

Causa T-434/07

Volvo Trademark Holding AB

contro

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

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo
SOLVO — Marchi denominativi e figurativi comunitari e nazionali anteriori
VOLVO — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del
regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE)
n. 207/2009]»

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 2 dicembre 2009 II - 4419

Massime della sentenza

- 1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza visiva tra un marchio figurativo complesso e un marchio denominativo — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]*
- 2. Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d'ufficio dei fatti [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 1, lett. b), e 74, n. 1]*

3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore*

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

4. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore*

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

1. L'esame della somiglianza di un marchio figurativo complesso e di un marchio denominativo anteriore ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario tiene conto di tali marchi nel loro insieme, così come registrati ovvero come richiesti. Orbene, un marchio denominativo è un marchio costituito esclusivamente da lettere, da parole o da associazioni di parole, scritte in caratteri di stampa standard, senza elementi grafici particolari. La tutela derivante dalla registrazione di un marchio denominativo ha ad oggetto la parola indicata nella domanda di registrazione e non gli aspetti grafici o stilistici particolari che tale marchio potrebbe, eventualmente, presentare. Non occorre quindi prendere in considerazione, ai fini dell'esame della somiglianza dei marchi in conflitto, la raffigurazione grafica che il segno denominativo potrà presentare in futuro.
2. La legittimità di un atto comunitario dev'essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato. A tal riguardo, non si può ritenere che la questione della definizione del pubblico di riferimento, nell'ambito della valutazione della somiglianza dei segni controversi ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, costituisca una condizione giuridica che può essere esaminata d'ufficio, e per la prima volta, dal Tribunale. La definizione del pubblico di riferimento, infatti, si fonda su elementi di fatto che devono essere valutati in primo luogo dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) nel rispetto dell'art. 74, n. 1, del detto regolamento, e che possono, se del caso, essere oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice comunitario alla luce degli argomenti e degli elementi di prova sottoposti dalle parti.

(v. punto 37)

(v. punti 46-47)

3. Pur se l'analisi della somiglianza tra i segni in questione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che costituisce un elemento essenziale della valutazione complessiva del rischio di confusione, dev'essere svolta, al pari di quest'ultima, riguardo alla percezione del pubblico di riferimento, questo vale essenzialmente solo nei limiti in cui le peculiarità dei consumatori in questione possono influenzarne la percezione relativamente alla somiglianza dei segni controversi. Questo si verifica, ad esempio, segnatamente per quanto attiene alla percezione del grado di somiglianza dal punto di vista fonetico e concettuale, il quale può variare secondo la lingua ed il contesto culturale di tali consumatori, ovvero secondo il loro livello di conoscenza di certi termini specializzati, che a volte dipende dalla loro qualità di pubblico di professionisti.

Per contro, nei limiti in cui la percezione del pubblico considerato sia in grado di influenzare l'esistenza di un rischio di confusione, vale a dire l'attribuzione dei prodotti o dei servizi in questione alla stessa impresa o ad imprese economicamente collegate, essa dev'essere presa in considerazione in fase di valutazione complessiva del rischio di confusione. Questo si verifica in particolare relativamente al grado di attenzione più elevato che il pubblico dei professionisti di regola manifesta.

4. Esiste una somiglianza fonetica tra il marchio figurativo SOLVO, di cui è stata chiesta la registrazione in quanto marchio comunitario per i «software per la gestione del magazzino e software per sistemi per container», rientranti nella classe 9 ai sensi dell'Accordo di Nizza e il marchio denominativo VOLVO, registrato anteriormente nel Regno Unito per, tra altri prodotti e servizi, i «software informatici», rientranti nella classe 9 del detto accordo, e quindi anche prodotti identici a quelli designati dal marchio richiesto.

Infatti, anche se la differenza tra la prima lettera dei segni controversi comporta una diversità fonetica, la pronuncia del gruppo delle quattro lettere che seguono, «olvo», è esattamente identica e mantiene pertanto necessariamente un grado di somiglianza.

Benché sia esatto che l'inizio di un segno è importante nell'impressione complessiva che il segno produce, l'esistenza di una certa somiglianza non può, nel caso di specie, essere negata, tenuto conto dell'identica pronuncia cui dà luogo la parte nettamente preponderante di ciascuno dei segni controversi, vale a dire quattro lettere su cinque.

L'esistenza di un grado di somiglianza tra i segni controversi per quanto attiene ad uno degli aspetti pertinenti esaminati, vale a dire la somiglianza fonetica, osta a che si

(v. punti 48-49)

possa ritenere che manchi una delle condizioni essenziali per applicare l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario. Ciò considerato, si deve procedere ad una valutazione complessiva del rischio di confusione, al fine di determinare se, tenuto conto del grado di somiglianza fonetica constatato tra i segni controversi, dell'identità dei prodotti in questione e della notorietà del segno anteriore, il pubblico cui sono

destinati i prodotti in questione potrà credere che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

(v. punti 28, 39-40, 50)