

## Causa T-22/04

**Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH**

**contro**

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

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Westlife — Marchio nazionale anteriore West — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 4 maggio 2005 . . . . . II - 1562

### Massime della sentenza

- 1. Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Ruolo procedurale dell'Ufficio — Potere di modificare i termini della controversia dinanzi al Tribunale — Insussistenza — Facoltà per l'Ufficio di sostenere le conclusioni dell'una o dell'altra parte e di dedurre argomenti a sostegno dei motivi fatti valere da tale parte (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 133, n. 2)*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Marchio denominativo richiesto avente uno dei suoi due termini identico a un marchio denominativo anteriore*  
[Regolamento (CE) 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 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 — Marchi denominativi Westlife e West*  
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. In un procedimento relativo ad un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) che ha statuito nell'ambito di un procedimento di opposizione, l'Ufficio non ha il potere di modificare, mediante la posizione che adotta dinanzi al Tribunale, i termini della controversia come risultano dalle pretese e allegazioni rispettive di chi ha richiesto la registrazione e di chi ha proposto l'opposizione. Tuttavia, l'Ufficio non è tenuto a chiedere il rigetto di un ricorso proposto contro la decisione di una delle sue commissioni di ricorso. Infatti, benché l'Ufficio non disponga della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, esso non può però essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qual-

siasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione.

L'Ufficio può quindi, senza modificare i termini della controversia, chiedere che siano accolte le conclusioni di una delle altre parti, a sua scelta, nonché addurre argomenti a sostegno dei motivi fatti valere da tale parte. Per contro, esso non può formulare autonome conclusioni dirette all'annullamento o presentare motivi di annullamento non sollevati dalle altre parti.

(v. punti 16-18)

2. Dei marchi verbali devono, in prima analisi, di regola essere ritenuti simili ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nel caso in cui uno dei due soli termini che costituiscono il marchio richiesto sia identico, sul piano visivo e sul piano fonetico, all'unico termine costituente il marchio anteriore e in cui tali termini, considerati insieme o isolatamente, non abbiano, sul piano concettuale, alcun significato per il pubblico destinatario.

(v. punto 37)

3. Esiste, per i consumatori medi tedeschi, un rischio di confusione tra il segno denominativo Westlife, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 25 e 41 ai sensi dell'Accordo

di Nizza, e il marchio denominativo West, anteriormente registrato in Germania per prodotti e servizi identici o simili rientranti nelle stesse classi, in quanto, da un lato, l'unica differenza visiva tra i due marchi denominativi in questione consiste nel fatto che uno di loro contiene un elemento ulteriore unito al primo e i due marchi sono simili, in una certa misura, sotto il profilo fonetico e, in particolare, concettuale, e in quanto, d'altro lato, l'esistenza del marchio anteriore West può avere creato un'associazione nella mente del pubblico di riferimento tra tale termine e i prodotti distribuiti dal suo proprietario, di modo che ogni nuovo marchio costituito da tale termine combinato con un altro termine rischia di essere percepito come una variante del marchio anteriore.

(v. punti 39, 42-43)