

Causa T-364/05

Saint-Gobain Pam SA

contro

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

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PAM PLUVIAL — Marchi nazionali figurativi anteriori PAM — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Prova dell'uso — Art. 8, n. 1, lett. b), e art. 43 del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 22 marzo 2007 II - 761

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3)

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*
[Regolamento 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*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
4. *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*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. Ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, ai fini dell'esame di un'opposizione proposta ex art. 42 del regolamento medesimo, si presume che il marchio anteriore sia stato oggetto di uso effettivo fintantoché il richiedente non presenti istanza avente ad oggetto la prova di tale uso dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Siffatta richiesta, che deve essere presentata espressamente e in tempo utile, non può essere presentata per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.

La detta richiesta, infatti, che ha l'effetto di far gravare sull'opponente l'onere della prova dell'uso effettivo del suo marchio (o della sussistenza di legittime ragioni per la non utilizzazione) pena il rigetto dell'opposizione, modifica il contenuto del procedimento di opposizione aggiungendo ad esso una questione specifica e previa che dev'essere risolta prima di decidere sull'opposizione vera e propria. Orbene, spetta alla divisione d'opposizione decidere, in primo grado, sull'opposizione come definita dai diversi atti e istanze processuali delle parti, compresa, eventualmente, la richiesta di prova dell'uso effettivo del marchio anteriore. Ammettere la possibilità di presentare una tale richiesta per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, che può decidere solo sui ricorsi presentati contro le decisioni delle divisioni d'opposizione, e quindi non può pronunciarsi in prima istanza

su una nuova opposizione, comporterebbe l'esame, da parte della commissione di ricorso, di una richiesta del tutto specifica, legata a considerazioni di fatto e di diritto nuove e derivanti dal contesto del procedimento di opposizione proposto e trattato dalla divisione d'opposizione.

La continuità funzionale, esistente tra i diversi organi dell'Ufficio, non può giustificare la presentazione di una tale richiesta per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, giacché essa non comporta affatto un esame da parte della commissione di ricorso di una causa diversa da quella sottoposta alla divisione d'opposizione, ossia una causa la cui portata sarebbe stata ampliata dall'aggiunta della questione preliminare dell'uso effettivo del marchio anteriore.

(v. punti 32, 34-37, 39-41)

2. Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la somiglianza dei prodotti oggetto dei marchi in conflitto deve essere valutata tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti in questione. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, la circostanza di essere in linea di massima commercia-

lizzati presso gli stessi punti vendita, nonché la loro concorrenzialità o complementarietà. A tale proposito, sono complementari quei prodotti tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l'uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro, di modo che i consumatori possano supporre che la produzione di entrambi i prodotti sia riconducibile ad una stessa impresa.

(v. punti 92, 94-95)

3. Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se quest'ultima costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l'immagine di questo marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta. Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrin-

seche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle delle altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso.

(v. punto 97)

4. Esiste, per il consumatore medio spagnolo, un rischio di confusione tra il segno denominativo PAM PLUVIAL, la cui registrazione quale marchio comunitario è stata richiesta per «tubi metallici» e «raccordi non metallici per tubi rigidi non metallici», che appartengono rispettivamente alle classi 6 e 17 dell'Accordo di Nizza, e il marchio figurativo il cui elemento verbale «PAM» rappresenta l'elemento centrale e dominante, registrato anteriormente in Spagna, per «materiali da costruzione» appartenenti alla classe 19.

Infatti, poiché, da un lato, i marchi in conflitto presentano una somiglianza visiva e fonetica, in quanto l'elemento dominante «PAM» del marchio anteriore rappresenta anche l'elemento dominante del marchio richiesto PAM PLUVIAL, per la sua formula breve e facile da ricordare, la mancanza di significato particolare in spagnolo e la sua presenza all'inizio del marchio richiesto, e poiché, d'altro lato, i prodotti oggetto dei marchi in conflitto sono simili e complementari, la presenza nel marchio richiesto del termine «pluvial» non esclude il rischio di confusione, dal momento che tale elemento può condurre il consumatore medio a supporre che il marchio richiesto derivi da un marchio principale «pam» e designi una gamma specifica di prodotti appartenente al «gruppo di marchi PAM».

(v. punti 98-100, 105)