SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
14 ottobre 2003 *

Nella causa T-292/01,

Phillips-Van Heusen Corp., con sede in New York (Stati Uniti d'America), rappresentata dall'avv. F. Jacobacci,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. E. Joly e dalla sig.ra Laitinen, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

con l'intervento dinanzi al Tribunale di

Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dall'avv. W. Städtler,

avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2001 nella pratica R-740/2000-3, relativa ad un procedimento di opposizione tra la Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH e la Phillips-Van Heusen Corporation,

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

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 marzo 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1 Gli artt. 8, 43, 62 e 74 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1) dispongono quanto segue:

«*Articolo 8*

Impedimenti relativi alla registrazione

1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(...)

b) 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.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per "marchi anteriori":

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario (...):

(...)

ii) marchi registrati nello Stato membro (...)

(...)

Articolo 43

Esame dell'opposizione

(...)

5. Se dall'esame dell'opposizione risulta che il marchio è escluso dalla registrazione per la totalità, o per una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è stato richiesto il marchio comunitario, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi.
(...)

Articolo 62

Decisione sul ricorso

1. (...) la commissione di ricorso (...) può sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata [dinanzi ad essa], sia rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.

(...)

Articolo 74

Esame d'ufficio dei fatti

1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

2 La regola 53 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303 pag. 1), è redatta nei termini seguenti:

«Regola 53

Rettifica di errori nelle decisioni

Nelle decisioni dell'Ufficio possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti. Essi sono rettificati, d'ufficio o su richiesta della parte interessata, dall'organo che ha emesso la decisione».

Antefatti della controversia

3 Con domanda redatta in inglese e ricevuta dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») il 1° aprile 1996, la ricorrente ha chiesto la registrazione del segno denominativo BASS come marchio comunitario.

4 La registrazione del marchio è stata chiesta per prodotti rientranti nella classe 25 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

«scarpe e articoli di abbigliamento».

5 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 28/97 del 17 novembre 1997.

6 Il 13 febbraio 1998 l'interveniente ha proposto un'opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, diretta contro la registrazione del marchio per tutte le categorie di prodotti considerati nella domanda di marchio. L'opposizione era basata sull'esistenza di un marchio registrato in Germania, con data di priorità del 14 ottobre 1988. Tale marchio (in prosieguo: il «marchio anteriore») consiste nel segno denominativo PASH. Esso è stato registrato per prodotti rientranti nelle classi 18 e 25 ai sensi dell'accordo di Nizza e corrispondenti alla descrizione seguente:

— classe 18: «Prodotti in pelle o in imitazione della pelle ed altri materiali plastici a condizione che siano compresi nella classe 18, cioè borse ed altri contenitori non adattati al prodotto che sono destinati a contenere, come piccoli articoli in pelle ed in materiali plastici, in particolare portamonete, portafogli, astucci a chiave; bauli e valigie, zaini, tracolle»,

— classe 25: «Indumenti, altresì in pelle, cinture per abbigliamento, calzature, cappelli».

7 A sostegno dell'opposizione l'interveniente ha fatto valere l'impedimento relativo alla registrazione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

8 Con lettera 4 agosto 1999, l'interveniente ha limitato l'opposizione nel senso che questa era diretta solo contro la registrazione del marchio per la categoria di prodotti chiamata «indumenti».

9 Con decisione 19 maggio 2000, la divisione di opposizione dell'Ufficio (in prosieguo: la «divisione di opposizione») ha respinto l'opposizione. In sostanza, la divisione di opposizione ha considerato che, poiché i marchi in esame non erano simili sui piani visivo, auditivo e concettuale, non sussistevano rischi di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 tra i due marchi di cui trattasi nel territorio rilevante della Comunità, cioè in Germania.

10 Il 13 luglio 2000, l'interveniente ha proposto un ricorso presso l'Ufficio, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94. Essa ha chiesto l'annullamento della decisione della divisione di opposizione ed il rifiuto della protezione del marchio richiesto per la categoria di prodotti chiamata «indumenti».

11 Con decisione 12 settembre 2001, notificata alla ricorrente il 28 settembre 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell'Ufficio (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha statuito sul ricorso. In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che i prodotti menzionati nella domanda di marchio nei confronti dei quali l'interveniente aveva confermato la sua opposizione alla registrazione del marchio richiesto, cioè agli indumenti, erano identici ai prodotti rientranti nella classe 25 designati dal marchio anteriore e che gli accessori per i quali quest'ultimo marchio è stato altresì registrato erano spesso commercializzati con indumenti prodotti dalla stessa impresa. Per quanto riguarda i marchi in esame, la commissione di ricorso ha considerato che essi erano simili. A tal riguardo, essa ha esposto che sussisteva una similitudine visiva

tra i due marchi, dato che queste ultime contavano lo stesso numero di lettere, che le due lettere centrali, sulle quali poteva focalizzarsi l'attenzione del pubblico, erano le stesse, e che le prime lettere «b» e «p» erano molto simili. Quanto alla similitudine fonetica, essa ha ritenuto, in particolare, che almeno in talune regioni della Germania, le consonanti «b» e «p» fossero pronunciate in modo molto simile. In tale contesto, essa ha rilevato che non fosse necessario che il rischio di confusione sussistesse per l'intero territorio rilevante, bensì che fosse sufficiente che tale rischio sussistesse per una parte consistente del pubblico rilevante. Infine, per quanto riguarda il paragone concettuale, essa ha considerato che nessuno dei due segni denominativi aveva un significato determinato in rapporto con i prodotti di cui trattasi. Pertanto, la commissione di ricorso ha concluso che, poiché i prodotti designati dai due marchi erano identici, sussisteva un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, fra i due marchi in esame nel territorio rilevante della Comunità, cioè in Germania.

12 Il dispositivo della decisione impugnata è redatto nei termini seguenti:

«La commissione di ricorso

1. annulla la decisione [della divisione d'opposizione]

2. accoglie l'opposizione e respinge la domanda di marchio comunitario.

(...)».

13 I punti 1, 6 e 40 della motivazione della decisione impugnata sono redatti nei termini seguenti:

«1. [...L]a ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio denominativo [BASS] per i prodotti seguenti (e per altri che non sono in discussione in questo procedimento): Classe 25 - indumenti.

6. L'opponente ha proposto un ricorso contro la decisione [della divisione d'opposizione], chiedendo alla commissione di annullare la decisione [della divisione d'opposizione] e di negare la protezione del marchio opposto solo per i prodotti "indumenti".

40. La domanda di marchio comunitario non è, quindi, (...) ammessa alla registrazione e la decisione della divisione d'opposizione dev'essere annullata».

14 Il 18 febbraio 2002 la commissione di ricorso ha adottato una decisione il cui dispositivo è redatto nei termini seguenti:

«1. Conformemente alla regola 53 del regolamento (...) (CE) n. 2868/95 (...), la commissione rettifica, d'ufficio, un errore manifesto nella sua decisione del 12 settembre 2001 nella pratica R 740/2000-3.

2. Alla luce dei punti 1 e 6 della decisione, occorre leggere il dispositivo come segue:

"Per tali motivi, la commissione decide: ...

2. Accoglie l'opposizione e respinge la domanda di marchio comunitario nei limiti in cui la registrazione è stata chiesta per indumenti rientranti nella classe 25"».

Procedimento e conclusioni delle parti

15 Con atto introduttivo redatto in italiano e depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2001, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

16 Con lettera 19 dicembre 2001 l'interveniente si è opposta a che l'italiano diventasse la lingua processuale.

17 Il 10 gennaio 2002 il cancelliere del Tribunale ha constatato che l'inglese era la lingua in cui era stata depositata la domanda di marchio e sarebbe quindi stata la lingua processuale, conformemente all'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

18 L'Ufficio ha depositato il suo controricorso nella cancelleria del Tribunale l'8 aprile 2002. L'interveniente ha depositato il suo controricorso nella cancelleria del Tribunale il 28 marzo 2002.

19 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— respingere definitivamente ed interamente l'opposizione diretta contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe 25;

— ingiungere all'Ufficio di registrare il marchio richiesto;

— condannare l'Ufficio e l'interveniente alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso.

20 L'Ufficio chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare irricevibile la domanda diretta ad ingiungere all'Ufficio di registrare il marchio richiesto;

— alla luce della decisione di rettifica della commissione di ricorso 18 febbraio 2002, accogliere il ricorso per quanto riguarda la domanda di marchio concernente la categoria di prodotti denominata «calzature»;

— per il resto respingere il ricorso;

— condannare l'Ufficio alle spese, a condizione che la ricorrente desista dal suo ricorso alla luce della decisione di rettifica della commissione di ricorso 18 febbraio 2002 e, nel caso contrario, condannare la ricorrente alle spese.

21 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— respingere la domanda diretta all'annullamento della decisione impugnata;

— condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso.

22 Con lettera 25 febbraio 2003, la ricorrente ha desistito dal terzo capo delle sue conclusioni, diretto ad ingiungere all'Ufficio di registrare il marchio richiesto. Inoltre, essa ha presentato taluni documenti per dimostrare la fondatezza del suo ricorso. Con lettera 28 febbraio 2003, il cancelliere del Tribunale ha informato la ricorrente del fatto che tali documenti non sarebbero stati versati al fascicolo.

In diritto

Sull'oggetto della controversia

23 Nell'ambito del procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione, l'interveniente ha limitato l'opposizione al fatto che essa era diretta solo contro la registrazione del marchio per la categoria di prodotti chiamata «indumenti». Tuttavia, al punto 2 del dispositivo della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto la domanda di marchio senza limitarne la portata a tale ultima categoria di prodotti. Pertanto, nella parte in cui essa statuisce ultra petita, la decisione impugnata è viziata da illegittimità.

24 Infatti, come risulta da una lettura combinata dagli artt. 43, n. 5, prima frase, 62, n. 1, prima frase, e 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso, nell'ambito di un ricorso proposto contro una decisione della divisione d'opposizione può respingere la domanda di marchio solo nei limiti di quanto fatto valere dall'opponente nell'opposizione diretta contro la registrazione di tale marchio. La commissione di ricorso non può, infatti, statuire al di là dell'oggetto dell'opposizione. Del resto, né l'Ufficio né l'interveniente contestano tale conclusione.

25 Tuttavia, con la sua decisione 18 febbraio 2002, la commissione di ricorso, basandosi sulla regola 53 del regolamento n. 2868/95, ha rettificato il dispositivo della decisione impugnata nel senso che il rigetto della domanda di marchio è ormai limitato alla categoria di prodotti chiamata «indumenti». Ne consegue che, poiché la decisione impugnata ha respinto la domanda di marchio per quanto riguarda le categorie di prodotti diverse da quella chiamata «indumenti», la controversia è divenuta senza oggetto a tal riguardo. Non occorre quindi più statuire sul ricorso, nella parte in cui esso è diretto all'annullamento della decisione impugnata su tale punto.

26 D'altra parte, in seguito ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha rinunciato, con lettera 25 febbraio 2003, al motivo attinente al fatto che la decisione impugnata oltrepassava l'oggetto dell'opposizione, motivo dedotto nel suo ricorso.

Sulla domanda di annullamento

27 La ricorrente deduce un motivo unico, attinente ad una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tale motivo è suddiviso in due parti. La prima parte del motivo attiene alla coesistenza dei segni denominativi BASS e PASH come marchi nazionali tedeschi, la seconda, che occorre esaminare in primo luogo, all'assenza di un rischio di confusione intrinseco.

Argomenti delle parti

28 La ricorrente sostiene che, ai fini della valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione tra due marchi occorre considerare, in primo luogo, la similitudine visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi. In secondo luogo, la valutazione dipende, secondo la ricorrente, dal problema di capire se tali marchi abbiano un carattere distintivo elevato, sia intrinsecamente, e sia in ragione della conoscenza di questi ultimi sul mercato. Il terzo fattore da prendere in considerazione consiste nel carattere più o meno vigile del pubblico rilevante. In tale contesto, la ricorrente fa riferimento, da un lato, al decimo 'considerando' della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) e, dall'altro, ai punti 22 e 23 della sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, nonché ai punti 17, 26 e 28 della sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507.

29 Nel caso di specie la ricorrente fa valere che i marchi di cui trattasi non presentano alcuna similitudine sui piani visivo, auditivo o concettuale. Al riguardo, essa sostiene che i due segni denominativi, sebbene contengano ciascuno quattro lettere, hanno in comune solo le due lettere centrali, le quali sono prive di qualsiasi importanza sui piani visivo e auditivo, dato che sono le lettere iniziali ad aver un peso più rilevante tanto per la pronuncia quanto per l'impressione visiva.

30 La ricorrente sostiene poi che dalle prove relative all'uso serio del marchio anteriore prodotte dall'interveniente nell'ambito del procedimento dinanzi alla divisione d'opposizione risulta che, nella prassi commerciale, il segno verbale PASH è sempre accompagnato da un elemento distintivo supplementare, il che contribuisce ulteriormente a differenziare il marchio anteriore dal marchio richiesto.

31 Inoltre, la ricorrente fa valere che l'unità 15 della divisione d'opposizione, che ha pronunciato la decisione impugnata dall'interveniente dinanzi alla Commissione di ricorso, contava un membro la cui lingua madre è il tedesco e che, di conseguenza, le caratteristiche di tale lingua sono state prese in considerazione quando la divisione d'opposizione ha considerato che i marchi di cui trattasi non sono simili sul piano auditivo. Tale conclusione è confermata, secondo la ricorrente, dal fatto che l'interveniente impiega il marchio anteriore nelle sue campagne pubblicitarie, con una pronuncia chiaramente orientata verso la lingua inglese.

32 Per quanto riguarda l'assenza di similitudine concettuale, la ricorrente sostiene che la divisione d'opposizione ha giustamente ritenuto che il consumatore medio tedesco comprende il segno denominativo BASS, nel senso che esso designa la voce di una cantante o di uno strumento musicale, mentre il segno denominativo PASH è associato da tale pubblico ad un termine ben noto in Germania nel settore dei giochi.

33 Inoltre, la ricorrente fa valere che i canali di distribuzione impiegati, rispettivamente, da essa stessa e dall'interveniente sono diversi e che, pertanto, anche il pubblico rilevante è diverso nel caso dei due marchi. Al riguardo, essa dichiara, facendo riferimento ad estratti da Internet riprodotti nell'allegato 24 al ricorso, che il marchio anteriore riguarda un pubblico abituato ad acquistare prodotti commercializzati con un marchio determinato piuttosto in funzione della moda prevalente al momento dell'acquisto. Invece, secondo la ricorrente, che fa riferimento a documenti riprodotti negli allegati 17-19 al ricorso, il marchio richiesto riguarda un pubblico la cui attenzione è concentrata tanto sul marchio con cui sono commercializzati i prodotti quanto sulla loro qualità, ma che collega un'importanza minore alla moda prevalente al momento dell'acquisto.

34 Infine, per suffragare la sua tesi secondo cui, sul mercato tedesco, non esiste rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi, la ricorrente fa riferimento a uno studio di mercato effettuato nel novembre 2000. Secondo la ricorrente, da tale studio risulta che la grande maggioranza delle persone interrogate considera impossibile una confusione fra tali marchi.

35 L'Ufficio risponde che la Commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto considerando che esisteva un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.

36 Al riguardo, esso espone, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il pubblico rilevante fosse un pubblico tedesco, presumibilmente normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto.

37 In secondo luogo, l'Ufficio rammenta che i prodotti designati dai marchi di cui trattasi sono identici.

38 Per quanto riguarda, in terzo luogo, il rapporto tra i marchi di cui trattasi, l'Ufficio fa osservare, anzitutto, come la commissione di ricorso abbia pertinentemente rilevato che questi ultimi suscitavano la medesima impressione generale sui piani visivo e auditivo. Esso ha poi affermato che la commissione di ricorso ha legittimamente considerato che sussisteva una similitudine visiva tra i due marchi, dato che questi ultimi avevano lo stesso numero di lettere, che le due lettere centrali, sulle quali si poteva focalizzare l'attenzione del pubblico, erano le stesse nel caso di ciascuno di essi e che le prime lettere «b» e «p» erano molto simili. Quanto alla similitudine fonetica, anche l'Ufficio condivide l'analisi della commissione di ricorso secondo cui, almeno in talune regioni della Germania le consonanti «b» e «p» sono pronunciate in modo molto simile. In tale contesto, l'Ufficio precisa che non è necessario che il rischio di confusione sussista per l'intero territorio rilevante, bensì che è sufficiente che tale rischio esista per una parte consistente del pubblico rilevante. Per quanto riguarda le differenze concettuali fatte valere dalla ricorrente, l'Ufficio ritiene che la commissione di ricorso abbia giustamente ritenuto che queste ultime fossero irrilevanti.

39 Quanto allo studio di mercato presentato dalla ricorrente l'ufficio considera che il Tribunale non dovrebbe prendere in considerazione tale nuovo elemento di prova.

40 Per quanto riguarda, infine, l'argomento della ricorrente secondo cui dovrebbe essere preso in considerazione il modo in cui è stato effettivamente utilizzato il marchio anteriore, l'Ufficio risponde che occorre tener conto, ai fini della valutazione del rischio di confusione, del marchio anteriore solo come esso è stato registrato, indipendentemente dal problema di sapere come quest'ultimo sia stato effettivamente utilizzato nel commercio. A tal riguardo, l'Ufficio fa valere il principio secondo cui i diritti di marchio sono acquisiti dalla registrazione.

41 L'interveniente considera che sussiste un rischio di confusione tra i marchi in esame. Al riguardo, essa espone, in primo luogo, che i prodotti menzionati nell'opposizione, cioè gli indumenti, sono identici nel caso dei due marchi.

Secondo l'interveniente, poi, i due marchi sono molto simili sui piani auditivo e visivo. In tale contesto, essa sostiene che le lettere «b» e «p» sono pronunciate in modo simile, o addirittura identico, in molte regioni della Germania.

Giudizio del Tribunale

42 Come risulta dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un marchio 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. Per di più, in forza dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, si devono intendere per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

43 Nel caso di specie il marchio anteriore è stato registrato in Germania. Pertanto, ai fini della valutazione delle condizioni menzionate al punto precedente, occorre tener conto del punto di vista del pubblico in tale Stato membro. Di conseguenza, si deve considerare che il pubblico rilevante è sostanzialmente un pubblico germanofono. D'altra parte, dato che i prodotti designati dal marchio anteriore sono prodotti di consumo corrente, tale pubblico è composto da consumatori medi, come esposto giustamente dall'Ufficio al punto 45 del suo controricorso.

44 È pacifico che i prodotti menzionati nella domanda di marchio nei confronti dei quali l'interveniente ha confermato la sua opposizione rispetto alla registrazione del marchio richiesto, sono in parte identici e in parte simili a quelli designati dal marchio anteriore.

45 Per quanto riguarda il rischio di confusione, dalla giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo è, in sostanza, identico a quello dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, risulta che quest'ultimo è rappresentato dal rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (sentenze della Corte Canon, cit., punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17). Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere quindi valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte SABEL, cit., punto 22; Canon, cit., punto 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 18, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40). Tale valutazione comporta una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, 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 (sentenze Canon, cit., punto 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 19, e Marca Mode, cit., punto 40). L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, secondo il quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione, a sua volta, dipende in particolare dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati.

46 Inoltre, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. D'altra parte, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26).

47 Infine, dalla giurisprudenza della Corte risulta che 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 (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25).

48 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se il grado di somiglianza tra i marchi in esame sia sufficientemente elevato per poter considerare che sussiste un rischio di confusione tra di essi.

49 Per quanto riguarda la somiglianza visiva tra i due marchi, la Commissione di ricorso ha pertinentemente rilevato, al punto 17 della decisione impugnata, che questi ultimi hanno lo stesso numero di lettere e che due delle quattro lettere da cui sono composti sono identiche.

50 Invece, per quanto riguarda l'analisi della commissione di ricorso, al punto 18 della decisione impugnata, secondo cui l'attenzione del pubblico può focalizzarsi sulle lettere centrali di un marchio denominativo, si deve considerare che l'attenzione del pubblico si focalizza almeno con la stessa intensità sulle prime lettere di un marchio siffatto. Quanto alle prime lettere dei marchi in esame, cioè «b» e «p», la loro somiglianza visiva è solo limitata, contrariamente a quanto esposto dalla commissione di ricorso al punto 18 della decisione impugnata.

51 Per quanto riguarda la somiglianza fonetica, non si può certo escludere che, almeno in talune regioni della Germania, le consonanti «b» e «p» siano pronunciate in modo molto simile, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 20 della decisione impugnata. Inoltre, la commissione di ricorso ha pertinentemente esposto, al punto 37 della decisione impugnata, che l'unica vocale contenuta dai due segni denominativi in esame è identica.

52 Invece, l'analisi della commissione di ricorso, al punto 23 della decisione impugnata, secondo cui una parte significativa del pubblico rilevante potrebbe considerare la possibilità di pronunciare le due consonanti finali del segno denominativo PASH come «pass» è infondata. Infatti, come rilevato dalla stessa commissione di ricorso, la combinazione delle lettere «sh», quando fa parte di un'unica sillaba, non è utilizzata in tedesco. Piuttosto, si deve considerare che una parte significativa del pubblico rilevante è sufficientemente abituato alla pronuncia dei vocaboli inglesi correnti, come «crash», per essere incline a seguire tale pronuncia altresì nel caso del segno verbale PASH.

53 Per quanto riguarda, infine, la comparazione dei marchi in esame sul piano semantico, il segno denominativo BASS evoca la voce di un cantante oppure uno strumento musicale, mentre il segno denominativo PASH, supponendo che il pubblico rilevante gli assegni un significato chiaro e determinato, può essere associato al vocabolo tedesco «Pasch», che designa un gioco di dadi. Pertanto, si deve constatare, in primo luogo, che, sul piano semantico, non sussiste somiglianza fra i due marchi.

54 Occorre poi considerare che le differenze logiche che separano i marchi in esame sono idonee a neutralizzare in larga misura le somiglianze visive e auditive rilevate ai punti 49 e 51, supra. Una neutralizzazione siffatta richiede che almeno uno dei marchi di cui trattasi abbia, nella prospettiva del pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato, di modo che tale pubblico possa immediatamente comprenderlo. Nel caso di specie, ciò vale per il segno denominativo BASS, come si è appena rilevato al punto precedente. Ora, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, tale analisi non è inficiata dal fatto che questo segno denominativo non designa alcuna caratteristica dei prodotti per i quali è stata effettuata la registrazione dei marchi in esame. Infatti, tale circostanza non impedisce al pubblico rilevante di comprendere immediatamente il significato di tale segno denominativo. È altresì irrilevante la circostanza che, considerato che il gioco di dadi denominato «Pasch» non è generalmente conosciuto, è incerto che il segno denominativo PASH abbia, nella prospettiva del pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato nel senso sopra indicato. Infatti, è sufficiente che uno dei marchi di cui trattasi sia dotato di un siffatto significato affinché vengano in larga misura

neutralizzate le somiglianze visive e auditive esistenti tra tali marchi laddove l'altro marchio non ha un siffatto significato o solo un significato del tutto diverso.

55 Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione si devono prendere in considerazione tutti gli elementi rilevati ai punti 48-51, supra. In tale contesto, occorre rilevare, come giustamente esposto dalla ricorrente, che il grado di somiglianza auditiva tra due marchi ha un'importanza ridotta nel caso di prodotti commercializzati in modo che, di regola, il pubblico rilevante, al momento dell'acquisto, percepisca in modo visivo il marchio che li designa. Ora, questo è il caso dei prodotti in esame nel caso di specie.

56 Alla luce di tutti questi elementi si deve quindi considerare che il grado di somiglianza tra i marchi in esame non è sufficientemente elevato per poter considerare che il pubblico possa credere che i prodotti di cui trattasi provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese collegate economicamente. Pertanto, non sussiste rischio di confusione tra di essi.

57 Considerate le differenze tra i marchi di cui trattasi, tale valutazione non è inficiata dal fatto che i prodotti cui fa riferimento il marchio richiesto, nei confronti dei quali l'interveniente ha presentato una posizione contro la registrazione del marchio richiesto, sono identici a taluni dei prodotti designati dal marchio anteriore.

58 Occorre quindi accogliere la seconda parte dell'unico motivo.

59 Di conseguenza, senza che occorra esaminare gli altri argomenti della ricorrente, né statuire sulla prima parte del motivo, si deve, conformemente all'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, riformare la decisione impugnata, come rettificata dalla decisione 18 febbraio 2002, nel senso che il ricorso presso l'Ufficio, proposto dall'interveniente, è respinto.

Sulla domanda diretta a respingere definitivamente ed interamente l'opposizione diretta contro la registrazione del marchio richiesto per prodotti rientranti nella classe 25

60 Non è necessario statuire su tale capo delle conclusioni, considerato che la ricorrente non ha interesse a chiedere che lo stesso Tribunale ordini il rigetto dell'opposizione. Infatti, con la riforma della decisione impugnata nel senso indicato al punto precedente, prende effetto la decisione della divisione di opposizione, recante rigetto dell'opposizione. Al riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 57, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94, il ricorso proposto all'Ufficio ha effetto sospensivo. Pertanto, una decisione idonea a formare oggetto di un siffatto ricorso, come quella della divisione d'opposizione, prende effetto se, nel termine menzionato all'art. 59, prima frase, del regolamento n. 40/94, non è stato proposto alcun ricorso all'Ufficio o se un siffatto ricorso è stato respinto con una decisione definitiva della commissione di ricorso. A tal riguardo, una decisione del Tribunale con la quale, in forza del potere di riforma, viene respinto il ricorso proposto all'Ufficio, dev'essere equiparata ad una decisione in tal senso della commissione di ricorso.

Sulle spese

61 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, in forza dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a

provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Infine, secondo l'art. 136, n. 1, del regolamento di procedura, qualora sia accolto un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso, il Tribunale può disporre che l'Ufficio sopporterà unicamente le proprie spese.

62 Nel caso di specie la ricorrente ha concluso nel senso della condanna dell'Ufficio e dell'interveniente alle spese. Tuttavia, trattandosi di un ricorso riguardante un impedimento relativo alla registrazione, si deve considerare che, sebbene l'Ufficio e l'interveniente siano risultati soccombenti nello stesso modo, l'interveniente è la parte sostanzialmente interessata dall'esito della controversia. Ciononostante, l'Ufficio ha contribuito al sorgere della controversia poiché, come rilevato ai punti 23 e 24, supra, la decisione impugnata, prima della sua rettifica, era viziata da illegittimità, dato che statuiva ultra petita. Occorre pertanto ordinare che l'Ufficio sopporti, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente e che l'interveniente sopporti, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Non occorre statuire sul ricorso in quanto riguardante la decisione impugnata nella parte in cui questa respinge la domanda di marchio per le categorie di prodotti diverse da quella denominata «indumenti».**

2) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 settembre 2001 (pratica R-740/2000-3), come rettificata dalla decisione 18 febbraio 2002, è riformata nel senso che il ricorso presso l'Ufficio, proposto dall'interveniente, è respinto.

3) Non occorre statuire sulla domanda diretta al rigetto definitivo e completo dell'opposizione nei confronti della registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe 25.

4) L'Ufficio sopporta, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente.

5) L'interveniente sopporta, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese sostenute dalla ricorrente.

Forwood Pirrung Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

N.J. Forwood