SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

27 ottobre 2005 *

Nella causa T-336/03,

Les Éditions Albert René, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. J. Pagenberg,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

* Lingua processuale: l'inglese.

Orange A/S, con sede in Copenaghen (Danimarca), rappresentata dall'avv. J. Balling,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 14 luglio 2003 (pratica R 0559/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Les Éditions Albert René e Orange A/S,

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

composta dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,

cancelliere: M. I. Natsinas, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2003,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2004,

in seguito alla trattazione orale del 2 giugno 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti del procedimento

1 Il 7 novembre 1997 la Orange A/S (in prosieguo: la «richiedente») ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario 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 si richiedeva la registrazione è costituito dal segno denominativo MOBILIX.

3 I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano, per quanto riguarda il presente ricorso, nelle classi 9, 16, 35, 37, 38 e 42 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 seguente descrizione:

— «apparecchi, strumenti ed impianti per telecomunicazioni, compresa la telefonia, telefoni e telefoni cellulari, comprese antenne e riflettori parabolici, accumulatori e batterie, trasformatori e convertitori, codificatori e decodificatori, schede codificate e schede da codificare, schede telefoniche, apparecchi e strumenti di segnalazione e di insegnamento, rubriche telefoniche, parti ed

accessori non compresi in altre classi per tutti i suddetti prodotti», rientranti nella classe 9;

— «schede telefoniche», rientranti nella classe 16;

— «servizi di segreteria telefonica (per abbonati momentaneamente assenti), pubblicità, consulenza ed assistenza per gestione e organizzazione di imprese, consulenza ed assistenza per l'esecuzione di mansioni aziendali», rientranti nella classe 35;

— «installazione e riparazione di telefoni, costruzione, riparazione installazione di telefoni», rientranti nella classe 37;

— «telecomunicazioni, compresa l'informazione sulle telecomunicazioni, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, comunicazioni mediante schermi di computer e telefoni cellulari, trasmissione via fax, emissioni radiofoniche e televisive, comprese quelle via cavo e su Internet, invio di messaggi, noleggio di apparecchiature per invio di messaggi, noleggio di apparecchiature di telecomunicazione, compresi gli apparecchi telefonici», rientranti nella classe 38;

— «ricerca scientifica ed industriale, ingegneria, compresa la progettazione di strutture e impianti di telecomunicazione, in particolare per la telefonia, programmazione per computer, progettazione, manutenzione ed aggiornamento di software, noleggio di computer e programmi per computer», rientranti nella classe 42.

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* 4 gennaio 1999, n. 1.

5 Essa è stata oggetto di un'opposizione proposta dalle Éditions Albert René (in prosieguo: la «ricorrente»). Sono stati invocati i seguenti diritti anteriori, relativi al termine «obelix»:

a) marchio anteriore registrato, tutelato dalla registrazione del marchio comunitario 1° aprile 1996, n. 16 154, per i seguenti prodotti e servizi nei limiti in cui presentano un interesse ai fini del presente procedimento:

— «Apparecchi e strumenti elettrotecnici, elettronici, fotografici, cinematografici, ottici e per l'insegnamento (ad eccezione degli apparecchi di proiezione) relativamente a quanto compreso nella classe 9, giochi elettronici con e senza video, elaboratori elettronici, moduli di programma e programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati, in particolare videogiochi»; rientranti nella classe 9;

— «carta, cartone e prodotti in queste materie, stampati (relativamente a quanto compreso nella classe 16), giornali e riviste, libri; articoli di legatoria, cioè fili e tele per rilegature e altri materiali per la rilegatura di libri; fotografie; cartoleria; adesivi (per carta e articoli di cartoleria); materiale per artisti, cioè articoli per disegnare, pitturare e modellare; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili) e macchine per ufficio (relativamente a quanto compreso nella classe 16); materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio, non comprese in altre classi, carte da gioco; caratteri tipografici; cliché», rientranti nella classe 16;

— «giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e per lo sport (relativamente a quanto compreso nella classe 28); decorazioni per alberi di Natale», rientranti nella classe 28;

— «marketing e pubblicità», rientranti nella classe 35;

— «Proiezioni, produzioni e noleggio di film; pubblicazione di libri e riviste; educazione e divertimento; organizzazione e allestimento di fiere e esposizioni; feste popolari, gestione di un parco di divertimenti, produzione di esibizioni dal vivo di orchestre e oratori; esposizione di riproduzioni e rappresentazioni a carattere storico-culturale e popolare», rientranti nella classe 41.

— «alloggio e ristorazione; fotografie; traduzioni; gestione e sfruttamento di diritti d'autore; sfruttamento di proprietà intellettuale», rientranti nella classe 42.

b) il marchio anteriore notoriamente conosciuto in tutti gli Stati per i prodotti e servizi compresi nelle classi 9, 16, 28, 35, 41 e 42.

6 A sostegno della sua opposizione la ricorrente ha fatto valere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, del regolamento n. 40/94.

7 Con decisione 30 maggio 2002 la divisione di opposizione ha rigettato l'opposizione ed autorizzato il proseguimento del procedimento di registrazione della domanda di marchio comunitario. Dopo aver ritenuto che la notorietà del marchio anteriore non fosse stata dimostrata in modo concludente, la divisione di opposizione ha concluso che i marchi non erano, nel complesso, simili. Sussisterebbe una certa somiglianza fonetica, ma quest'ultima sarebbe compensata dall'aspetto visivo dei marchi e, più particolarmente, dalle nozioni molto diverse trasmesse da essi: telefoni portatili nel caso di MOBILIX e obelischi nel caso di OBELIX. Inoltre la registrazione anteriore verrebbe piuttosto associata al celebre cartone animato, il che la distinguerebbe ancora di più, sotto un profilo concettuale, dal marchio richiesto.

8 In seguito al ricorso proposto dalla ricorrente il 1° luglio 2002, la quarta commissione di ricorso ha emesso la sua decisione il 14 luglio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Essa ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione. La commissione di ricorso ha anzitutto precisato che occorreva considerare l'opposizione esclusivamente fondata sul rischio di confusione. Essa ha poi indicato che era possibile avvertire una certa somiglianza tra i marchi. Quanto al raffronto dei prodotti e dei servizi, la commissione ha ritenuto che gli «apparecchi e strumenti di segnalazione e di insegnamento» di cui alla domanda di marchio e gli «apparecchi e strumenti ottici e di insegnamento» di cui alla registrazione anteriore, compresi nella classe 9, fossero simili. Essa è pervenuta alla medesima conclusione per i servizi della classe 35 intitolati «consulenza ed assistenza per gestione e organizzazione di imprese, consulenza ed assistenza per l'esecuzione di mansioni aziendali» quanto alla domanda di registrare in un marchio comunitario e «marketing e pubblicità» per la registrazione anteriore. La commissione ha concluso che, dato il grado di somiglianza tra i segni in parola, da un lato, e fra codesti prodotti e servizi specifici, dall'altro, sussistesse un rischio di confusione agli occhi del pubblico interessato. Essa ha quindi rifiutato la domanda di registrare un marchio comunitario per gli «apparecchi e strumenti di segnalazione e di insegnamento» e per i servizi intitolati «consulenza ed assistenza per gestione e organizzazione di imprese, consulenza ed assistenza per l'esecuzione di mansioni aziendali» e l'ha ammessa per i rimanenti prodotti e servizi.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

10 All'udienza la ricorrente ha chiesto inoltre che il Tribunale voglia rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso.

11 Il convenuto chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

12 A sostegno del suo ricorso la ricorrente avanza tre motivi fondati, in primo luogo, sull'inosservanza dell'art. 8, n. 1, lett. b), e dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 40/94,

in secondo luogo, sulla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e, in terzo luogo, sull'inosservanza dell'art. 74 del regolamento n. 40/94.

1. *Sulla ricevibilità*

Sulla ricevibilità di nuovi elementi di prova

Argomenti delle parti

13 Il convenuto fa valere che i cinque documenti allegati al ricorso dalla ricorrente al fine di provare la notorietà del segno OBELIX non sono stati precedentemente prodotti nell'ambito del procedimento dinanzi all'UAMI e che, pertanto, essi non dovrebbero essere presi in considerazione.

14 Interrogata dal Tribunale all'udienza, la ricorrente ha ritenuto ricevibili i documenti criticati.

Giudizio del Tribunale

15 La ricorrente ha allegato al ricorso alcuni documenti al fine di provare la notorietà del segno OBELIX. È certo che tali documenti non sono stati precedentemente prodotti nell'ambito del procedimento dinanzi all'UAMI.

16 Si deve ricordare che un ricorso proposto dinanzi al Tribunale è diretto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 e che, nell'ambito del contenzioso di annullamento, la legittimità dell'atto impugnato dev'essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato [sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T-164/03, Ampafrance/UAMI — Johnson & Johnson (monBeBé), Racc. pag. II-1401, punto 29]. Pertanto la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso. In effetti, l'ammissione di tali documenti sarebbe contraria all'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Le prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale sono quindi irricevibili.

Sulla ricevibilità del motivo fondato sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

17 La ricorrente fa valere che, poiché OBELIX è un marchio conosciuto e persino notorio, dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 emerge che lo stesso è tutelato, anche al di fuori del contesto della somiglianza dei prodotti e dei servizi, contro un uso del carattere distintivo o della notorietà o contro una lesione del carattere distintivo o della notorietà, essendo beninteso sufficiente che il marchio sia conosciuto per una parte dei prodotti o servizi registrati.

18 Il convenuto sostiene che la ricorrente non ha il diritto di far valere che la commissione di ricorso ha violato l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, né di chiedere al Tribunale di statuire su un ricorso diretto ad applicare tale disposizione, quando una domanda siffatta non è stata presentata nella debita forma durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi all'UAMI..

Giudizio del Tribunale

19 Ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, «[i]n seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità (...) e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

20 È pacifico, nella fattispecie, che l'eventuale applicazione di tale disposizione non è stata mai richiesta dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e che quest'ultima, di conseguenza, non l'ha mai esaminata. In effetti, la ricorrente ha espressamente indicato dinanzi alla commissione di ricorso che i motivi su cui fondava il ricorso stesso erano quelli relativi agli artt. 8, n. 1, lett. b), e 8, n. 2, del regolamento n. 40/94. Occorre, in particolare, rilevare che, se la ricorrente, nella sua opposizione alla domanda di marchio e dinanzi alla commissione di ricorso, ha invocato la notorietà del suo marchio anteriore, ciò è avvenuto unicamente nel contesto dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento citato, ossia al fine di sostenere l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico interessato.

21 Occorre inoltre rilevare, in primo luogo, che, in conformità dell'art. 74 del regolamento n. 40/94, «in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'[UAMI] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».

22 Si deve ricordare, in secondo luogo, che, come indicato al punto 16 supra, un ricorso proposto dinanzi al Tribunale è diretto al controllo della legittimità delle decisioni

delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 [sentenze del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II-411, punto 61; 6 marzo 2003, causa T-128/01, DaimlerChrysler/UAMI (Calandre), Racc. pag. II-701, punto 18, e 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 67]. Il sindacato di legittimità operato dal Tribunale in ordine ad una decisione della commissione di ricorso deve quindi svolgersi con riferimento alle questioni di diritto che sono state sollevate dinanzi a quest'ultima [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale), Racc. pag. II-383, punto 16, e 22 ottobre 2003, causa T-311/01, Éditions Albert René/UAMI — Trucco (Starix), Racc. pag. II-4625, punto 70].

23 Peraltro l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, del pari menzionato al punto 16 supra, precisa espressamente che «[l]e memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso».

24 Pertanto, la ricorrente non può imputare alla commissione di ricorso la violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, né può ottenere dal Tribunale che esso si pronunci in ordine a una domanda di eventuale applicazione di tale disposizione.

25 Il presente motivo dev'essere quindi dichiarato irricevibile.

Sul nuovo capo delle conclusioni presentato all'udienza

Argomenti delle parti

26 All'udienza la ricorrente ha chiesto, in subordine, il rinvio della causa dinanzi alla commissione di ricorso affinché essa abbia la possibilità di provare che il suo marchio gode di notorietà ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

27 Il convenuto conclude nel senso dell'irricevibilità di tale capo delle sue conclusioni.

Giudizio del Tribunale

28 Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorrente ha l'obbligo di definire l'oggetto della controversia e di presentare le conclusioni nell'atto introduttivo del ricorso. Pur se l'art. 48, n. 2, dello stesso regolamento consente, in determinate circostanze, la deduzione di nuovi motivi in corso di causa, tale disposizione non può, in alcun caso, essere interpretata nel senso che autorizzi la parte ricorrente a presentare al Tribunale nuove conclusioni e a modificare in tal modo l'oggetto della controversia (sentenze della Corte 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 3, e del Tribunale 12 luglio 2001, causa T-3/99, Banatrading/Consiglio, Racc. pag. II-2123, punto 28).

29 Ne consegue che la ricorrente non è legittimata ad adire il Tribunale con nuove conclusioni e quindi a modificare l'oggetto del litigio. Tale capo delle conclusioni va quindi disatteso come irricevibile.

2. *Sul merito*

Sulla violazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

30 La ricorrente fa valere che la parte richiedente il marchio non aveva contraddetto la sua affermazione, avanzata nel corso del procedimento di opposizione, secondo cui il suo marchio OBELIX è dotato di un importante carattere distintivo. Secondo la

ricorrente, in assenza di contestazione, la commissione di ricorso sarebbe dovuta partire dal principio che il marchio dell'opponente OBELIX era notorio. Essa ne inferisce che la commissione di ricorso ha posto in non cale l'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94.

31 Il convenuto fa valere che la divisione di opposizione dell'UAMI ha proceduto ad una valutazione dettagliata degli elementi di prova prodotti ed ha concluso che non erano sufficienti a dimostrare la notorietà del segno non registrato né l'elevato grado di carattere distintivo del segno registrato. Pertanto dovrebbe dichiararsi manifestamente infondato il primo motivo della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

32 Come sottolineato al punto 22 supra, ai sensi dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, in un procedimento concernente impedimenti relativi alla registrazione, l'esame effettuato dall'UAMI si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

33 Tale disposizione limita l'esame effettuato dall'UAMI sotto un duplice profilo. Essa riguarda, da un lato, la base fattuale delle decisioni dell'UAMI, vale a dire i fatti e le prove su cui tali decisioni possono essere validamente fondate [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 giugno 2002, causa T-232/00, Chef Revival USA/UAMI — Massagué Marín (Chef), Racc. pag. II-2749, punto 45], e, dall'altro, il fondamento normativo di tali decisioni, vale a dire le disposizioni che l'istanza adita è tenuta ad applicare. Così la commissione di ricorso, nel pronunciarsi su un ricorso contro una decisione che conclude un procedimento di opposizione, può fondare la propria decisione solo sugli impedimenti relativi alla registrazione che la parte interessata ha invocato nonché sui fatti e sulle prove afferenti presentati da tale parte [sentenze del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), Racc. pag. II-3253, punto 32, e 22 giugno 2004, causa T-185/02, Ruiz-Picasso e a./UAMI — DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II-1739, punto 28].

34 In proposito, se dall'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 emerge che, nell'ambito del procedimento di opposizione, l'UAMI non può procedere all'esame d'ufficio dei fatti, ciò non significa per questo che è obbligato a considerare provati i punti invocati da una parte del procedimento, non rimessi in discussione dall'altra. Tale disposizione vincola l'UAMI solo con riguardo ai fatti, prove ed osservazioni su cui si fonda la sua decisione.

35 Nel caso di specie la ricorrente ha fatto valere dinanzi all'UAMI una determinata valutazione giuridica, ma né la divisione di opposizione né la commissione di ricorso hanno considerato che la ricorrente avesse corroborato in modo concludente una valutazione siffatta attraverso fatti o prove. Esse ne hanno dedotto che questi ultimi non erano sufficienti a dimostrare la valutazione giuridica in parola, cioè la notorietà del segno non registrato e l'elevato grado di carattere distintivo del segno registrato.

36 Conseguentemente il motivo della ricorrente fondato sulla violazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94 dev'essere dichiarato infondato.

Sull'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

37 In primo luogo, quanto al raffronto tra i rispettivi prodotti e servizi, la ricorrente sostiene che i prodotti di cui al marchio richiesto e rientranti nella classe 9, diversi dagli «apparecchi di segnalazione e di insegnamento», sono anche ampiamente simili, quanto meno, a quelli della classe 9 oggetto del marchio dell'opponente.

38 Essa fa valere che tutti i rimanenti prodotti della classe 9 di cui al marchio richiesto come gli «apparecchi, strumenti ed impianti per telecomunicazioni, compresa la telefonia, telefoni e telefoni cellulari, comprese antenne e riflettori parabolici, accumulatori e batterie, trasformatori e convertitori, codificatori e decodificatori, schede codificate e schede da codificare, schede telefoniche, apparecchi e strumenti di segnalazione e di insegnamento, rubriche telefoniche, parti ed accessori non compresi in altre classi, per tutti i suddetti prodotti», comportano elementi costitutivi essenziali dei prodotti della ricorrente. Così i telefoni cellulari digitali ed i telefoni della richiedente il marchio figurerebbero nei moduli di programma della ricorrente. Poiché l'elenco dei prodotti della richiedente comporterebbe anche parti ed accessori dei suoi prodotti principali, sarebbero pure identici i moduli di programma e le singole parti dei prodotti in questione della stessa richiedente.

39 Ad avviso della ricorrente, così accade anche per gli altri prodotti della richiedente come gli «apparecchi, strumenti ed impianti per telecomunicazioni, compresi la telefonia, codificatori e decodificatori», perché contengono anch'essi moduli di programma. A ciò si aggiungerebbe il fatto che tali prodotti della classe 9, oggetto del marchio richiesto, sarebbero essenzialmente governati da un elaboratore di dati e potrebbero quindi essere utilizzati tramite software. Orbene, i programmi per elaboratori elettronici farebbero parte dell'elenco dei suoi prodotti. Essa ne deduce che i prodotti della classe 9 di cui alla domanda di marchio ed i suoi rientranti nella suddetta classe presentano non già una lontana somiglianza, bensì una media somiglianza.

40 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che le schede telefoniche della richiedente, rientranti nella classe 16, costituiscono schede telefoniche codificate. Stando ad una sentenza della Corte federale tedesca dei brevetti 7 luglio 1997, esse sarebbero simili ai prodotti della ricorrente denominati «programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati».

41 La ricorrente ricorda inoltre che la commissione di ricorso ha ritenuto non simili ai suoi prodotti gli altri servizi della richiedente, cioè:

— «servizi di segreteria telefonica (per abbonati momentaneamente assenti)», rientranti nella classe 35;

— «installazione e riparazione di telefoni, costruzione, riparazione, installazione di telefoni», rientranti nella classe 37;

— «telecomunicazioni, compresa l'informazione sulle telecomunicazioni, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, comunicazioni mediante schermi di computer e telefoni cellulari, trasmissione via fax, emissioni radiofoniche e televisive, comprese quelle via cavo e su Internet, invio di messaggi, noleggio di apparecchiature per invio di messaggi, noleggio di apparecchiature di telecomunicazione, compresi gli apparecchi telefonici», rientranti nella classe 38;

— «ricerca scientifica ed industriale, ingegneria, compresa la progettazione di strutture e impianti di telecomunicazione, in particolare per la telefonia, programmazione per computer, progettazione, manutenzione ed aggiornamento di software, noleggio di computer e programmi per computer», rientranti nella classe 42.

42 Essa fa valere che i principi elaborati dalla giurisprudenza, applicabili alla somiglianza tra prodotti, sono applicabili per analogia al rapporto fra prodotti e

servizi e viceversa. Decisivo sarebbe il punto se, in caso di utilizzazione di segni simili, gli ambienti interessati rischino di essere tratti in inganno sul luogo di origine dei prodotti e dei servizi.

43 Secondo tali principi, occorrerebbe ammettere tale somiglianza tra i servizi summenzionati della richiedente ed i prodotti della ricorrente in quanto i fabbricanti di prodotti come «elaboratori elettronici, moduli di programma, programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati» coprono anche i correlativi servizi della richiedente. Appoggiandosi su una decisione della Corte federale tedesca dei brevetti, la ricorrente conclude che esiste una somiglianza tra i servizi della richiedente, rientranti nella classe 38, ed i suoi propri prodotti, rientranti nella classe 9, poiché una significativa parte del pubblico potrebbe credere che i fabbricanti ed i distributori di materiale di trattamento dei dati forniscono anche i correlativi servizi di telecomunicazioni, se il marchio è lo stesso.

44 La ricorrente sostiene che occorre ammettere, per gli stessi motivi, una somiglianza tra i servizi della richiedente, rientranti nelle classi 35, 37 e 42, da un lato, ed i suoi propri prodotti, rientranti nella classe 9, dall'altro. Tali servizi, quali i «servizi di segreteria telefonica per clienti momentaneamente assenti e l'installazione e riparazione di telefoni, costruzione, riparazione, installazione di telefoni», sono anch'essi — fa valere la ricorrente — prestati dai fabbricanti di materiale informatico (elaboratori elettronici), da un lato, e utilizzati tramite software, dall'altro.

45 Si produrrebbe una situazione analoga per i seguenti servizi della richiedente: «ricerca scientifica ed industriale, ingegneria, compresa la progettazione di strutture e impianti di telecomunicazione, in particolare per la telefonia, programmazione per computer, progettazione, manutenzione ed aggiornamento di software, noleggio di computer e programmi per computer». Ad avviso della ricorrente, la ricerca scientifica ed industriale, al pari dell'ingegneria, compresa la progettazione di impianti di telecomunicazione, costituisce un settore di attività che, tecnicamente ed anche economicamente, è talmente contiguo al materiale ed al software informatico

che ha potuto imporsi nel commercio, o quanto meno in alcuni dei suoi operatori essenziali, l'idea che i fabbricanti o distributori di materiale di trattamento dei dati operano, ad esempio, anche nel settore della progettazione del correlativo servizio di telecomunicazioni nei limiti in cui venga fatto uso del medesimo marchio.

46 La ricorrente dichiara di non comprendere la tesi della commissione di ricorso secondo cui non esiste alcuna somiglianza tra i servizi della richiedente consistenti nel «noleggio di elaboratori elettronici e di programmi per elaboratori elettronici» ed i suoi propri prodotti denominati «elaboratori elettronici e programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati». Uno sguardo su Internet sarebbe sufficiente per riconoscere il fatto che i distributori di elaboratori elettronici offrono anche la possibilità di noleggiarli. Questo è anche il caso del software.

47 In secondo luogo, circa il raffronto tra i segni, la ricorrente fa valere il sussistere di una forte somiglianza tra i due segni OBELIX e MOBILIX. Poiché il marchio OBELIX è tutelato per l'insieme del mercato interno, occorrerebbe, in particolare, considerare il modo in cui i marchi, sulla base della loro impressione fonetica e concettuale, sono compresi in quest'ultimo e tener conto della situazione del mercato e delle abitudini dei consumatori, proprie al mercato interno.

48 La ricorrente sostiene che anzitutto occorre tener conto del fatto che i consumatori riterranno i due segni come marchi trisillabici accentati su sillabe identiche, con identica sequenza di consonanti e quasi identica sequenza di vocali, poiché le vocali «e» e «i» hanno un suono molto vicino. L'unica differenza risiederebbe nell'iniziale «m» del marchio della richiedente il quale, in ragione della sua debole sonorità, potrebbe nondimeno sfuggire all'uditore in un ambiente ove il livello sonoro è assai elevato.

49 La ricorrente fa valere che conta proprio l'impressione complessiva e che ad essere più spesso determinante è proprio il ricordo visivo. L'acquirente il quale si ricordasse solo vagamente del marchio OBELIX crederebbe riconoscere nel segno simile MOBILIX il marchio a lui già noto e confonderebbe le imprese da cui provengono i prodotti.

50 In terzo luogo, quanto al rischio di confusione, la ricorrente fa valere che, se si tiene conto dell'interdipendenza tra la somiglianza dei prodotti, la somiglianza dei marchi ed il carattere distintivo del marchio dell'opponente, le divergenze tra i marchi nel settore dei prodotti e servizi identici e, in un'ampia misura, dei prodotti e servizi simili non sono sufficienti per impedire, segnatamente, confusioni sonore in ragione della notorietà del marchio dell'opponente.

51 La ricorrente fa valere che il marchio OBELIX fa parte di una famiglia di marchi comprendente anche marchi ispirati da altri personaggi della serie «Astérix» e tutelata attraverso il mondo in 50 paesi. Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo risulterebbe dal fatto che, da un lato, si sarebbe cercato un riferimento al modello notorio accumulando gli elementi sonori, visivi e concettuali e, dall'altro, sarebbe stato scientemente utilizzato nel caso di specie, senza la minima ragione linguistica plausibile, un elemento caratteristico il quale esisterebbe per la serie dei marchi nati dalla famiglia «Astérix»: il suffisso «ix». Sarebbe assolutamente concepibile che il termine «mobilix» si inserisca discretamente in tale famiglia di marchi e che venga compreso come una derivazione del termine «obelix».

52 Il convenuto sostiene che non esiste alcun rischio di confusione per il pubblico interessato. La differenza visiva e la differenza concettuale particolarmente importante che esisterebbero tra i segni sarebbero idonee a compensare qualsiasi somiglianza fonetica, anche per prodotti e servizi che presentano una debole somiglianza.

Giudizio del Tribunale

53 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 col 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. Peraltro, 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 [art. 8, n. 2, lett. a), sub i), del regolamento n. 40/94].

54 Secondo una costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.

55 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere quindi valutato globalmente a seconda di come il pubblico pertinente percepisce i segni e i prodotti o servizi di cui trattasi, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'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 31-33, e la giurisprudenza citata].

56 Nel caso di specie sono stati invocati i diritti anteriori, relativi al termine «obelix», corrispondente ad un marchio comunitario e ad un marchio notoriamente conosciuto in tutti gli Stati membri.

57 Peraltro, la grande maggioranza dei prodotti e servizi di cui trattasi sono prodotti e servizi di consumo corrente destinati ad un uso quotidiano. Soltanto i servizi di cui alla domanda di marchio compresi nella classe 42 (ricerca scientifica ed industriale, ecc.) sono destinati ad un pubblico più specializzato. Pertanto, il pubblico cui il marchio si rivolge e rispetto al quale occorre valutare il rischio di confusione è il consumatore medio di tali prodotti e servizi nell'Unione europea il quale sia normalmente informato, ragionevolmente attento ed avveduto.

58 È alla luce di tali considerazioni che va dunque esaminato il raffronto operato dalla commissione di ricorso per quanto riguarda, da un lato, i prodotti interessati e, dall'altro, i segni in conflitto.

— Quanto al raffronto dei prodotti

59 Per valutare la somiglianza fra i prodotti in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v., per analogia, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/79, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 23).

60 Trattandosi dei prodotti delle classi 9 e 16 per cui si richiede la registrazione, come gli «apparecchi, strumenti ed impianti per telecomunicazioni», «telefoni cellulari», «codificatori e decodificatori» ecc., la ricorrente sostiene in sostanza ch'essi contengono, tutti, componenti essenziali dei prodotti coperti dal marchio.

61 Gli argomenti della ricorrente possono solo essere respinti. È vero che gli elaboratori elettronici nelle diverse forme sono necessari al buon funzionamento degli «strumenti e impianti per telecomunicazioni», ed i «servizi di segreteria telefonica (per clienti momentaneamente assenti)» possono occasionalmente essere forniti dal soggetto che fabbrica il materiale necessario, ma ciò non può essere sufficiente per concludere che tali prodotti e servizi sono simili, né a fortiori «molto simili». In effetti, il mero fatto che un dato prodotto sia utilizzato come parte, impianto o componente di un altro non è di per sé sufficiente per provare che i prodotti finali, che comprendono tali componenti, sono simili, poiché, segnatamente, la loro natura e destinazione nonché i clienti interessati possono essere completamente diversi.

62 D'altro canto, risulta dalla formulazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi oggetto della registrazione anteriore per la classe 9 che i settori designati dal diritto di marchio di cui trattasi sono la fotografia, il cinema, l'ottica, l'insegnamento ed i videogiochi. Tale elenco dei prodotti e dei servizi va raffrontato con quello rivendicato nella domanda di marchio comunitario la quale mette in evidenza che il settore interessato è, quasi esclusivamente, quello delle telecomunicazioni in tutte le sue forme. Gli impianti di telecomunicazione entrano nella categoria degli «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini», facente parte del titolo ufficiale della classe 9 ai sensi dell'Accordo di Nizza. Tuttavia, codesta parte del titolo della classe («telecomunicazioni») non è stata rivendicata nel contesto del diritto di marchio anteriore, il che implica che non si consideravano coperti gli impianti di telecomunicazione. La ricorrente ha fatto registrare il suo marchio per un gran numero di classi, ma nella specificazione non ha menzionato le «telecomunicazioni» ed ha addirittura escluso dalla registrazione l'insieme della classe 38. Ma la classe 38 riguarda appunto i servizi di «telecomunicazioni».

63 Va al riguardo condivisa l'osservazione della commissione di ricorso la quale sostiene che la registrazione anteriore tutela gli «apparecchi e strumenti elettrotecnici, elettronici», ma che quest'ampia formulazione non può venire utilizzata come uno strumento che permetta di concludere per una somiglianza molto forte né, a fortiori, per un'identità con i prodotti oggetto della domanda, mentre si sarebbe potuto ottenere facilmente una tutela specifica per gli apparecchi e strumenti di telecomunicazione.

64 Conseguentemente, la commissione di ricorso non ha commesso errore ritenendo che non occorresse considerare che i prodotti di cui alla domanda di marchio comunitario, compresi nelle classi 9 e 16, fossero inclusi nell'elenco dei prodotti e servizi, formulato in maniera ampia, all'atto della registrazione anteriore.

65 In secondo luogo, la ricorrente sostiene, quanto ai servizi oggetto della domanda di marchio comunitario e compresi nelle classi 35, 37, 38 e 42, che, contrariamente alle conclusioni della commissione di ricorso, tali prodotti sono anch'essi simili ai suoi poiché i fabbricanti di prodotti quali «elaboratori elettronici, moduli di programma, programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati» forniscono anche i servizi per cui è stata richiesta la registrazione. Fondandosi su una decisione della Corte federale tedesca dei brevetti, la ricorrente conclude che i suoi prodotti della classe 9 e i servizi di telecomunicazioni della classe 38 sono simili, poiché una significativa parte del pubblico potrebbe credere che i fabbricanti ed i distributori di materiale di trattamento dei dati forniscono anche i correlativi servizi di telecomunicazione, se il marchio utilizzato è il medesimo. Peraltro, la ricorrente fa valere che tale osservazione vale anche per i servizi compresi nelle classi 35 e 37, poiché i servizi quali «servizi di segreteria telefonica» (classe 35) e «installazione e riparazione di telefoni» (classe 37) sono forniti talvolta dai fabbricanti di materiale informatico utilizzato e funzionano talvolta tramite software. Trattandosi dei servizi intitolati «ricerca scientifica ed industriale, ingegneria, compresa la progettazione di strutture e impianti di telecomunicazioni» rientranti nella classe 42, la ricorrente sostiene che essi sono così strettamente connessi al settore del materiale informatico e del software che il pubblico potrebbe credere che provengano dai medesimi fabbricanti o distributori. Infine, quanto al «noleggio di elaboratori elettronici e di programmi per elaboratori elettronici» (classe 42), compreso nella domanda di marchio comunitario, la ricorrente respinge la conclusione della commissione secondo cui codesti servizi sono diversi dai suoi «elaboratori elettronici» e «programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati».

66 Si deve preliminarmente osservare che i principi applicabili al raffronto dei prodotti sono applicabili anche al raffronto tra i servizi e tra i prodotti ed i servizi. È vero che, come fa osservare il convenuto, i prodotti, per effetto della loro stessa natura,

differiscono generalmente dai servizi, fermo resta tuttavia che essi possono essere complementari nel senso che, ad esempio, la manutenzione del prodotto è complementare al prodotto stesso o che i servizi possono avere lo stesso oggetto o la stessa destinazione del prodotto e trovarsi quindi in concorrenza. Ne consegue che, in talune circostanze, una somiglianza può essere constatata anche tra prodotti e servizi.

67 Nel caso di specie, per quanto concerne, in primo luogo, i servizi di cui alla domanda di marchio fondata sulle classi 37 e 42, non può criticarsi il punto di vista della commissione di ricorso secondo cui essi non possono essere considerati simili ai servizi designati all'atto della registrazione anteriore. In effetti, i servizi della ricorrente compresi nella classe 42 («Alloggio e ristorazione; fotografia; traduzioni; gestione e sfruttamento dei diritti d'autore; sfruttamento della proprietà intellettuale») non hanno alcun rapporto con i servizi intitolati «Ricerca scientifica ed industriale, ingegneria, compresa la progettazione di strutture e impianti di telecomunicazione, in particolare per la telefonia, programmazione per computer, progettazione, manutenzione ed aggiornamento di software, noleggio di computer e programmi per computer», compresi anch'essi nella classe 42, per cui si richiede la tutela. Tale conclusione è applicabile anche ai servizi figuranti nella domanda di marchio comunitario compresi nella classe 37, cioè «Installazione e riparazione di telefoni, costruzione, riparazione, installazione di telefoni».

68 In secondo luogo, la commissione di ricorso non ha commesso errore quando ha affermato che i servizi elencati nella domanda di marchio comunitario sulla base della classe 38 (come descritti al punto 3 supra) presentavano differenze sufficienti rispetto a quelli designati ad opera della registrazione anteriore e compresi nella classe 41 (come descritti al punto 5 supra), dati la loro natura tecnica, le competenze richieste per proporli ed i bisogni dei consumatori che sono destinati a soddisfare. Conseguentemente, i servizi figuranti nella domanda di marchio compresi nella classe 38 presentano, al massimo, una debole somiglianza con i servizi tutelati dal diritto di marchio anteriore compresi nella classe 41.

69 In secondo luogo, va disatteso l'argomento della ricorrente secondo cui tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio comunitario possono essere connessi, in un modo o in un altro, agli «elaboratori elettronici» ed ai «programmi per elaboratori elettronici» (classe 9) coperti dal marchio anteriore. Come giustamente rileva il convenuto, nell'attuale società ultratecnologica, quasi nessun impianto o materiale elettronico o numerico funziona senza il ricorso, in una forma o in un'altra, a elaboratori elettronici. Ammettere la somiglianza in tutti i casi ove il diritto di marchio anteriore copre gli elaboratori elettronici ed in cui i prodotti e servizi designati dal segno richiesto possono comportare l'utilizzo di elaboratori elettronici equivarrebbe sicuramente ad andare oltre l'oggetto della tutela accordata dal legislatore al titolare di un marchio. Una posizione siffatta condurrebbe ad una situazione in cui la registrazione di software o materiale informatico potrebbe in pratica escludere l'ulteriore registrazione di qualsiasi tipo di procedimento o servizio elettronico o numerico che ricorra a tale software o materiale. Un'esclusione siffatta non è comunque legittima nel caso di specie, poiché la domanda di marchio comunitario è esclusivamente destinata alle telecomunicazioni nelle loro diverse forme, mentre la registrazione anteriore non fa riferimento ad alcuna attività in tale settore. Peraltro, come ha correttamente indicato la commissione di ricorso, niente impedirebbe alla ricorrente di far registrare il suo marchio anche per la telefonia.

70 Di conseguenza, dev'essere considerato che i prodotti e servizi in questione non sono simili. Esiste però un'eccezione. In effetti, v'è somiglianza tra il «noleggio di elaboratori elettronici e programmi per elaboratori elettronici» figuranti nella domanda di marchio comunitario (classe 42) e gli «elaboratori elettronici» ed i «programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati» della ricorrente (classe 9) in ragione della loro complementarietà.

71 Risulta da quanto precede che devono essere rigettati gli argomenti della ricorrente quanto al raffronto dei prodotti e servizi ad eccezione di quello concernente la somiglianza tra il «noleggio di elaboratori elettronici e programmi per elaboratori elettronici» figuranti nella domanda di marchio comunitario (classe 42) e gli «elaboratori elettronici» e «programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto di dati» della ricorrente (classe 9).

— Quanto al raffronto dei segni

72 Come risulta da una giurisprudenza costante, 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 da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

73 La ricorrente ritiene che esista una forte somiglianza fra i due segni OBELIX e MOBILIX. Visivamente essi avrebbero quasi la stessa lunghezza nonché una sequenza simile di lettere e, foneticamente, produrrebbero suoni molto simili. Dato che la lettera iniziale «m» del segno richiesto produrrebbe un suono debole, sarebbe inoltre probabile che la s'intenderebbe male in un ambiente rumoroso.

74 Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha considerato che i segni in parola erano simili. Essa vi ha indicato che i due segni erano composti dallo stesso numero di sillabe, con la medesima sequenza di consonanti B-L-X, con una sequenza simile di vocali O-I (o E)-I e della stessa lunghezza. Tali caratteristiche comuni creerebbero un'impressione generale di somiglianza. Tale impressione sarebbe più forte dal punto di vista fonetico, ma sarebbe degna di nota anche dal punto di vista visivo, in particolare in ragione del suffisso «ix». Infine, essa ha concluso che le differenze concettuali tra i due marchi, pur non essendo trascurabili, non erano tali da compensare le somiglianze visive e fonetiche.

75 Per quanto concerne, in primo luogo, il raffronto visivo, va di primo acchito constatato che i marchi in parola sono entrambi marchi denominativi. MOBILIX è composto di sette lettere ed il precedente segno OBELIX di sei lettere. Essi, benché

abbiano in comune le combinazioni di lettere «OB» e la terminazione «LIX», presentano un certo numero di importanti differenze visive, come quelle relative alle lettere successive a «OB» («E» nel primo caso, «I» nel secondo), l'inizio delle parole (il marchio comunitario richiesto comincia con una «M» ed il precedente marchio con una «O») e la loro lunghezza. Va ricordato in proposito che, di regola, l'attenzione del consumatore si dirige soprattutto sulla parte iniziale della parola [sentenza del Tribunale 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 83].

76 Conseguentemente, occorre concludere che i segni in questione non sono visivamente simili o che, al massimo, presentano una somiglianza visiva molto debole.

77 In secondo luogo, quanto al raffronto fonetico, occorre constatare che i due marchi si pronunciano in tre sillabe, O-BE-LIX e MO-BIL-IX o MO-BI-LIX. È vero che la prima sillaba del marchio comunitario richiesto, «MO», si pronuncia chiaramente, il che contribuisce a differenziare i segni di cui trattasi, ma non va trascurato che l'iniziale «M», in ragione della sua debole sonorità, può, nondimeno, sfuggire talvolta all'ascoltatore. Peraltro la seconda e la terza sillaba si pronunciano in modo molto simile, addirittura identico per la terza.

78 Tenuto conto di tali elementi, va concluso che i segni in parola presentano una certa somiglianza fonetica.

79 In terzo luogo, quanto al raffronto concettuale, va rilevato che le parole «mobilix» e «obelix» non hanno alcun significato semantico in nessuna delle lingue ufficiali

dell'Unione europea. Tuttavia, mentre il termine «mobilix» può essere facilmente percepito come riferentesi a qualcosa di mobile o alla mobilità, il termine «obelix», dal canto suo, anche se il nome è stato registrato quale marchio denominativo, cioè senza riferimento visivo al personaggio dei cartoni animati, sarà facilmente associato dal pubblico medio al corpulento personaggio della serie di fumetti, ampiamente conosciuta in tutta l'Unione europea, che racconta le sue avventure a fianco di Astérix. Tale concreta rappresentazione di un personaggio popolare rende fortemente improbabile la confusione concettuale per il pubblico con termini più o meno simili (sentenza Starix, punto 22 supra, punto 58).

80 Simili differenze concettuali possono neutralizzare, in talune circostanze, le somiglianze visive e fonetiche tra i segni considerati. Una siffatta neutralizzazione richiede che almeno uno dei segni di cui trattasi abbia, nella prospettiva del pubblico di riferimento, un significato chiaro e determinato, di modo che tale pubblico possa immediatamente comprenderlo (citate sentenze BASS, punto 72 supra, punto 54 e PICARO, punto 33 supra, punto 56). Nel caso di specie ciò si verifica a proposito del segno denominativo OBELIX, come rilevato al punto precedente.

81 Ne consegue che le differenze concettuali che separano i segni di cui trattasi sono tali, nella fattispecie, da neutralizzare le somiglianze fonetiche nonché le eventuali somiglianze visive rilevate supra.

82 Nel contesto della valutazione del rischio di confusione, occorre osservare che le divergenze tra i segni in questione sono sufficienti a escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio, in

quanto un tale rischio presuppone che, nel complesso, il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e il grado di somiglianza dei prodotti o servizi cui tali marchi si riferiscono siano sufficientemente elevati (citata sentenza Starix, punto 22 supra, punto 59).

83 In tali circostanze il giudizio della commissione di ricorso sul carattere distintivo del marchio anteriore nonché le affermazioni della ricorrente in ordine alla notorietà di tale marchio sono del tutto irrilevanti ai fini dell'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (citata sentenza Starix, punto 22 supra, punto 60).

84 Infatti, un rischio di confusione presuppone un'identità o una somiglianza tra i segni nonché tra i prodotti o i servizi designati e la notorietà di un marchio è un elemento che dev'essere preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti e servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione (v., in questo senso, citata sentenza Canon, punti 22 e 24). Orbene, dato che, nella fattispecie, i segni contrapposti non possono essere considerati in alcun modo identici o simili, il fatto che il marchio anteriore sia ampiamente noto ovvero che goda di notorietà nell'Unione europea non può incidere sulla valutazione globale del rischio di confusione (citata sentenza Starix, punto 22 supra, punto 61).

85 Va infine disatteso l'argomento della ricorrente secondo cui, in forza del suffisso «ix», sarebbe assolutamente concepibile che il termine «mobilix» s'inserisca discretamente nella famiglia di marchi composta dai personaggi della serie «Astérix» e che sia compreso come una derivazione del termine «obelix». In effetti, è sufficiente rilevare in proposito che la ricorrente non può avvalersi di alcun diritto esclusivo all'impiego del suffisso «ix».

86 Dato quel che precede, risulta che una delle condizioni indispensabili per l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non è soddisfatta. Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che non sussiste rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore.

87 Dato quanto precede, il motivo fondato sulla violazione di quest'ultima disposizione dev'essere respinto senza che occorra esaminare gli argomenti sollevati dalla ricorrente nell'ambito di tale motivo circa l'asserita notorietà del marchio anteriore. Parimenti, non va accolta la domanda di audizione di testimoni proposta dalla ricorrente al fine di provare siffatta notorietà. Risulta anche che, infine, non porta ad alcuna conseguenza la conclusione secondo cui esiste una somiglianza tra il «noleggio di elaboratori elettronici e di programmi per elaboratori elettronici» figurante nella domanda di marchio comunitario (classe 42) e gli «elaboratori elettronici» e «programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati» della ricorrente (classe 9) (v. punto 71 supra).

88 Il ricorso intentato dalla ricorrente dev'essere pertanto respinto.

Sulle spese

89 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Jaeger Tiili Czúcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 ottobre 2005.

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon M. Jaeger