SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
22 giugno 2004 *

Nella causa T-185/02,

Claude Ruiz-Picasso, residente in Parigi (Francia),

Paloma Ruiz-Picasso, residente in Londra (Regno Unito),

Maya Widmaier-Picasso, residente in Parigi,

Marina Ruiz-Picasso, residente in Ginevra (Svizzera),

Bernard Ruiz-Picasso, residente in Parigi,

rappresentati dall'avv. C. Gielen,

ricorrenti,

* Lingua processuale: il tedesco.

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. G. Schneider e U. Pfleghar, in qualità di agenti,

convenuto,

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

DaimlerChrysler AG, con sede in Stoccarda (Germania), rappresentata dall'avv. S. Völker, con domicilio eletto in Lussemburgo,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 18 marzo 2002 (procedimento R 247/2001-3), relativa ad un procedimento di opposizione tra gli «Eredi Picasso» e la DaimlerChrysler AG,

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.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell' 11 novembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti della controversia

1 L'11 settembre 1998 l'interveniente ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») una domanda di marchio comunitario, redatta in tedesco, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo PICARO.

3 I prodotti ed i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 12 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Autoveicoli e loro parti, omnibus».

4 Il 25 maggio 1999 la domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari.*

5 Il 19 agosto 1999 la «Eredi Picasso», comunione ereditaria ai sensi degli artt. 815 e segg. del codice civile francese, in persona dei coeredi, ha presentato opposizione ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto per tutte le categorie di prodotti indicati nella domanda di marchio. L'impedimento invocato a sostegno dell'opposizione era il rischio di confusione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L'opposizione era fondata sull'esistenza del marchio comunitario n. 614 867, di cui la «Eredi Picasso» è titolare (in prosieguo: il «marchio anteriore»). Il marchio anteriore, ossia il segno denominativo PICASSO, è stato depositato il 1° agosto 1997 e registrato il 26 aprile 1999 per prodotti che rientrano nella classe 12 ai sensi dell'Accordo di Nizza e che corrispondono alla seguente descrizione: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici, autovetture, autobus, camion, furgoni, caravan, rimorchi».

6 Con decisione 11 gennaio 2001 la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione, in quanto non esisteva alcun rischio di confusione tra i marchi in questione.

7 Il 7 marzo 2001 la «Eredi Picasso» ha presentato ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, diretto all'annullamento della decisione della divisione di opposizione ed al rigetto della domanda di marchio.

8 Con decisione 18 marzo 2002, notificata ai ricorrenti il 17 aprile 2002 (procedimento R 247/2001-3; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. In sostanza, la commissione di ricorso, tenuto conto dell'elevato grado di attenzione del pubblico di riferimento, ha ritenuto che i marchi in questione non fossero simili né sul piano fonetico né sul piano visivo. Inoltre, secondo essa, l'impatto a livello mentale del marchio anteriore era tale da neutralizzare qualsiasi somiglianza fonetica e/o visiva tra i marchi in questione.

Procedimento e conclusioni delle parti

9 Con atto introduttivo redatto in inglese e depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 giugno 2002, i ricorrenti, agendo sotto la denominazione «Eredi Picasso», hanno proposto il presente ricorso.

10 Poiché l'interveniente si è opposta, entro il termine fissato a tal fine dalla cancelleria del Tribunale, all'adozione dell'inglese come lingua processuale, è stato autorizzato come lingua processuale il tedesco, in quanto lingua in cui era stata redatta la domanda di marchio comunitario, conformemente all'art. 131, n. 2, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.

11 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e di porre, nell'ambito delle misure d'organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di procedura, una serie di quesiti ai ricorrenti e all'UAMI, i quali vi hanno risposto nel termine impartito a tal fine.

12 All'udienza dell'11 novembre 2003 sono state sentite le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

13 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— accogliere l'opposizione e respingere la domanda di marchio;

— condannare l'interveniente alle spese.

14 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare i ricorrenti alle spese.

15 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare i ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

16 L'interveniente fa valere che il ricorso è irricevibile, in quanto gli «Eredi Picasso» non sono né una persona fisica né una persona giuridica. Il ricorso non indicherebbe

il tipo di persona giuridica in cui rientrerebbe tale ente e questo non avrebbe allegato al ricorso alcuna prova della sua esistenza giuridica, contrariamente a quanto prescriverebbe l'art. 44, n. 5, del regolamento di procedura.

17 In risposta ai quesiti scritti del Tribunale, i ricorrenti hanno affermato che una comunione ai sensi degli artt. 815 e segg. del codice civile francese, benché priva di personalità giuridica, è un ente, indipendente dai suoi membri, che può contrarre crediti o debiti e che ha capacità processuale. In via subordinata, i ricorrenti hanno dichiarato che occorreva tenere in considerazione che il ricorso era stato proposto a nome dei cinque coeredi. Inoltre sono state prodotte dichiarazioni che conferiscono al sig. Claude Ruiz-Picasso il potere di compiere, a nome degli altri quattro eredi, tutti gli atti destinati alla difesa dei loro diritti per quanto riguarda l'opera ed il nome di Pablo Picasso.

18 L'UAMI ha affermato che gli «Eredi Picasso» erano registrati presso il registro dei marchi comunitari quali titolari del marchio anteriore e che, pertanto, essi avevano la capacità di essere parte del procedimento di opposizione ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), e dell'art. 42, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94.

Giudizio del Tribunale

19 Per dimostrare la capacità processuale della «Eredi Picasso» in quanto ente indipendente dai suoi membri, i ricorrenti hanno fatto riferimento alle sole disposizioni di cui agli artt. 815 e segg. del codice civile francese. Essendo stati invitati dal Tribunale ad integrare le loro argomentazioni al riguardo e a fornire, conformemente all'art. 44, n. 5, del regolamento di procedura, la prova dell'esistenza giuridica di tale ente, essi si sono limitati a fare un nuovo riferimento agli artt. 815 e segg. del codice civile francese. Invece di produrre elementi supplementari, al fine di

adempiere agli obblighi di cui all'art. 44, n. 5, del regolamento di procedura, diretti ad attestare l'autonomia e la responsabilità, quand'anche limitata, della «Eredi Picasso», e di fornire la prova che il mandato del loro avvocato era stato regolarmente conferito da un rappresentante di tale ente a ciò legittimato, i coeredi hanno indicato, in via subordinata, il loro indirizzo, i poteri che quattro di loro hanno conferito al sig. Claude Ruiz-Picasso, nonché il mandato redatto da quest'ultimo.

20 Alla luce di tali circostanze, il fatto che la «Eredi Picasso» sia stata registrata come titolare del marchio anteriore e che abbia partecipato, a tale titolo, al procedimento d'opposizione ed al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non è sufficiente per ritenere che il ricorso proposto a suo nome sia conforme agli obblighi di cui all'art. 44 del regolamento di procedura.

21 Contrariamente a quanto sostenuto dall'interveniente, ciò non significa che il ricorso sia irricevibile. Infatti, i termini «Eredi Picasso» indicano collettivamente i cinque coeredi che, in quanto persone fisiche, non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 44, n. 5, del regolamento di procedura. Occorre quindi ritenere che il ricorso sia stato proposto dai cinque coeredi.

22 Il fatto che i coeredi abbiano scelto di proporre il presente ricorso utilizzando la denominazione collettiva «Eredi Picasso» non incide sulla ricevibilità di questo. Infatti, l'identità delle persone che agiscono sotto tale denominazione collettiva non è oggetto di alcun dubbio. Inoltre, alla luce delle circostanze della presente causa, nessun interesse legittimo delle altre parti della controversia osta a che il Tribunale rettifichi d'ufficio la denominazione del ricorrente ai fini della presente sentenza.

Nel merito

23 I ricorrenti deducono due motivi a sostegno del loro ricorso, relativi, da un lato, ad una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall'altro, all'inosservanza dei principi procedurali sanciti dall'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, per il fatto che la commissione di ricorso avrebbe deciso il procedimento d'opposizione con una pronuncia «extra petita partium». Occorre esaminare innanzi tutto il secondo motivo.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei principi procedurali, per il fatto che la commissione di ricorso avrebbe deciso il procedimento d'opposizione con una pronuncia «extra petita partium»

Argomenti delle parti

24 I ricorrenti fanno valere che la presunzione relativa all'elevato grado di attenzione del pubblico di riferimento, enunciata al punto 15 della decisione impugnata, nonché le supposizioni concernenti l'impatto sul mercato del marchio anteriore e la percezione di tale marchio da parte del pubblico di riferimento, figuranti ai punti 19-21 di tale decisione, non poggiano su alcun elemento prodotto dalle parti del procedimento d'opposizione. Secondo i ricorrenti, la commissione di ricorso non aveva il diritto di fondare la sua decisione su presunzioni e supposizioni non dedotte dalle parti.

25 L'UAMI ribatte che la commissione di ricorso non ha violato l'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 fondando la sua decisione su fatti che essa avrebbe

introdotto d'ufficio nel procedimento. Invece, secondo l'UAMI, la commissione di ricorso ha correttamente proceduto ad una valutazione giuridica di fatti notori, sui quali la divisione d'opposizione aveva già fondato la sua decisione.

26 L'interveniente ritiene che l'UAMI abbia il diritto di fondare le sue decisioni su fatti notori, anche se questi non sono stati invocati da una parte del procedimento. Secondo essa, sono notori il fatto che le autovetture siano prodotti commercializzati a prezzi elevati nonché il fatto che, al momento dell'acquisto di un'autovettura, un numero particolarmente elevato di fattori influenzino la decisione del consumatore.

Giudizio del Tribunale

27 Ai sensi 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».

28 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 ad essi afferenti, presentati da tale parte [sentenza del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), Racc. pag. II-3252, punto 32].

29 Tuttavia, la limitazione della base fattuale dell'esame effettuato dalla commissione di ricorso non esclude che questa prenda in considerazione, oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili.

30 Infatti, occorre tenere conto, innanzi tutto, del fatto che la norma giuridica enunciata dall'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 costituisce un'eccezione rispetto al principio dell'esame d'ufficio dei fatti, sancito in limine dalla stessa disposizione. Pertanto, tale eccezione deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva che definisca la sua portata in modo tale da non eccedere quanto necessario per raggiungere il suo scopo.

31 Orbene, per quanto riguarda la norma giuridica enunciata dall'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, la ratio legis è di esonerare l'amministrazione dal compito di procedere essa stessa all'istruzione dei fatti nell'ambito dei procedimenti inter partes. Tale obiettivo non viene compromesso quando l'UAMI prende in considerazione fatti notori.

32 Invece, l'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 non può avere lo scopo di costringere la divisione di opposizione o la commissione di ricorso ad adottare scientemente una decisione sulla base di ipotesi fattuali manifestamente incomplete o contrarie alla realtà. Esso non mira neppure ad obbligare le parti di un procedimento di opposizione a presentare dinanzi all'UAMI l'insieme dei fatti notori che possano eventualmente rilevare ai fini dell'adozione della decisione. Infatti, l'interpretazione di tale disposizione, secondo cui la presa in considerazione d'ufficio di fatti notori sarebbe esclusa, inciterebbe le parti ad inserire nei loro scritti, a titolo di precauzione, un'esposizione particolareggiata di fatti generalmente noti e rischierebbe così di appesantire significativamente il procedimento di opposizione.

33 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre esaminare se la commissione di ricorso si sia pronunciata «extra petita partium», tenendo conto dei diversi elementi posti in evidenza con il presente motivo.

34 Innanzi tutto, i ricorrenti contestano il punto 15 della decisione impugnata, in cui si rileva che l'attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti in questione e che «nella fattispecie è lecito supporre che il consumatore interessato presti un'attenzione particolare al momento dell'acquisto di tali prodotti» (ossia le autovetture e loro parti, nonché gli omnibus). In secondo luogo, i ricorrenti contestano alla commissione di ricorso di avere preso in considerazione, al punto 19 della decisione impugnata, l'impatto mentale del nome «Picasso» sul mercato interessato e di aver affermato «che si [poteva] supporre che la maggioranza dei consumatori europei assoc[iasse] il termine "PICASSO" al più celebre pittore al mondo del XX° secolo: Pablo Picasso». In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che la commissione di ricorso non poteva basarsi sulle affermazioni figuranti ai punti 20 e 21 della decisione impugnata, secondo le quali «il carattere distintivo inerente al segno PICASSO è così elevato, che qualsiasi differenza percepibile può essere sufficiente ad escludere ogni rischio di confusione nella mente dei consumatori interessati», e che «il consumatore interessato, di fronte al nome PICASSO ed al marchio da esso costituito, non assocerebbe mai il marchio PICARO all'artista spagnolo a cui si riferisce il marchio PICASSO».

35 Nei passaggi della decisione impugnata riprodotti in precedenza, la commissione di ricorso non ha introdotti fatti nuovi, notori o meno, ma ha precisato ed applicato il criterio rilevante, secondo costante giurisprudenza, per valutare l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in questione, ossia la percezione presunta, da parte di un consumatore medio ragionevolmente accorto ed informato, della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23; 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc. pag. I-4657, punto 31, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punti 25 e 26). Si tratta quindi di un elemento essenziale del ragionamento della commissione di ricorso. Orbene, i ricorrenti non possono sostenere che la commissione di ricorso si sia pronunciata «extra petita partium», utilizzando tale criterio indispensabile alla sua valutazione circa il rischio di confusione.

36 Relativamente al secondo degli elementi menzionati in precedenza, occorre aggiungere che la «Eredi Picasso» stessa ha affermato quanto segue, alla pag. 3 della memoria in cui espone i motivi del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

« L'[UAMI] rileva, innanzi tutto, che i consumatori europei riconoscono che Picasso è un celebre pittore spagnolo. I ricorrenti condividono tale punto di vista» («The Office firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view.»).

37 Alla luce di tali circostanze, i ricorrenti non possono addebitare alla commissione di ricorso di avere tenuto conto nella decisione impugnata di tale percezione presunta del pubblico, esplicitamente confermata dalla «Eredi Picasso» nella sua memoria precedentemente menzionata. Sotto tale aspetto, il motivo è quindi infondato parimenti in punto di fatto.

38 Ne consegue che il secondo motivo è infondato.

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

39 I ricorrenti deducono sei argomenti a sostegno di tale motivo.

40 Innanzi tutto, i ricorrenti contestano alla commissione di ricorso di aver fondato la sua decisione sulla presunzione secondo cui, al momento dell'acquisto di autoveicoli e di parti ad essi relative, il consumatore medio è particolarmente diligente ed attento. Essi espongono che tale presunzione riguarda solo il momento dell'acquisto, mentre, rispetto ai prodotti di cui trattasi recanti i marchi in questione in situazioni diverse da quella della vendita, per esempio scorgendo i detti autoveicoli per strada, perfino consumatori attenti potrebbero essere indotti a credere che tali prodotti siano in un certo qual modo gli stessi, o che esistano rapporti economici o di altra natura tra le loro origini commerciali. La commissione di ricorso avrebbe quindi omesso di tenere conto della cosiddetta teoria «della confusione post-vendita», mentre questa sarebbe generalmente riconosciuta in diritto dei marchi, in particolare dalla sentenza della Corte 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273). In tale contesto, i ricorrenti sottolineano che la nozione di rischio di confusione include il rischio di una confusione indiretta. Inoltre, essi addebitano alla commissione di ricorso di non avere indicato le ragioni sulle quali essa ha fondato la sua presunzione concernente il carattere particolarmente diligente ed attento del pubblico di riferimento.

41 In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che i marchi in questione sono simili sul piano visivo e fonetico. Essi evidenziano che la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra due marchi deve essere valutata sulla base di una comparazione di questi, senza tenere conto della composizione del pubblico di riferimento, in quanto tale ultimo fattore rileva solo al momento della valutazione globale del rischio di confusione.

42 In terzo luogo, i ricorrenti contestano la tesi secondo la quale l'impatto mentale del nome «Picasso» prevarrebbe sulla somiglianza fonetica e visiva tra i marchi in questione. Essi precisano che il segno denominativo PICASSO non ha alcun significato rispetto ai prodotti considerati, ossia le autovetture. Essi sostengono che la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare il rischio di confusione unicamente rispetto a tali prodotti e che non rileva tenere conto dei significati che il segno può avere al di fuori del contesto delle autovetture. In udienza, essi hanno aggiunto che l'approccio secondo cui il senso del termine «Picasso» è compreso in quanto tale, ed è sempre inteso come riferito al pittore e non alle autovetture,

potrebbe avere la conseguenza di negare la capacità di tale marchio di distinguere tali prodotti, nonostante sia stato certamente registrato presso l'UAMI. Inoltre, tale approccio limiterebbe la tutela del marchio PICASSO nel senso che essa potrebbe venire invocata solo a fronte di segni strettamente identici, in quanto il contenuto semantico del termine neutralizzerebbe sempre le somiglianze visive e fonetiche che tale segno denominativo potrebbe presentare con segni leggermente diversi.

43 Inoltre, i ricorrenti affermano che il fatto che due marchi siano simili in base ad uno solo dei criteri rilevanti, quali i criteri visivo o fonetico, può bastare per affermare l'esistenza di un rischio di confusione.

44 In quarto luogo, i ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata viola la regola secondo la quale occorre riconoscere l'esistenza di un rischio di confusione tanto più facilmente allorché il marchio anteriore è distintivo. Essi sostengono che il segno denominativo PICASSO ha un elevato carattere distintivo intrinseco in quanto, secondo essi, il fatto che tale segno costituisca parimenti il nome di un famoso pittore non rileva a tal proposito.

45 In quinto luogo, i ricorrenti ritengono che, al punto 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso abbia erroneamente riflettuto solo sul punto se il pubblico di riferimento, a fronte del marchio anteriore, sia indotto a pensare al marchio richiesto. Secondo i ricorrenti, sarebbe stato necessario, invece, esaminare se, rispetto al marchio richiesto, tale pubblico fosse in grado di stabilire un nesso con il marchio anteriore. Orbene, i ricorrenti sostengono che ciò avviene nella fattispecie, tenuto conto della somiglianza tra i marchi in questione.

46 In sesta ed ultima istanza, i ricorrenti fanno valere che la commissione di ricorso non ha compreso correttamente l'argomento secondo cui l'interveniente aveva intenzione di trarre vantaggio dal marchio anteriore e di creare deliberatamente una confusione tra i marchi in questione. Essi riconoscono che l'opposizione si fonda

sull'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e non sul n. 5 dello stesso articolo, ma precisano che tale argomento va collegato alla circostanza, fatta valere dalla «Eredi Picasso» durante il procedimento di ricorso, secondo cui l'interveniente, al momento del deposito della domanda di marchio, era a conoscenza del fatto che taluni prodotti sarebbero stati lanciati con il marchio anteriore.

47 L'UAMI e l'interveniente ritengono che il motivo non sia fondato, in quanto lo scarto esistente tra i marchi in questione è sufficiente ad escludere un rischio di confusione tra di essi.

Giudizio del Tribunale

48 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 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.

49 Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il 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.

50 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, e prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti

nel caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi contrassegnati [v. sentenza 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 giurisprudenza ivi citata].

51 Nella fattispecie, il marchio anteriore, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, è un marchio comunitario. Pertanto, occorre tenere conto, ai fini della valutazione dei criteri indicati al punto precedente, del punto di vista del pubblico in tutta la Comunità. Data la natura dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, il pubblico di riferimento è composto dai consumatori finali.

52 E' pacifico che i prodotti di cui alla domanda di marchio e quelli contrassegnati dal marchio anteriore sono in parte identici ed in parte simili.

53 Occorre quindi esaminare se il grado di somiglianza tra i segni in questione sia sufficientemente elevato per poter ritenere che sussista un rischio di confusione tra i marchi. Come emerge da una giurisprudenza costante, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [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]. A tale proposito, occorre respingere l'argomento dei ricorrenti secondo cui la somiglianza tra due segni debba essere valutata senza tenere conto della composizione del pubblico di riferimento, in quanto tale ultimo aspetto rileverebbe solo al momento della valutazione globale del rischio di confusione. Infatti, l'analisi della somiglianza tra i segni in questione costituisce un elemento essenziale della valutazione globale del rischio di confusione. Essa deve quindi essere compiuta, al pari di quest'ultima, riguardo alla percezione del pubblico di riferimento.

54 Per quanto riguarda la somiglianza visiva e fonetica, i ricorrenti hanno opportunamente rilevato che ciascuno dei segni in questione è composto da tre sillabe, che essi contengono le stesse vocali situate in posizioni analoghe e nello stesso ordine e che, ad eccezione, rispettivamente, delle lettere «ss» e «r», essi contengono anche le stesse consonanti che, inoltre, si trovano in posizioni analoghe. Infine, il fatto che le due prime sillabe nonché l'ultima lettera siano identiche riveste una particolare importanza. Invece, la pronuncia della doppia consonante «ss» si distingue molto nettamente da quella della consonante «r». Ne consegue che i due segni sono simili sul piano visivo e fonetico, ma che il grado di somiglianza su quest'ultimo piano è debole.

55 Sul piano mentale, il segno denominativo PICASSO è particolarmente ben conosciuto, dal pubblico di riferimento, come il nome del famoso pittore Pablo Picasso. Il segno denominativo PICARO può essere inteso, da persone di lingua spagnola, quale designazione, in particolare, di un personaggio della letteratura spagnola, mentre esso è privo di contenuto semantico per la frazione (maggioritaria) non di lingua spagnola del pubblico di riferimento. I segni non sono quindi simili sul piano concettuale.

56 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 (sentenza BASS, cit. al precedente punto 52, punto 54).

57 Il segno denominativo PICASSO è dotato, per il pubblico di riferimento, di un contenuto semantico chiaro e determinato. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la rilevanza del significato del segno ai fini della valutazione del rischio di confusione non è messa in dubbio, nella fattispecie, dal fatto che tale significato non abbia alcun nesso con i prodotti considerati. Infatti, la notorietà del pittore Pablo Picasso è tale che non è plausibile ritenere, in assenza di indizi concreti in senso

contrario, che il segno PICASSO, quale marchio per veicoli, possa sovrapporsi, nella percezione del consumatore medio, al nome del pittore di modo che tale consumatore, di fronte al segno PICASSO nel contesto dei prodotti di cui trattasi, astragga d'ora in avanti dal significato del segno relativo al nome del pittore e lo percepisca principalmente come un marchio, tra gli altri, di veicoli.

58 Ne consegue che le differenze concettuali che separano i segni di cui trattasi sono tali, nella fattispecie, da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche rilevate al precedente punto 54.

59 Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre tenere conto, inoltre, del fatto che, vista la natura dei prodotti considerati e, in particolare, il loro prezzo ed il loro accentuato carattere tecnologico, il grado di attenzione del pubblico di riferimento, al momento dell'acquisto, è particolarmente elevato. La possibilità, invocata dai ricorrenti, che persone rientranti nel pubblico di riferimento possano percepire i prodotti considerati anche in situazioni in cui esse non vi prestano una siffatta attenzione non osta a che si tenga conto di tale grado di attenzione. Infatti, il rifiuto di registrazione di un marchio a causa di un rischio di confusione con un marchio anteriore è giustificato dal motivo che una tale confusione può influenzare indebitamente i consumatori interessati allorquando essi compiono una scelta rispetto ai prodotti o ai servizi di cui trattasi. Ne consegue, ai fini della valutazione del rischio di confusione, che occorre tenere conto del livello di attenzione del consumatore medio nel momento in cui egli si accinge a compiere e compie la sua scelta tra diversi prodotti o servizi rientranti nella categoria per la quale il marchio è stato registrato.

60 Occorre aggiungere che la questione del grado di attenzione del pubblico di riferimento, da prendere in considerazione per valutare il rischio di confusione, è diversa da quella diretta a sapere se circostanze posteriori alla situazione di acquisto possano rilevare al fine di valutare se c'è violazione di un diritto di marchio, come è stato riconosciuto nella citata sentenza Arsenal Football Club (citata nel precedente punto 40), invocata dai ricorrenti, relativamente all'uso di un segno identico al marchio.

61 Inoltre, è a torto che i ricorrenti richiamano, nella fattispecie, la giurisprudenza secondo la quale i marchi dotati di un elevato carattere distintivo, sia intrinsecamente, sia a causa della notorietà di questi sul mercato, godono di una tutela più estesa rispetto a quelli il cui carattere distintivo è minore (sentenza SABEL, citata nel precedente punto 35, punto 24, e sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 18). Infatti, la notorietà del segno denominativo PICASSO, in quanto corrispondente al nome del famoso pittore Pablo Picasso, non è tale da rafforzare il rischio di confusione tra i due marchi per i prodotti considerati.

62 Alla luce di tutti questi elementi, il grado di somiglianza tra i marchi in questione non è sufficientemente elevato per potere ritenere che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro. Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che non esistesse alcun rischio di confusione tra di essi.

63 Infine, relativamente all'argomento, avanzato nella memoria in cui vengono esposti i motivi del ricorso dinanzi all'UAMI, secondo il quale la scelta del marchio richiesto dall'interveniente poteva servire solo a trarre profitto, in modo fraudolento, dal successo commerciale del marchio anteriore, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che tale argomento rilevasse solo nell'ambito dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, sul quale non era stata fondata l'opposizione.

64 Pertanto, occorre respingere anche il primo motivo.

65 Ne consegue che il ricorso va respinto integralmente.

Sulle spese

66 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e l'interveniente ne hanno fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese sostenute dalle dette due parti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) I ricorrenti sono condannati alle spese.

Forwood Pirrung Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 giugno 2004.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. Pirrung