due segni in conflitto, non ha un significato particolare per il consumatore medio e, pertanto, la somiglianza logica di questi segni dev'essere considerata molto netta.

⁴³ Per quanto riguarda, in terzo luogo, la valutazione del rischio di confusione, l'UAMI fa nuovamente riferimento ai principi formulati dal giudice comunitario (v. supra, punto 32) e ricorda, in questo contesto, che, poiché il consumatore conserva un'immagine imperfetta di un marchio, l'elemento dominante di quest'ultimo presenta un'importanza particolare nell'impressione d'insieme prodotta dal marchio rispetto agli altri elementi che lo compongono. L'UAMI ribadisce, al riguardo, i suoi argomenti a favore del carattere dominante dell'elemento denominativo «B.K.R.» in seno al segno richiesto.

⁴⁴ Inoltre, ai fini dell'esame del rischio di confusione, dovrebbe essere tenuto conto del livello di attenzione del consumatore, che varia in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi. A questo proposito l'UAMI ammette il ruolo preponderante, per quanto riguarda i prodotti interessati, dell'impressione visiva nel confronto tra i segni controversi e insiste sulla loro somiglianza visiva malgrado la presenza di un elemento figurativo solo nel segno richiesto.

- 45 L'UAMI osserva altresì che, nel settore dell'abbigliamento, lo stesso marchio può presentare configurazioni diverse a seconda del tipo di prodotto sul quale esso è apposto. Così non può essere escluso che il pubblico pertinente, vedendo l'elemento denominativo «B.K.R.», consideri che si tratta dell'abbreviazione di un segno più lungo, come BK RODS, e consideri il segno richiesto come il segno che contraddistingue una linea speciale di prodotti appartenenti al titolare del marchio anteriore.
- 46 Inoltre, benché possa ammettersi che il consumatore presti più attenzione alla scelta del marchio quando acquista un abito particolarmente costoso, non se ne può concludere che, relativamente al settore interessato, il pubblico farà prova di particolare attenzione acquistando i prodotti interessati [sentenza del Tribunale 6 ottobre 2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, New Look/UAMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), Racc. pag. II-3471, punto 43]. All'udienza, l'UAMI ha fatto valere al riguardo che non può ritenersi che i prodotti controversi siano più specificamente destinati ad un pubblico giovane, come sostiene la ricorrente.
- 47 Alla luce di questi elementi e in considerazione del principio di interdipendenza secondo il quale una leggera somiglianza tra i segni può essere compensata da un elevato grado di identità o di somiglianza tra i prodotti, l'UAMI ritiene che la commissione di ricorso non abbia commesso alcun errore che giustifichi un annullamento della decisione impugnata.
- 48 L'interveniente considera che il grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi controversi è compensato da un grado elevato di somiglianza tra i segni controversi. Visualizzando i prodotti o i servizi designati dai segni in conflitto, il consumatore medio comprenderebbe direttamente che questi ultimi provengono da una stessa impresa o da imprese legate economicamente e supporrebbe che tali imprese abbiano inizialmente deciso di utilizzare il marchio registrato BK RODS e poi il suo derivato «B.K.R.».

Giudizio del Tribunale

- 49 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, 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 del detto marchio con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussista 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.
- 50 D'altro canto, in forza dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, per marchi anteriori occorre intendere i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
- 51 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi controversi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese legate economicamente.
- 52 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi in esame e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenze del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 30-33, e giurisprudenza ivi citata, e 16 marzo 2005, causa T-112/03, L'Oréal/UAMI — Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II-949, punto 57].

— Sul pubblico pertinente

53 È pacifico tra le parti che il marchio denominativo anteriore dell'interveniente, BK RODS, l'unico in questione nell'ambito della presente controversia, è registrato in Austria, che costituisce quindi il territorio pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

54 Si deve altresì considerare, come ha fatto la commissione di ricorso, che, poiché i prodotti rientranti nella classe 25 sono prodotti di consumo corrente, il pubblico pertinente è il consumatore medio che si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente attento ed accorto [v., in questo senso, sentenze del Tribunale Fifties, punto 29, cit.; 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 43, e NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, cit., punto 25]. A questo proposito, malgrado le affermazioni della ricorrente, nessun elemento permette di ritenere che i prodotti controversi siano più particolarmente destinati ad un pubblico giovane.

55 Di conseguenza si deve tener conto, ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, del punto di vista del pubblico pertinente, costituito dai consumatori medi austriaci.

— Sulla somiglianza dei prodotti

56 Poiché le parti non hanno contestato la considerazione della commissione di ricorso secondo la quale i prodotti designati dai marchi in conflitto sono identici o molto simili, occorre ammettere che i prodotti di cui trattasi sono identici o molto simili.

— Sulla somiglianza dei segni

- 57 Secondo una giurisprudenza costante, la valutazione del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o logica dei segni di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [sentenze del Tribunale BASS, cit., punto 47 e la giurisprudenza citata, e 9 marzo 2005, causa T-33/03, *Osotspa/UAMI — Distribution & Marketing (Hai)*, Racc. pag. II-763, punto 47]. Il consumatore solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. In generale, sono le caratteristiche dominanti e distintive di un segno quelle che vengono più facilmente memorizzate. Pertanto, la necessità di valutare l'impressione complessiva prodotta da un segno non esclude l'esame di ciascuno dei suoi componenti al fine di determinarne gli elementi dominanti [v. sentenza del Tribunale 1° marzo 2005, causa T-185/03, *Fusco/UAMI — Fusco International (ENZO FUSCO)*, Racc. pag. II-715, punto 46 e giurisprudenza citata].
- 58 Nella fattispecie, sul piano visivo, la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, ha considerato che l'elemento dominante del segno richiesto era composto dalle tre lettere «bkr», mentre gli elementi denominativi «boots», «shoes» e «made in Spain», per le loro dimensioni, erano meno importanti. Essa ha ritenuto che l'elemento dominante di tale segno riproducesse le prime due lettere del marchio anteriore e vi aggiungesse la lettera «r», prima lettera della parola «rods» del marchio anteriore. Inoltre, il fatto che le tre lettere del segno richiesto siano separate da punti farebbe pensare che si tratti di un'abbreviazione (punto 16 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ne ha dedotto che i segni in conflitto erano visivamente simili.
- 59 A questo proposito è giocoforza innanzi tutto constatare che l'UAMI ha giustamente considerato che, sul piano visivo, l'elemento dominante del marchio richiesto era «B.K.R.», per le sue dimensioni, per la sua posizione nel segno e per il suo carattere pieno. Infatti, secondo la giurisprudenza, benché il consumatore medio

percepisca normalmente il marchio come un tutt'uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, sono le caratteristiche dominanti e distintive di un segno ad essere più facilmente memorizzate (v. sentenza NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection, cit., punto 39 e giurisprudenza citata).

60 Ora, in ordine all'argomento della ricorrente secondo il quale il marchio richiesto conterebbe anche gli elementi denominativi «boots», «shoes» e «made in Spain», occorre constatare che questi elementi, per le loro dimensioni e per la loro posizione, sono visivamente meno importanti dell'elemento «B.K.R.». Inoltre, come sostiene l'UAMI, questi termini sono descrittivi dei prodotti d'abbigliamento di cui trattasi e della loro origine geografica. Questi elementi denominativi occupano quindi una posizione secondaria nel segno richiesto e sono pertanto accessori rispetto all'elemento denominativo dominante «B.K.R.».

61 Quanto agli elementi figurativi del marchio richiesto, e cioè due losanghe, inserite l'una nell'altra, su fondo nero, è importante rilevare che la ricorrente non ha contestato l'affermazione dell'UAMI secondo la quale questa forma romboidale è frequentemente utilizzata e non beneficia quindi di un carattere distintivo intrinseco. Anche questi elementi figurativi sono quindi accessori riguardo all'elemento dominante del marchio richiesto.

62 Invece, per quanto riguarda il raffronto dell'elemento dominante del segno richiesto, «B.K.R.», e del marchio anteriore BK RODS, si deve considerare che la presenza di tre lettere comuni a questi due segni non è tale da conferire loro una somiglianza visiva.

- 63 In primo luogo, se è vero che le lettere «b» e «k» sono comuni ai due segni controversi e che la loro collocazione come parte anteriore dei due segni condiziona la loro percezione visiva, la presenza, in questi due segni, della lettera «r» non è tale da renderli simili. Non può infatti ritenersi che la lettera «r» che figura nell'elemento denominativo «rods» del marchio anteriore sia percepita, dal pubblico pertinente, separatamente dalle altre tre lettere di questa parola («ods»), come ha del resto ammesso l'UAMI all'udienza in risposta ad un quesito del Tribunale. L'elemento verbale «rods» deve pertanto essere considerato come un tutt'unico e non come una parola composta da diverse lettere tra le quali la lettera «r». Pertanto, l'UAMI ha erroneamente ritenuto che i due segni di cui trattasi avessero in comune, sul piano visivo, la combinazione delle lettere «bkr».
- 64 Inoltre, l'elemento denominativo «rods» del marchio anteriore attirerà maggiormente l'attenzione del consumatore dato che, contrariamente alle lettere associate «b» e «k» che lo precedono, esso forma una parola.
- 65 Infine, mentre l'elemento denominativo dominante del marchio richiesto è unico, il marchio anteriore è composto da due elementi, e l'elemento denominativo «rods» è più lungo dell'elemento «bk». Al riguardo, non può negarsi che la lunghezza diversa dei segni di cui trattasi accentui la loro diversità.
- 66 In secondo luogo, non può ritenersi, contrariamente a quanto asserisce l'UAMI, che la presenza di un punto dietro ciascuna delle lettere componenti l'elemento dominante del marchio richiesto contribuisca a rendere i due segni controversi simili sul piano visivo. Se è vero che la presenza di questi tre punti potrebbe spingere il consumatore dei prodotti di cui trattasi a prendere il segno richiesto per un'abbreviazione, tale segno non può essere percepito come l'abbreviazione di BK RODS. Infatti, in tale ipotesi, solo la lettera «r» del segno richiesto sarebbe l'iniziale del termine «rods» del marchio anteriore, mentre le lettere «b» e «k» del detto segno non possono essere le iniziali di termini che compongono il marchio anteriore.

- 67 In terzo luogo, infine, nella valutazione visiva complessiva dei segni controversi, si deve rilevare la natura complessa del marchio richiesto che è un segno misto, composto non solo di elementi denominativi dominanti e accessori (v. precedenti punti 59 e 60), ma anche di elementi figurativi (v. precedente punto 61). Orbene, la presenza di elementi figurativi nel marchio richiesto, e cioè il contorno a forma di losanga e la tipografia particolare dell'elemento denominativo dominante «B.K.R.», benché accessorie rispetto all'elemento dominante di tale marchio, tende ad accrescere, nell'ambito della valutazione visiva complessiva dei segni in conflitto, la diversità tra questi ultimi. A questo proposito, data la presenza di altri elementi in ciascuno dei segni in conflitto, il fatto che tali due segni abbiano le lettere «b» e «k» in comune non ha un'influenza determinante nel confronto visivo.
- 68 Risulta da quanto precede che la commissione di ricorso, alla luce del carattere erroneo delle valutazioni contenute al punto 16 della decisione impugnata, non poteva legittimamente concludere che i segni controversi, valutati globalmente, presentavano una somiglianza visiva.
- 69 Sul piano fonetico, la commissione di ricorso ha considerato che il segno anteriore e l'elemento dominante del segno richiesto erano simili, data l'identità delle prime tre lettere di questi due segni (punto 17 della decisione impugnata). Secondo l'UAMI, il marchio anteriore si pronuncia nel territorio pertinente «bé-ka-rods» e, secondo l'interveniente, «bé-ka-é rods». Quanto al segno la cui registrazione è richiesta, la pronuncia adeguata è, secondo tali due parti, «bé-ka-èr».
- 70 Nella fattispecie è pertinente prendere in considerazione la pronuncia da parte di un consumatore medio austriaco del termine «rods», benché questo termine sia di origine inglese. Orbene, la pronuncia da parte del consumatore medio di una parola di una lingua straniera difficilmente può essere stabilita con sicurezza [sentenza del

Tribunale 1° febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 58]. Infatti, anche supponendo che il termine «rods» sia riconosciuto come straniero e che il suo significato sia conosciuto dal consumatore medio, la sua pronuncia non è necessariamente quella della lingua d'origine. Una pronuncia corretta secondo la lingua d'origine presuppone non soltanto il fatto di conoscere tale pronuncia, ma anche la capacità di pronunciare il termine di cui trattasi con l'accento corretto. Nella fattispecie, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, il termine «rods», che significa «barra» o «bastone», presenta un carattere tecnico che impedisce di ritenere che il consumatore medio austriaco ne conosca necessariamente il significato.

71 Occorre pertanto prendere in considerazione la pronuncia del marchio anteriore nella lingua austriaca, e cioè «bé-ka-rods», mentre «d» è la lettera accentuata in seno al termine «rods».

72 A questo proposito l'affermazione dell'UAMI e dell'interveniente, secondo la quale i due segni controversi sarebbero simili sul piano fonetico, poiché le prime tre lettere di tali segni sono le stesse, dev'essere respinta. Solo le lettere «b» e «k», pronunciate «bé» e «ka», sono comuni ai due segni controversi. Non può infatti ritenersi che la lettera «r» del marchio richiesto, pronunciata «èr», e il termine «rods», composto di due sillabe e pronunciato «rodss», presentino una somiglianza sul piano fonetico. Pertanto, l'UAMI non può fondatamente ritenere che l'elemento dominante del marchio richiesto («B.K.R.») sia incluso, sul piano fonetico, nel marchio anteriore.

73 Ne consegue che la commissione di ricorso, alla luce del carattere erroneo della valutazione figurante al punto 17 della decisione impugnata, non poteva legittimamente concludere che sussisteva una somiglianza sul piano fonetico tra i due segni in conflitto.

74 Sul piano logico, la commissione di ricorso, al punto 19 della decisione impugnata, ha affermato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che non vi era somiglianza logica chiara tra i segni controversi.

75 Infatti, contrariamente a quanto asserisce l'interveniente, poiché l'elemento denominativo dominante del segno richiesto, e cioè «B.K.R.», e BK RODS, non presenta alcun significato per il pubblico pertinente nel settore dell'abbigliamento, un confronto dei segni in conflitto sul piano logico è privo di pertinenza [v., in questo senso, sentenze del Tribunale 9 aprile 2003, causa T-224/01, Durferrit/UAMI — Kolene (NU-TRIDE), Racc. pag. II-1589, punto 48, e 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés/UAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Racc. pag. II-965, punto 93].

— Sul rischio di confusione

76 Nell'ambito di una valutazione globale dei marchi controversi, le differenze visiva, fonetica e logica dei segni in conflitto sono sufficienti ad impedire, malgrado l'identità dei prodotti interessati, che le somiglianze tra i segni in conflitto comportino un rischio di confusione per il consumatore medio [sentenza del Tribunale 12 ottobre 2004, causa T-35/03, Aventis CropScience/UAMI — BASF (CARPO), non pubblicata nella Raccolta, punto 29].

77 Nella fattispecie, malgrado talune somiglianze tra i segni in conflitto, si deve tener conto, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, di tutti gli elementi rilevati ai precedenti punti 59-75. Orbene, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che i segni in conflitto presentavano una somiglianza visiva e fonetica, e in mancanza di somiglianza logica, non può ritenersi

che esista una somiglianza globale tra di loro. Di conseguenza, malgrado l'identità dei prodotti di cui trattasi, non esiste un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

78 Si deve pertanto accogliere l'unico motivo relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, senza che occorra esaminare l'argomento della ricorrente relativo all'importanza, nell'ambito della valutazione del rischio di confusione, della somiglianza visiva dei segni in conflitto (vedi precedente punto 30).

79 Nell'ambito delle sue conclusioni, la ricorrente chiede, in via principale, la riforma della decisione impugnata. È vero che l'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 prevede la possibilità di una riforma. Tuttavia, tale possibilità è, in via di principio, limitata alle situazioni in cui lo stato degli atti consente la decisione della causa [sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-334/01, MFE Marienfelde/UAMI (HIPOVITON), Racc. pag. II-2787, punto 63]. Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie, dato che la commissione di ricorso ha preso in considerazione, nell'ambito del suo esame, solo uno dei marchi anteriori fatti valere a sostegno dell'opposizione e non si è pronunciata sull'insieme delle disposizioni del regolamento n. 40/94 fatto valere dall'interveniente.

80 Pertanto, si deve annullare la decisione impugnata.

Sulle spese

- 81 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell'art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese.
- 82 Nella fattispecie, l'UAMI e l'interveniente sono risultati soccombenti in quanto si deve annullare la decisione impugnata, conformemente alle conclusioni in tal senso della ricorrente.
- 83 La ricorrente ha concluso per la condanna della parte convenuta alle spese nella sua lettera alla cancelleria del Tribunale del 15 novembre 2004.
- 84 Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'UAMI in ordine a tale domanda, risulta da una giurisprudenza costante che il fatto che la parte che è risultata vittoriosa abbia concluso in tal senso solo all'udienza non osta a che la sua domanda sia accolta (sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1185, e conclusioni dell'avvocato generale Warner relative a tale sentenza, Racc. pag. 1212, in particolare pag. 1274; sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 79, e 17 marzo 1993, causa T-13/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II-287, punto 50). Lo stesso vale, a maggior ragione, se la domanda relativa alla condanna alle spese si trova, come nel caso di specie, in una lettera inviata nel corso della fase scritta del procedimento.

85 Si deve ordinare che l'UAMI, rimasto soccombente, sopporti, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente.

86 Quanto all'interveniente, poiché la ricorrente non ha chiesto che sia condannata alle spese, essa sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 giugno 2004 (procedimento R 0458/2002-4) è annullata.**

- 2) **L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente.**

3) L'interveniente sopporterà le proprie spese.

Legal

Lindh

Vadapalas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 ottobre 2005.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

H. Legal