

Tribunale I grado CE, sez. VI, 13 settembre 2010

Nella causa T-292/08,

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, con sede in Arteixo (Spagna), rappresentata dagli avv.ti E. Armijo Chávarri e A. Castán Pérez-Gómez,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dal sig. O. Mondéjar Ortuño, in qualità di agente,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI

Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio, residente in Logroño (Spagna),

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 aprile 2008 (procedimento R 484/2007□2), relativa ad un procedimento di opposizione tra il sig. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio e l'Industria de Diseño Textil (Inditex), SA,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas (relatore) e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 novembre 2008,

a seguito dell'udienza del 12 febbraio 2010,

ha emesso la seguente

Sentenza

Fatti

1. Il 5 agosto 2002, la ricorrente, Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1),

come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

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

3. I prodotti oggetto della domanda di registrazione rientrano in particolare nella classe 14 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; articoli di gioielleria, bigiotteria; pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici; spille per ornamento; spille per cravatte in metallo prezioso; porta-ago in metalli preziosi; anelli per tovaglioli in metalli preziosi; oggetti d'arte in metallo prezioso; portachiavi di fantasia; medaglie; monete; oreficeria (esclusi coltelli, forchette e cucchiari); distintivi in metalli preziosi; ornamenti in metalli preziosi per calzature e cappelli; posacenere in metalli preziosi; gemelli».

4. La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 31/2004 del 2 agosto 2004.

5. Il 26 ottobre 2004, il sig. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al punto 3 supra.

6. L'opposizione era basata sui tre seguenti marchi spagnoli:

– il marchio denominativo OLTEN, registrato il 5 settembre 1988 (n. 1182270) per i prodotti rientranti nella classe 14;

– il marchio figurativo, registrato il 5 marzo 1990 (n. 1293560) per i prodotti rientranti nella classe 14, di seguito riprodotto:

Image not found

– il marchio figurativo, registrato il 20 novembre 2002 (n. 2460666) per i prodotti rientranti nella classe 14, di seguito riprodotto:

Image not found

7. Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello contemplato all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

8. Con lettera del 2 settembre 2005, la ricorrente ha chiesto che il sig. Marín Díaz de Cerio fornisse la prova del serio utilizzo dei marchi anteriori conformemente all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009).

9. Il 2 febbraio 2007, la divisione di opposizione accoglieva in parte l'opposizione relativamente ai seguenti prodotti rientranti sotto la classe 14: «Prodotti in [metalli preziosi e loro leghe] o placcati non compresi in altre classi; articoli di gioielleria, bigiotteria; orologeria

e strumenti cronometrici; spille per ornamento; spille per cravatte; portachiavi di fantasia; medaglie; distintivi in metalli preziosi; ornamenti in metalli preziosi per calzature e cappelli; gemelli». Essa ha in particolare considerato che il serio utilizzo del marchio anteriore OLTEN era stato dimostrato riguardo agli «orologi» rientranti nella classe 14 e che vi era rischio di confusione, quanto ai prodotti in oggetto, tra il marchio richiesto e il marchio anteriore di cui trattasi.

10. Il 28 marzo 2007, la ricorrente proponeva un ricorso presso l'UAMI ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009), avverso la decisione della divisione di opposizione. Nell'ambito di tale ricorso contestava la valutazione operata dalla divisione di opposizione relativamente alla somiglianza dei marchi di cui trattasi e l'esistenza di un rischio di confusione.

11. Con decisione 24 aprile 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso. In particolare, ha considerato che, data la somiglianza dei prodotti di cui trattasi e le grandi somiglianze visiva e fonetica tra il marchio richiesto e il marchio anteriore OLTEN, poteva aversi un rischio di confusione tra tali marchi nella percezione del pubblico spagnolo interessato.

Procedimento e conclusioni delle parti

12. La ricorrente conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata per tutta o parte dei prodotti di cui è stata rifiutata la registrazione.

13. L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

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

14. Dopo la chiusura della fase orale, a seguito dell'impedimento del giudice Tchipev, il giudice Truchot è stato designato per completare la sezione, in applicazione dell'art. 33, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

15. Con ordinanza 5 luglio 2010, il Tribunale (Sesta Sezione) nella sua nuova composizione ha riaperto la fase orale e le parti sono state informate che sarebbero state sentite in occasione di una nuova udienza il 6 settembre 2010.

16. Con lettere, rispettivamente, del 9 e 15 agosto 2010, la ricorrente e l'UAMI hanno informato il Tribunale che rinunciavano ad essere sentiti una nuova volta. L'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI non ha risposto alla convocazione del Tribunale.

17. Il presidente della Sesta Sezione ha di conseguenza deciso di chiudere la fase orale del procedimento.

In diritto

18. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca tre motivi che deducono, in primo luogo, la violazione degli artt. 61 e 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 63 e 64 del regolamento n. 207/2009), in secondo luogo, la violazione dell'art. 43, n. 2, del medesimo regolamento e, in terzo luogo, la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), di tale regolamento.

Sul primo motivo che deduce la violazione degli artt. 61 e 62 del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

19. La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato gli artt. 61 e 62 del regolamento n. 40/94, astenendosi dall'esaminare le questioni, da un lato, della prova del serio utilizzo del marchio anteriore OLTEN e, dall'altro, della somiglianza dei prodotti di cui trattasi. Tali due questioni sarebbero state dibattute dinanzi alla divisione di opposizione e in quella sede la ricorrente ha sostenuto, da un lato, che l'uso del marchio anteriore OLTEN non era stato dimostrato e, dall'altro, che i prodotti di cui trattasi, fatta eccezione di quelli dell'orologeria, erano differenti.

20. Secondo la ricorrente, in forza del principio di continuità funzionale esistente tra i vari organi dell'UAMI, la commissione di ricorso era tenuta ad esaminare tali questioni, per quanto non siano state sollevate dinanzi ad essa. I motivi esposti al punto 26 della decisione impugnata sarebbero a questo proposito insufficienti.

21. L'UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

22. A tenore dell'art. 61, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 63, n. 1, del regolamento n. 207/2009), se il ricorso è ammissibile la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.

23. Secondo l'art. 62, n. 1, del medesimo regolamento (divenuto art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009), in seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l'istanza al detto organo, per la prosecuzione della procedura.

24. Si deve rilevare, in limine, che, sebbene nell'atto introduttivo la ricorrente faccia riferimento all'art. 62, n. 2, del regolamento n. 40/94, dalla sua argomentazione, come pure a una precisazione resa nel corso dell'udienza, risulta che, in realtà, essa invoca il n. 1 del detto articolo.

25. Da tale disposizione discende che, per effetto del ricorso con cui è stata adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito dell'opposizione, tanto in diritto quanto in fatto (sentenza della Corte 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul, Racc. pag. I-2213, punto 57).

26. Occorre inoltre ricordare che, a tenore dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009), in un procedimento avente ad oggetto

gli impedimenti relativi alla registrazione, come quello di cui al caso di specie, l'esame d'ufficio dei fatti cui procede l'UAMI si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

27. Nell'ambito di un procedimento di opposizione, i criteri di applicazione di un impedimento relativo alla registrazione, al pari di ogni altra disposizione invocata a sostegno di domande proposte dalle parti, rientrano naturalmente tra gli elementi di diritto sottoposti all'esame dell'UAMI. Una questione di diritto deve necessariamente essere esaminata dall'UAMI anche se non è stata sollevata dalle parti, se la soluzione di tale questione è necessaria per assicurare una corretta applicazione del regolamento n. 40/94 con riferimento ai motivi e alle domande presentati dalle parti. Rientra pertanto altresì tra gli elementi di diritto sottoposti alla commissione di ricorso una questione di diritto che deve essere necessariamente esaminata per valutare i motivi invocati dalle parti e accogliere o respingere domande, anche se le parti non si sono espresse su tale questione e anche se l'UAMI ha omesso di pronunciarsi su tale aspetto [sentenze del Tribunale 1° febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 21, e 13 giugno 2007, causa T-167/05, Greter/UAMI – Crisgo (Thailandia) (FENNEL), non pubblicata nella Raccolta, punto 104].

28. Nella specie, la ricorrente, in sostanza, sostiene che la commissione di ricorso non ha esaminato l'opposizione in modo completo, avendo omesso di valutare, da un lato, la prova del serio utilizzo del marchio anteriore OLTEN e, dall'altro, la somiglianza dei prodotti di cui trattasi. Fa presente di non aver sollevato queste due questioni nell'ambito del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, ma considera che le stesse rientravano nell'ambito della controversia dinanzi alla divisione di opposizione, e pertanto in quella per la quale la commissione di ricorso è stata adita.

29. Si deve stabilire se le questioni di cui trattasi rientrassero effettivamente nell'ambito della controversia per la quale la commissione di ricorso è stata adita.

30. Per quanto riguarda, in primo luogo, la prova del serio utilizzo del marchio anteriore OLTEN, si deve ricordare che un'opposizione fondata sull'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non necessariamente investe l'UAMI della questione del serio utilizzo.

31. Si tratta, infatti, di una questione preliminare che, una volta sollevata dal richiedente del marchio, deve essere risolta prima che l'opposizione propriamente detta venga esaminata [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 16 marzo 2005, causa T-112/03, L'Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II-949, punto 26].

32. L'istanza di prova della seria utilizzazione del marchio aggiunge quindi al procedimento d'opposizione tale questione preliminare e, in tal senso, ne modifica il contenuto, in quanto costituisce una domanda nuova e specifica, legata a considerazioni di merito e giuridiche distinte da quelle che hanno dato luogo alla proposizione dell'opposizione avverso la registrazione di un marchio comunitario [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 18

ottobre 2007, causa T-425/03, AMS/UAMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), Racc. pag. II-4265, punto 112].

33. Da ciò consegue che la questione del serio utilizzo presenta carattere previo e specifico, in quanto porta a stabilire se, ai fini dell'esame dell'opposizione, il marchio anteriore possa essere ritenuto registrato per i prodotti e i servizi di cui trattasi, ed essa non rientra nell'ambito dell'esame dell'opposizione propriamente detta, che deduce l'esistenza di un rischio di confusione con tale marchio.

34. Nella specie è pacifico, da un lato, che la questione del serio utilizzo è stata sollevata dalla ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione ed è stata da questa esaminata prima di procedere alla valutazione della fondatezza dell'opposizione e, dall'altro lato, che tale questione non è stata portata dinanzi alla commissione di ricorso, poiché la ricorrente si è limitata a contestare la valutazione della divisione di opposizione relativa all'esistenza di un rischio di confusione.

35. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la questione del serio utilizzo non costituiva una questione di diritto che la commissione di ricorso avrebbe dovuto necessariamente esaminare al fine di dirimere la controversia sottopostale.

36. Tale conclusione non è inficiata dalle considerazioni, invocate dalla ricorrente, circa la continuità funzionale tra gli organi dell'UAMI.

37. Certamente, tenuto conto di tale continuità, la portata dell'esame che la commissione di ricorso è tenuta ad operare nei confronti della decisione oggetto del ricorso non è, in linea di principio, determinata dai motivi invocati dalla parte che ha proposto il ricorso. Anche se la parte che ha proposto il ricorso non ha sollevato un motivo specifico, la commissione di ricorso è cionondimeno obbligata ad esaminare il ricorso alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto [sentenze del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI – LHS (UK) (KLEENCARE), Racc. pag. II-3253, punto 29, e HOOLIGAN, cit., punto 18].

38. Pertanto, la commissione di ricorso è tenuta a fondare la sua decisione nei confronti di tutti gli elementi presenti nella decisione dinanzi ad essa impugnata e con riferimento a tutti quelli prodotti dalla o dalle parti sia nel procedimento dinanzi all'ufficio dell'UAMI che ha statuito in prima istanza, sia, fatti salvi gli elementi che non sono stati prodotti in tempo utile, nel procedimento di ricorso [v. sentenza del Tribunale 10 luglio 2006, causa T-323/03, La Baronie de Turis/UAMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), Racc. pag. II-2085, punto 58, e giurisprudenza ivi citata].

39. Resta cionondimeno che, nella specie, il motivo riguardante l'insufficienza della prova del serio utilizzo non solo non è stato specificamente sollevato dinanzi alla commissione di ricorso, ma non costituiva neppure un elemento pertinente ai fini dell'esame del ricorso, il quale era limitato all'esame dell'opposizione propriamente detta, che deduce l'esistenza di un rischio di confusione.

40. Di conseguenza, dal momento che la questione dell'utilizzo serio non faceva parte dell'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente non può rimproverarle di aver omesso di esaminarla.

41. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione della somiglianza dei prodotti, si deve ricordare che un'opposizione fondata sull'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 produce l'effetto di investire l'UAMI della questione circa l'identità o la somiglianza dei prodotti o dei servizi contemplati dai marchi di cui trattasi nonché dell'identità o della somiglianza di questi ultimi.

42. Il fatto che l'uno o l'altro di tali aspetti non sia stato esplicitamente contestato dinanzi alla commissione di ricorso non ha assolutamente l'effetto di rendere l'UAMI incompetente in merito a tale questione [v., in questo senso, sentenze del Tribunale 10 ottobre 2006, causa T-172/05, Armacell/UAMI – nmc (ARMAFOAM), Racc. pag. II-4061, punti 41 e 42, e AMS Advanced Medical Services, cit., punti 28 e 29].

43. Tali considerazioni sono confortate dal principio di interdipendenza tra i fattori presi in considerazione nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi da essi designati (v., in questo senso, sentenza della Corte 18 dicembre 2008, causa C-16/06 P, Éditions Albert René/UAMI, Racc. pag. I-10053, punto 47).

44. Pertanto, nella specie, la commissione di ricorso, nel decidere sul ricorso che ha fatto seguito all'opposizione fondata sull'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, è stata investita della questione della somiglianza dei prodotti di cui trattasi, sebbene non sia stata esplicitamente sollevata dinanzi ad essa.

45. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha esaminato effettivamente tale questione.

46. Infatti, al punto 26 della decisione impugnata, ha fatto presente che «la somiglianza dei prodotti della classe 14, per i quali il marchio richiesto è stato rifiutato [con la decisione della divisione di opposizione], con gli orologi, per i quali l'utilizzo del marchio precedente è stato dimostrato, è stata constatata e sufficientemente motivata».

47. Da questo punto risulta che la commissione di ricorso ha confermato integralmente, facendole proprie, le constatazioni della divisione di opposizione circa la somiglianza dei prodotti, le quali non sono state peraltro contestate dalla ricorrente nell'ambito del suo ricorso dinanzi alla detta commissione.

48. Si deve ricordare, a questo proposito, che una commissione di ricorso può legittimamente fare propri i motivi di una decisione adottata dalla divisione di opposizione i quali costituiscono, pertanto, parte integrante della motivazione della sua decisione [v., in questo senso, sentenze del Tribunale 9 luglio 2008, causa T-304/06, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Racc. pag. II-1927, punto 50, e 24 settembre

2008, causa T-248/05, HUP Usługi Polska/UAMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), non pubblicata nella Raccolta, punto 49].

49. Pertanto, ove, come nella specie, la commissione di ricorso confermi in toto la decisione dell'organo inferiore dell'UAMI, tale decisione, al pari della sua motivazione, fa parte del contesto in cui è stata adottata la decisione della commissione di ricorso, contesto che è noto alle parti e che consente al giudice di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità circa la fondatezza della valutazione della commissione di ricorso (v. sentenza Mozart, cit., punto 47, e la giurisprudenza ivi citata).

50. Non può quindi ritenersi che la commissione di ricorso abbia ommesso di esaminare la questione della somiglianza dei prodotti o di motivare la sua decisione su tale questione.

51. Alla luce di tutto quanto sopra precede, si deve constatare che la ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso non aveva operato un esame completo del ricorso o che non aveva sufficientemente motivato la sua decisione.

52. Di conseguenza, il primo motivo è infondato.

Sul secondo motivo, che deduce la violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

53. La ricorrente sostiene che la prova dell'uso del marchio anteriore OLTEN è stata insufficiente. Infatti, la prova dell'uso fornita dal sig. Marín Díaz de Cerio alla commissione di ricorso non si riferirebbe al suo marchio anteriore OLTEN, ma piuttosto ai suoi marchi figurativi. Pertanto, il serio utilizzo sarebbe stato dimostrato soltanto per questi ultimi. La commissione di ricorso avrebbe pertanto ingiustamente confermato le conclusioni della divisione di opposizione circa il serio utilizzo del marchio anteriore OLTEN.

54. L'UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

55. Si deve ricordare che il controllo di legittimità operato dal Tribunale su una decisione della commissione di ricorso dell'UAMI deve effettuarsi con riferimento a questioni di diritto che sono state presentate alla commissione di ricorso [v. sentenza del Tribunale 31 maggio 2005, causa T-373/03, Solo Italia/UAMI – Nuova Sala (PARMITALIA), Racc. pag. II-1881, punti 24 e 25, e la giurisprudenza ivi citata].

56. Peraltro, dall'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura risulta che una parte non può modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

57. Nella specie, la ricorrente sostiene che il serio utilizzo del marchio anteriore OLTEN non è stato dimostrato per gli orologi.

58. Orbene, come risulta dai punti 30-40 supra, si deve rilevare che la questione del serio utilizzo del marchio anteriore non faceva parte dell'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

59. Pertanto, il presente motivo modifica l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso ed è, di conseguenza, irricevibile.

Sul terzo motivo, che deduce la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

60. La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha valutato in modo erroneo la somiglianza dei prodotti e dei segni in oggetto, nonché l'esistenza di un rischio di confusione.

61. Per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi, la ricorrente ammette che gli «orologi» contemplati dal marchio anteriore OLTEN sono simili o identici agli «strumenti cronometrici» e agli «orologi» di cui al marchio richiesto. Riconosce che gli «articoli di gioielleria e di bigiotteria» contemplati dal marchio richiesto possono comprendere anche gli orologi, e la somiglianza tra tali prodotti è nondimeno media o debole. Contesta, per contro, la somiglianza, da un lato, tra i «prodotti [in metalli preziosi e loro leghe] o placcati non compresi in altre classi» nonché le «spille per ornamento; [le] spille per cravatte; [i] portachiavi di fantasia; [le] medaglie; [i] distintivi in metalli preziosi; [gli] ornamenti in metalli preziosi per calzature e cappelli; [e i] gemelli» considerati dal marchio richiesto e, dall'altro lato, gli «orologi» considerati dal marchio anteriore OLTEN.

62. Tali prodotti avrebbero una natura, un'origine, un uso ed una forma di utilizzo differenti e non sarebbero né concorrenti né complementari. La loro funzione estetica non sarebbe sufficiente per renderli simili agli orologi. Anche altri oggetti, come i vestiti o gli occhiali, soddisferebbero tale funzione e potrebbero essere, a loro volta, venduti in negozi di gioielleria o di orologeria, senza peraltro essere simili ad orologi. Nemmeno il fatto che gli orologi possano essere fabbricati in metalli preziosi significherebbe che altri prodotti fabbricati in tali materiali e rientranti nella classe 14, come gli ornamenti o le decorazioni, siano, per tale ragione, simili agli orologi.

63. Per quanto riguarda i segni di cui trattasi, OFTEN e OLTEN, la differenza che risulta dalla seconda lettera di ciascuno dei segni rivestirebbe un'importanza particolare dal punto di vista visivo. Dalla giurisprudenza del Tribunale e dalle precedenti decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI risulta che, per segni brevi, la differenza consistente in una sola consonante può minimizzare l'effetto di somiglianza.

64. Da un punto di vista fonetico, le lettere «f» e «l», sarebbero distinte e tale fattore è particolarmente importante in ragione del fatto che l'accento tonico cade, per i due segni, sulla prima sillaba, rispettivamente, «of» e «ol».

65. Da un punto di vista concettuale, la commissione di ricorso avrebbe constatato, a torto, che i segni di cui trattasi non hanno alcun significato per il consumatore spagnolo. Per quanto

riguarda il marchio richiesto, il pubblico spagnolo avrebbe, in generale, una certa conoscenza della lingua inglese e potrebbe stabilire un nesso immediato con l'avverbio inglese «often» (spesso). Tale aspetto sarebbe confermato dalle sentenze dei giudici spagnoli invocati dalla ricorrente dinanzi all'UAMI. Per quanto riguarda il marchio anteriore OLTEN, non è da escludersi che una parte del pubblico di riferimento, e cioè i consumatori più specializzati, lo associ alla città svizzera Olten, che ha una forte tradizione nell'industria orologiera. L'elemento concettuale potrebbe pertanto avere una certa funzione differenziante.

66. Tali differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni controversi porterebbero ad una somiglianza debole o mediamente debole tra essi.

67. Per quanto riguarda la valutazione globale del rischio di confusione, in primo luogo, la ricorrente rimprovera alla commissione di ricorso di non avere modulato la sua valutazione in funzione del grado di somiglianza più o meno grande tra i prodotti di cui trattasi. In secondo luogo, la commissione di ricorso avrebbe omesso di tener conto del livello di attenzione elevato del consumatore di riferimento. In terzo luogo, la commissione di ricorso avrebbe omesso di prendere in considerazione il fatto che i prodotti controversi sono venduti in strutture specializzate, con l'aiuto e l'assistenza di un personale specializzato, il che renderebbe il rischio di confusione meno probabile.

68. La commissione di ricorso avrebbe dovuto tenere conto di tali tre considerazioni, che in gran parte neutralizzerebbero le somiglianze visive e fonetiche deboli o mediamente deboli tra i segni controversi e avrebbe dovuto «moderare o modulare» le sue conclusioni circa il rischio di confusione.

69. L'UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

70. Si deve, in limine, rilevare che la commissione di ricorso ha adottato la sua decisione sulla base del marchio anteriore OLTEN, senza che si sia reso necessario procedere alla valutazione del rischio di confusione con riferimento ad altri diritti anteriori.

71. Nell'ambito del presente ricorso, si deve pertanto verificare la legittimità della valutazione operata dalla commissione di ricorso per quanto riguarda l'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il detto marchio anteriore.

72. Secondo una costante giurisprudenza, costituisce rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla medesima impresa o, se del caso, da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella specie, in particolare dell'interdipendenza fra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [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 30-33, e la giurisprudenza ivi citata].

73. Nella specie, essendo il marchio anteriore OLTEN un marchio spagnolo e dato che i prodotti contemplati dai marchi controversi sono destinati al grande pubblico, il pubblico destinatario è composto di consumatori spagnoli medi.

74. Per quanto riguarda i prodotti di orologeria e di gioielleria, che non sono acquistati regolarmente e che comunque sono acquistati per il tramite di un rivenditore, il grado di attenzione del consumatore medio dev'essere considerato, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 25 della decisione impugnata, superiore al grado normale di attenzione [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec/UAMI – TIME ART (QUANTUM), Racc. pag. II-11, punto 63].

75. Quanto al confronto tra i segni in oggetto, la ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso non ha tenuto conto di talune differenze visive, fonetiche e concettuali.

76. Per quanto riguarda il confronto visivo, si deve rilevare che i segni controversi, OFTEN e OLTEN, sono segni denominativi della stessa lunghezza. Essi condividono quattro delle loro cinque lettere presentate nel medesimo ordine, con la prima lettera peraltro identica.

77. Con riferimento al confronto fonetico, i due segni condividono una prima vocale identica, «o», e contengono una seconda sillaba identica, «ten», il che rende la loro pronuncia simile, e questo a scapito del fatto che le prime sillabe dei segni, accentate, terminano con consonanti diverse, cioè «f» ed «l».

78. Tenuto conto di tali elementi, la commissione di ricorso ha potuto, giustamente, constatare che i segni controversi presentano un grado di somiglianza significativa da un punto di vista sia visivo sia fonetico.

79. Certamente, come rilevato dalla ricorrente, il Tribunale ha giudicato che una differenza, consistente in una sola consonante, poteva essere di ostacolo alla constatazione di un elevato grado di somiglianza visiva tra due segni denominativi relativamente brevi [v., in questo senso, sentenze del Tribunale 22 giugno 2004, causa T-185/02, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II-1739, punto 54, e 16 gennaio 2008, causa T-112/06, Inter-Ikea/UAMI – Waibel (idea), non pubblicata nella Raccolta, punto 54].

80. Si deve, cionondimeno, rilevare che tale considerazione, operata nell'ambito della particolare valutazione dei segni considerati dalle dette sentenze, non corrisponde all'affermazione di una regola generale applicabile nella specie.

81. Peraltro, il Tribunale ha altresì giudicato, nell'ambito della valutazione di segni denominativi brevi, che l'identità di tre delle quattro lettere faceva sì che la distinzione risultante in una lettera costituisse una differenza visiva poco importante [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 25 ottobre 2006, causa T-13/05, Castell del Remei/UAMI – Bodegas Roda (ODA), Racc. pag. II-85, punto 52] e che i segni denominativi che si distinguevano per una sola lettera potessero essere considerati fortemente simili da un punto di vista sia visivo

che fonetico [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 13 aprile 2005, causa T-353/02, Duarte y Beltrán/UAMI – Mirato (INTEA), non pubblicata nella Raccolta, punti 27 e 28].

82. Per quanto riguarda la prassi anteriore dell'UAMI invocata dalla ricorrente, è sufficiente ricordare che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso circa la registrazione di un segno quale marchio comunitario dev'essere unicamente valutata sulla base del regolamento n. 40/94, quale interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 66].

83. Per quanto riguarda il confronto concettuale, si deve considerare che la commissione di ricorso ha potuto legittimamente rilevare che il consumatore medio ispanofono non attribuirebbe necessariamente un contenuto semantico al termine inglese «often» (spesso), parola che non esiste in spagnolo [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 25 giugno 2008, causa T-36/07, Zipcar/UAMI – Canary Islands Car (ZIPCAR), non pubblicata nella Raccolta, punto 45]. Infatti, come rilevato dall'UAMI, per quanto riguarda un consumatore medio, non può in generale presumersi la conoscenza di una lingua straniera. Per quanto riguarda il segno OLTEN, la ricorrente stessa riconosce che esso rimanda ad una località svizzera conosciuta, senz'altro, dai professionisti nel settore dell'orologeria.

84. A sostegno della sua tesi la ricorrente invoca la giurisprudenza dei giudici spagnoli secondo cui il pubblico medio spagnolo dispone di una certa conoscenza della lingua inglese. Si deve a questo proposito ricordare che il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47].

85. Inoltre, nella specie, la ricorrente non invoca alcuna considerazione di merito o giuridica, tratta dalla giurisprudenza nazionale invocata, tale da fornire un'utile indicazione per la soluzione del caso di specie [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 13 luglio 2005, causa T-40/03, Murúa Entrena/UAMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Racc. pag. II-2831, punto 69]. Infatti, la sola considerazione che talune parole inglesi siano conosciute da un consumatore spagnolo, e cioè le parole «master», «easy» e «food», ammesso che risulti dalla giurisprudenza nazionale considerata, non consente di trarre la stessa conclusione per quanto riguarda la parola «often».

86. Pertanto, la commissione di ricorso ha constatato senza incorrere in errore che i segni controversi non contengono differenze concettuali rilevanti per il pubblico spagnolo tali da compensare la loro somiglianza sul piano visivo e fonetico.

87. Per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza dei prodotti, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Si può tenere conto anche di altri fattori, ad esempio, i canali di

distribuzione dei prodotti in esame [v. sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-443/05, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), Racc. pag. II-2579, punto 37, e la giurisprudenza ivi citata].

88. Nella specie, come risulta dai punti 26 e 30 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha confermato, e fatto proprio, il confronto dei prodotti effettuato dalla divisione di opposizione. Pertanto, i motivi di tale confronto, riprodotti al punto 9 della decisione impugnata, fanno parte integrante di quest'ultima.

89. Da tali motivi risulta che i prodotti considerati dal marchio anteriore OLTEN, e cioè gli «orologi», sono stati considerati, in primo luogo, identici ai prodotti di «orologeria e strumenti cronometrici» contemplati dal marchio richiesto, e, in secondo luogo, identici o quantomeno molto simili agli articoli di «gioielleria, bigiotteria», in terzo luogo, «molto somiglianti» a «prodotti in [metalli preziosi e loro leghe] o placcati non compresi in altre classi», in quarto luogo, mediamente simili a «spille per ornamento; [a] spille per cravatte; [a] portachiavi di fantasia; [a] medaglie; [a] distintivi in metalli preziosi; [a] ornamenti in metalli preziosi per calzature e cappelli; [e ai] gemelli».

90. A questo proposito, in primo luogo, la ricorrente non contesta l'identità tra gli «orologi» e i prodotti di «orologeria e [gli] strumenti cronometrici».

91. In secondo luogo, per quanto riguarda i prodotti di gioielleria e di bigiotteria, la ricorrente non critica l'analisi, approvata dalla commissione di ricorso, secondo la quale la categoria «orologi» comprende oggetti che possono essere considerati oggetti di gioielleria. Orbene, alla luce di tale analisi, tali prodotti sono stati giustamente considerati identici o molto simili.

92. In terzo luogo, per quanto riguarda i «prodotti in [metalli preziosi e loro leghe] o placcati non compresi in altre classi», si deve rilevare che, come risulta dall'analisi dei due organi dell'UAMI, la quale non è messa in discussione dalla ricorrente, questa ampia categoria include prodotti complementari, da un punto di vista funzionale, ad orologi, come braccialetti e catenine per orologi. Poiché tale categoria è definita in termini generali, giustamente i prodotti che in essa rientrano sono stati considerati simili a orologi.

93. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la somiglianza dei prodotti rientranti in tale categoria con orologi non risulta dal solo fatto che essi sono fabbricati a partire dalla medesima materia prima, e cioè dai metalli preziosi e dalle loro leghe, ma altresì dal fatto che sono complementari con riferimento al loro utilizzo.

94. In quarto luogo, per quanto riguarda le «spille per ornamento; [le] spille per cravatte; [i] portachiavi di fantasia; [le] medaglie, [i] distintivi in metalli preziosi; [gli] ornamenti in metalli preziosi per calzature e cappelli; [e i] gemelli», si deve rilevare che si tratta di prodotti accessori, spesso fabbricati in metalli preziosi, aventi una funzione estetica o decorativa, che può anche essere considerata, entro una certa misura, come una delle funzioni degli orologi. Non si può pertanto considerare che si tratti di prodotti complementari.

95. Inoltre, secondo la divisione di opposizione, la cui analisi è stata approvata dalla commissione di ricorso e non è stata contestata dalla ricorrente, tali prodotti considerati dal marchio richiesto vengono frequentemente venduti nei medesimi negozi, o nei medesimi reparti specializzati dei negozi, degli orologi.

96. Si deve ricordare, a questo proposito, che la circostanza che prodotti comparati siano spesso commercializzati nei medesimi punti vendita è idonea a facilitare la percezione, da parte del consumatore interessato, delle strette connessioni tra essi esistenti e ad avvalorare l'impressione che la responsabilità della loro fabbricazione incomba sulla stessa impresa (sentenza PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, cit., punto 50).

97. Le «spille per ornamento; [le] spille per cravatte; [i] portachiavi di fantasia; [le] medaglie, [i] distintivi in metalli preziosi; [gli] ornamenti in metalli preziosi per calzature e cappelli; [e i] gemelli», potevano pertanto, giustamente, essere considerati simili ad orologi, tenuto conto, da un lato, del fatto che sono sovente fabbricati a partire dalla stessa materia prima ed hanno una analoga funzione estetica e, dall'altro, dei loro canali di distribuzione.

98. In questo contesto, l'analogia operata dalla ricorrente con altri prodotti accessori che non sono in discussione nella fattispecie, e cioè gli occhiali o talune categorie di indumenti, è priva di pertinenza.

99. Dall'insieme di quanto sopra considerato consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la conclusione della divisione di opposizione approvata e ripresa nella decisione impugnata, secondo la quale i prodotti controversi sono identici oppure simili, è errata.

100. Per quanto riguarda la valutazione globale del rischio di confusione, la ricorrente critica la commissione di ricorso, in sostanza, per non avere «moderato e modulato» la sua valutazione, in funzione del grado di somiglianza più o meno grande tra i prodotti controversi nonché in funzione del livello elevato di attenzione del consumatore interessato.

101. Si deve, a questo proposito, rilevare che, a tenore del punto 30 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che un rischio di confusione poteva esistere «nei termini fissati dalla decisione [della divisione di opposizione]». Dalla motivazione della detta decisione, riprodotta al punto 9 della decisione impugnata, risulta che l'UAMI ha proceduto ad una valutazione globale del rischio di confusione per i diversi gruppi di prodotti controversi, concludendo in sostanza che, in forza del principio di interdipendenza dei fattori, l'esistenza di un siffatto rischio poteva essere constatata solo per i prodotti che presentano almeno un grado medio di somiglianza.

102. L'argomento della ricorrente che deduce l'assenza di considerazione delle differenze tra le categorie di prodotti controversi è pertanto infondato.

103. Peraltro, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, dal punto 25 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso pur approvando, in via sostanziale, la valutazione del rischio di confusione operata dalla divisione di opposizione, ha tenuto egualmente conto del fatto che, all'atto dell'acquisto dei prodotti in considerazione, il

consumatore interessato faceva prova di un livello di attenzione più rilevante per i prodotti di consumo corrente.

104. Alla luce di tutte queste considerazioni, si deve rilevare che la ricorrente non ha dimostrato l'erroneità della constatazione della commissione di ricorso secondo cui, alla luce, da un lato, della somiglianza tra i segni controversi e, dall'altro, dell'identità e della somiglianza dei prodotti considerati, esisteva un rischio che il pubblico spagnolo destinatario, pur facendo prova di un grado di attenzione superiore a quello normale, potesse essere indotto a credere che i detti prodotti provengano dalla stessa impresa o, se del caso, da imprese tra loro economicamente legate.

105. Di conseguenza, il presente motivo va disatteso in quanto infondato e il ricorso va quindi respinto nel suo insieme.

Sulle spese

106. A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne viene fatta domanda.

107. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI.

P.Q.M.,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Industria de Diseño Textil (Inditex), SA è condannata alle spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2010.