

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

23 novembre 2005\*

Nella causa T-396/04,

**Soffass SpA**, con sede in Porcari, rappresentata dagli avv.ti V. Bilardo e C. Bacchini,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

\* Lingua processuale: l'italiano.

**Sodipan, SCA**, con sede in Saint-Étienne-du-Rouvray (Francia), rappresentata dall'avv. N. Boespflug,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 luglio 2004 (pratica R 699/2003-1), riguardante il procedimento di opposizione tra la Soffass SpA e la Sodipan SCA,

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

composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, e dalle sig.re I. Labucka e V. Trstenjak, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 ottobre 2004,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2005,

visto il controricorso dell'interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2005,

vista la misura di organizzazione del procedimento adottata il 24 giugno 2005,

in seguito all'udienza del 13 settembre 2005,

ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

### **Fatti all'origine della controversia**

- 1 Il 20 settembre 1999 la Soffass SpA ha presentato dinanzi 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 è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito riprodotto:

**NICKY**

- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 16 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: «Articoli in carta e/o cellulosa per uso domestico ed igienico, quali fazzoletti, salviette per il viso, asciugamani, tovaglioli, carta da cucina in rotoli o bobine, carta igienica».

- 4 Il 10 aprile 2000 la detta domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 29/2000.
- 5 Il 10 luglio 2000 la Sodipan SCA ha presentato un'opposizione contro la registrazione del marchio richiesto sulla base dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 6 L'opposizione era fondata sulle seguenti registrazioni nazionali anteriori:

- registrazione di marchio francese n. 1 400 192, vigente dal 6 aprile 1967, per i prodotti della classe 16 «carta, cartone e prodotti in queste materie non compresi in altre classi», ed avente ad oggetto il segno figurativo riprodotto qui di seguito:



The image shows a stylized logo for the word 'noky'. The letters are bold, lowercase, and in a sans-serif font. The 'n' and 'o' are connected, and the 'y' has a distinctive shape with a curved tail. The logo is centered on the page.

- registrazione di marchio francese n. 1 346 586, vigente dal 14 marzo 1986, per i prodotti della classe 16 «articoli di carta per uso sanitario o domestico, come carta igienica, fazzoletti, carta assorbente, tovaglioli, tovaglie, centrini,

tovagliette, piatti e bicchieri in cartone e prodotti analoghi e altri articoli monouso», ed avente ad oggetto il segno figurativo riprodotto qui di seguito:



- 7 Con decisione 24 novembre 2003 la divisione di opposizione dell'UAMI ha respinto l'opposizione. In sostanza, essa ha ritenuto che non vi fosse una somiglianza sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale tra i segni in questione. La divisione di opposizione ha precisato, a questo riguardo, che «i segni differi[vano] nettamente nell'impressione d'insieme da essi prodotta, sotto tutti gli aspetti». Posto che, dal punto di vista dell'impressione complessiva, i segni erano chiaramente differenti, la divisione di opposizione ha concluso che non era necessario procedere ad una comparazione dei prodotti. Per lo stesso motivo, la divisione di opposizione non ha esaminato le prove d'uso dei marchi anteriori fornite dall'interveniente a norma dell'art. 43 del regolamento n. 40/94.
  
- 8 Il 4 dicembre 2003 l'interveniente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.
  
- 9 Con decisione in data 16 luglio 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso, constatando che i marchi in conflitto presentavano un apprezzabile grado di somiglianza, ha annullato la decisione della divisione di opposizione ed ha rinviato il caso dinanzi a quest'ultima ai fini della comparazione tra i prodotti in questione e dell'esame delle prove d'uso dei marchi anteriori.

## **Conclusioni delle parti**

10 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

11 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

12 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- dichiarare che, tenuto conto del rischio di confusione esistente tra i marchi in conflitto, accentuato dall'identità dei prodotti in questione, l'opposizione proposta dall'interveniente contro la domanda di registrazione di marchio comunitario è fondata;
- condannare la ricorrente alle spese.

**In diritto**

- 13 La ricorrente deduce un unico motivo, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso per l'esistenza di somiglianze tra i segni in conflitto.

*Argomenti delle parti*

- 14 La ricorrente rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, i marchi in questione non sono idonei ad essere confusi a motivo delle loro evidenti differenze fonetiche, visive e concettuali. La commissione di ricorso avrebbe infatti snaturato la nozione di rischio di confusione, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22, e 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29).
- 15 Sul piano fonetico, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui la somiglianza tra le sillabe finali «ky» e «cki» prevale sulla differenza fonetica risultante dalle vocali «o» e «i». La ricorrente sostiene che tale evidente differenza, ulteriormente accentuata nella lingua francese per effetto della diversa pronuncia delle sillabe «ni» e «no», deve prevalere, atteso che è proprio il suono della prima parte di una parola quello che rimane impresso nella memoria del consumatore (decisione della prima commissione di ricorso 19 gennaio 2001, pratica R 120/2000-1, Manfield/PENFIELD, punto 23).
- 16 Sul piano visivo, la ricorrente contesta l'affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui i marchi in conflitto sono simili per il fatto che sono

caratterizzati dalle medesime lettere iniziali e finali e che consistono in due nomi brevi somiglianti a termini inglesi. Essa sottolinea che i detti marchi presentano differenze notevoli. Il numero delle lettere che li compongono sarebbe differente (cinque lettere per NICKY e quattro per NOKY). Nel primo marchio NOKY, le lettere «n» e «y» sarebbero disposte su assi obliqui e convergenti verso l'alto. La lettera «o» di NOKY avrebbe poi la forma di un triangolo con gli angoli arrotondati. Inoltre, nella lettera «k» di NOKY l'asta verticale supererebbe di molto in altezza l'estremità superiore dell'asta obliqua. Il secondo marchio NOKY sarebbe chiaramente caratterizzato da un'immagine rappresentante un orso sul cui petto è impressa l'immagine di un cuore. Oltre a ciò, in tale secondo marchio la lettera iniziale e quella finale sarebbero più grandi delle altre lettere. Infine, a differenza del marchio di cui si chiede la registrazione, i due marchi anteriori sarebbero composti da lettere aventi le estremità arrotondate.

17 Sul piano concettuale, la ricorrente contesta l'affermazione della commissione di ricorso secondo cui essa ricorrente non avrebbe provato che il termine «Nicky» viene percepito in Francia come un diminutivo.

18 La ricorrente afferma che è notorio e comunemente ammesso, senza necessità di prove in tal senso, che la parola «Nicky» viene percepita dal pubblico francofono e dal pubblico comunitario in generale come il diminutivo di nomi propri di persona francesi, quali Nicole, Nicolas, Nicolette, ovvero come l'equivalente di tali nomi in altre lingue. La ricorrente richiama al riguardo l'automobilista Nicky Lauda, un film degli anni '70 intitolato «Micky e Nicky» e un fumetto intitolato «Nicky Larson». Per contro, la parola «noky» sarebbe una parola ceca, costituente l'equivalente della parola italiana «gnocchi». Tuttavia, la ricorrente dubita che il pubblico francofono sia in grado di comprendere tale significato. A suo avviso, è piuttosto possibile che la parola in questione evochi per il pubblico francofono il termine NOKIA, segno distintivo celebre nel settore della telefonia mobile.



- 19 La ricorrente sostiene che è sufficiente che il pubblico francofono percepisca immediatamente il termine «Nicky» come diminutivo o vezzeggiativo di nomi propri di persona, per escludere qualsiasi rischio di confusione. In base alla giurisprudenza, sarebbe sufficiente che uno solo dei marchi in conflitto sia dotato di un significato chiaro e determinato per il pubblico di riferimento perché vengano in larga misura neutralizzate le somiglianze visive e fonetiche esistenti tra i marchi medesimi [sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 54, e 22 giugno 2004, causa T-185/02, Ruiz-Picasso e a./UAMI — DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II-1739, punti 55 e 56].
- 20 L'UAMI sostiene che la commissione di ricorso ha correttamente confrontato la domanda di registrazione di marchio comunitario ed i marchi anteriori, sottolineando che le analogie riscontrabili conducono ad un elevato grado di somiglianza.
- 21 Riferendosi all'analisi dettagliata effettuata dalla ricorrente in merito alle caratteristiche dei segni in questione (v. supra, punto 16), l'UAMI rileva come si tratti di elementi decisamente marginali nella percezione complessiva di tali segni. Infatti, malgrado la presenza dell'immagine stilizzata di un orso nel secondo marchio anteriore, la parola «noky» costituirebbe inconfutabilmente l'elemento dominante dei due marchi francesi.
- 22 In particolare, per quanto riguarda l'analisi concettuale dei marchi in questione, l'UAMI asserisce che le prove addotte dalla ricorrente a sostegno dell'affermazione relativa al significato inequivoco di NICKY, ossia quello di un diminutivo di un nome proprio, non sono idonee a supportare efficacemente tale tesi. A suo avviso, le sentenze BASS e PICARO, citata supra al punto 19, non possono trovare applicazione nel caso di specie, in quanto non esisterebbe un significato «chiaro e determinato» di uno dei segni in conflitto, atto a scongiurare ogni possibile associazione concettuale tra questi ultimi. Oltre a ciò, l'UAMI, in applicazione dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, eccepisce l'irricevibilità di ogni nuovo mezzo istruttorio presentato per la prima volta dinanzi

al Tribunale, tali dovendosi definire i documenti 13-21 allegati al ricorso introduttivo. Questi sarebbero documenti del tutto nuovi e dunque non ammissibili in questa fase della procedura [sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 67].

- 23 L'interveniente sostiene che, dato il carattere manifesto delle somiglianze tra i segni in questione, la decisione della divisione di opposizione è stata giustamente annullata.
- 24 Essa fa valere, in particolare, che, sul piano concettuale, il marchio NICKY, utilizzato per prodotti quali articoli di carta, fazzoletti e salviette, non verrà percepito dal consumatore francese come evocativo di un nome proprio di persona, dal momento che nulla lo inciterà a istituire un collegamento tra tali prodotti ed una persona soprannominata «Nicky», tanto più che l'uso di un simile diminutivo è estremamente raro.

### *Giudizio del Tribunale*

- 25 L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 stabilisce che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della sua identità o somiglianza con il 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.

- 26 Risulta da tale disposizione che un rischio di confusione presuppone tanto un'identità o una somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore, quanto un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato. Tali condizioni sono cumulative (sentenza della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedral/UAMI, Racc. pag. I-9573, punto 51).
- 27 Pertanto, se i segni contrapposti sono totalmente differenti, è possibile in linea di principio, senza esame dei prodotti in questione, ritenere che non sussista un rischio di confusione.
- 28 Occorre aggiungere che, secondo una 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.
- 29 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 la giurisprudenza ivi citata].
- 30 In considerazione di tale interdipendenza, un grado di somiglianza anche modesto tra i marchi può essere compensato da un grado elevato di somiglianza tra i prodotti

o servizi contrassegnati, e viceversa (v., per analogia, sentenze della Corte Canon, citata supra al punto 14, punto 17, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 19).

- 31 Pertanto, qualora esista una somiglianza, anche modesta, tra due segni, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti.
- 32 A questo riguardo, dalla costante giurisprudenza risulta anche che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione d'insieme prodotta da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. sentenza BASS, citata supra al punto 19, punto 47, e la giurisprudenza ivi citata).
- 33 Nel caso di specie, è pacifico che il pubblico di riferimento ai fini di tale valutazione è il pubblico francese.
- 34 Sul piano visivo, va riconosciuta l'esistenza di una certa somiglianza tra i segni in questione. Tre delle quattro lettere del segno NOKY si ritrovano al medesimo posto in NICKY. I segni hanno in comune la lettera iniziale «n» e la terminazione «ky». Tale terminazione, non essendo usuale nella lingua francese, può essere considerata come l'elemento dominante dei due segni che cattura l'attenzione del consumatore francese.

- 35 Anche sul piano fonetico vi è una somiglianza tra i segni di cui trattasi, nella misura in cui la sillaba finale «ky», identica nei segni confliggenti, cattura l'attenzione del consumatore francese. Pertanto, le sillabe iniziali dei segni suddetti, che sono invece diverse, hanno un minor impatto sotto il profilo fonetico.
- 36 Al riguardo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, il grado di somiglianza fonetica tra due marchi ha un'importanza ridotta nel caso di prodotti che vengano commercializzati in modo tale che, abitualmente, il pubblico rilevante, al momento dell'acquisto, percepisce in modo visivo il marchio che li designa (sentenza BASS, citata supra al punto 19, punto 55).
- 37 Allo stesso modo, sul piano concettuale è possibile — come rilevato dalla ricorrente (v. supra, punti 18 e 19) — che la parola «Nicky» venga percepita dal consumatore francese come un diminutivo dei nomi propri Nicolas o Nicole. Orbene, sull'importanza di tale argomento influiscono, in parte, la natura dei prodotti in questione e le modalità con le quali questi vengono commercializzati. Di conseguenza, la valutazione di tale argomento non dovrebbe essere isolata dagli altri elementi potenzialmente pertinenti.
- 38 Si deve riconoscere che le somiglianze tra i segni individuate supra ai punti 34 e 35 sono tali che giustamente la commissione di ricorso ha concluso che occorre procedere ad una comparazione dei prodotti al fine di valutare globalmente il rischio di confusione nel caso di specie. Ciò risulta opportuno in particolare nel caso in cui i segni presentino elementi di somiglianza, anche modesta, che possano essere messi in ombra, nell'ambito di una valutazione globale, da altri elementi, quali la natura dei prodotti e le modalità con le quali questi vengono commercializzati.

- 39 Infatti, qualora i segni in conflitto non siano manifestamente privi di somiglianze, ma presentino alcuni elementi di somiglianza nonché taluni elementi atti a differenziarli, la valutazione dell'importanza rispettiva di tali elementi non va effettuata in modo isolato, bensì nell'ambito di una valutazione globale del rischio di confusione, che tenga conto di tutti i fattori pertinenti (v. supra, punto 29).
- 40 Risulta da quanto sopra esposto che occorre respingere il motivo unico dedotto, attinente alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 41 Quanto ai documenti costituenti gli allegati 13-21 del ricorso introduttivo (v. supra, punto 22), essi non possono essere presi in considerazione, dato che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94. Infatti, la funzione del Tribunale non è di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove presentate dinanzi ad esso per la prima volta. Inoltre, ammettere tali prove sarebbe in contrasto con l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, ai sensi del quale le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, le prove in questione debbono essere escluse senza che sia necessario esaminare la loro efficacia probatoria (sentenza BUDMEN, citata supra al punto 22, punto 67).
- 42 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le conclusioni della ricorrente per l'annullamento della decisione impugnata devono essere respinte.

- 43 Per quanto riguarda la domanda dell'interveniente diretta ad ottenere che venga definitivamente constatata la fondatezza dell'opposizione proposta contro la domanda di registrazione di marchio comunitario, occorre notare come risulti da una lettura combinata dell'art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 che la riforma di una decisione delle commissioni di ricorso è possibile solo se quest'ultima è viziata da un'illegittimità di merito o di forma [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 46]. Al riguardo, è sufficiente constatare che la decisione impugnata non è viziata da un'illegittimità siffatta e che occorre procedere ad una valutazione globale del rischio di confusione nel caso di specie, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti.
- 44 La domanda di riforma proposta dall'interveniente dev'essere dunque respinta.

### **Sulle spese**

- 45 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 e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
  
- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Cooke

Labucka

Trstenjak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 novembre 2005.

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

J.D. Cooke