

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

17 febbraio 2011 *

Nella causa T-385/09,

Ancco, Inc., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. G. Triet,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

Freche et fils associés, con sede in Parigi (Francia),

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1° luglio 2009 (procedimento R 1485/2008-1), relativa ad un'opposizione tra la Freche et fils associés e la Annco, Inc.,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto, in camera di consiglio, dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, dai sigg. S. Papasavvas e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2009,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'11 gennaio 2010,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 16 marzo 2004 la Annco, Inc. 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) 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 ANN TAYLOR LOFT.

- 3 I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18, 25 e 35 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, per ciascuna di queste classi, alla seguente descrizione:
 - classe 18: «Cuoio e sue imitazioni e prodotti in queste materie; pelli di animali; bauli, borsoni da viaggio; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; borsette, portamonete, valigie»;

— classe 25: «Indumenti, calzature, cappelleria, vestiti, gonne, abiti da uomo, jeans, maglioni, camicie, T-shirt, top, body, golf, gilet, guanti, indumenti da notte, accappatoi, costumi da bagno, camicette, scarpe, pantaloni, pantaloncini, giacche, cappotti, calzini, maglieria, cappelli e berretti, cinture, sciarpe e biancheria intima»;

— classe 35: «Servizi di vendita al dettaglio; vendita al dettaglio di prodotti tramite reti informatiche mondiali; vendita al dettaglio d'articoli d'abbigliamento, calzature e cappelleria, piccoli accessori in pelletteria e finta pelle, articoli di gioielleria, articoli da toilette, fragranze e cosmetici».

⁴ La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* 20 dicembre 2004, n. 51.

⁵ Il 18 marzo 2005 la Freche et fils associés ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), facendo valere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

⁶ L'opposizione si basava su taluni dei prodotti e dei servizi designati dal marchio denominativo LOFT, registrato in Francia il 22 agosto 2003 con il n. 13089435, con effetto

dal 16 marzo 2001, per i prodotti, in particolare, delle classi 18 e 25 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 18: «Cuoio e sue imitazioni; prodotti in cuoio e sue imitazioni (ad eccezione degli astucci adatti ai prodotti che sono destinati a contenere, dei guanti e delle cinture); borse non in metalli preziosi; borsette; borse da viaggio; scatole in cuoio e in carton-cuoio; bauli da viaggio, coperte in pelle (pellicce); pelli scamosciate diverse da quelle per la pulizia; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e canne da passeggio»;

- classe 25: «Vestiti, indumenti intimi, abbigliamento sportivo diverso da quello di immersione, cinture, guanti, calzature, cappelleria».

- 7 L'opposizione era proposta con riferimento a tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio richiesto.
- 8 Con decisione del 12 agosto 2008, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione relativamente ai prodotti delle classi 18 e 25, poiché esisteva un rischio di confusione, e ha respinto l'opposizione riguardo ai servizi della classe 35. La divisione di opposizione ha constatato l'identità dei prodotti di cui trattasi e ha rilevato che, nell'ambito di una valutazione globale, i segni LOFT e ANN TAYLOR LOFT avevano un grado di somiglianza medio a causa della presenza in entrambi i segni del concetto relativo a un loft. In considerazione dell'identità dei prodotti e del fatto che la parola «loft» conservava una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto, i consumatori sarebbero indotti a pensare che i prodotti di cui trattasi provengano da imprese tra loro collegate.

- 9 Il 10 ottobre 2008, a norma degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009), la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all'UAMI contro la decisione della divisione di opposizione.
- 10 Con decisione del 1° luglio 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In particolare, essa ha considerato, da un lato, che i prodotti designati dal marchio richiesto e quelli contrassegnati dal marchio anteriore erano identici e, dall'altro, che, nonostante l'esistenza di una forte somiglianza concettuale, i segni in conflitto erano leggermente simili nel contesto di una valutazione globale. La commissione di ricorso ha ritenuto che esistesse un rischio di confusione in quanto la parola comune «loft» rappresentava l'elemento dominante del marchio richiesto e l'unico elemento del marchio anteriore. Il pubblico interessato, costituito da acquirenti medi francesi di articoli di pelletteria e di abbigliamento, potrebbe pensare che l'origine dei prodotti sia identica o che la ANN TAYLOR LOFT sia il nome della nuova gamma di prodotti della Freche et fils associés.

Conclusioni delle parti

- 11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare che il ricorso è fondato;

— annullare la decisione impugnata;

- modificare la decisione impugnata a favore della registrazione del marchio ANN TAYLOR LOFT per le classi 18 e 25, in aggiunta alla classe 35, per il quale la registrazione è stata giustamente accettata dalla divisione di opposizione e non è stata contestata;

- condannare l'UAMI alle spese.

12 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

- 13 La ricorrente deduce due motivi, relativi ad una violazione, da un lato, dell'art. 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 e, dall'altro, dell'art. 8, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento.
- 14 Occorre esaminare anzitutto il motivo attinente alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.

- 15 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, su 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; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
- 16 Peraltro, a norma dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 207/2009, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
- 17 Secondo una costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente connesse [v. sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, causa T-325/06, Boston Scientific/UAMI — Terumo (CAPIO), non pubblicata nella Raccolta, punto 70 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, analogamente, sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17].
- 18 Inoltre, è pacifico che il rischio di confusione nella percezione del pubblico deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie (v. sentenza CAPIO, punto 17 supra, punto 71 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, analogamente, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22; Canon, punto 17 supra, punto 16, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 17 supra, punto 18).

- 19 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. In tal senso, un limitato grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa [sentenza della Corte 13 settembre 2007, causa C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria/UAMI, Racc. pag. I-7333, punto 48; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 25; v. altresì, per analogia, sentenza Canon, punto 17 supra, punto 17]. L'interdipendenza tra tali fattori trova la sua espressione nell'ottavo «considerando» del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione la cui valutazione dipende da numerosi fattori, segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato, dall'associazione che può esserne fatta con il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati (v. sentenza CAPIO, punto 17 supra, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata).
- 20 Peraltro, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale deve fondarsi sull'impressione generale prodotta da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Emerge infatti dal tenore letterale dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale «sussiste un rischio di confusione per il pubblico», che la percezione dei marchi che ha il consumatore medio del tipo di prodotto o di servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce di regola un marchio nella sua totalità e non procede ad un esame dei suoi diversi dettagli (v. sentenza CAPIO, punto 17 supra, punto 73 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, analogamente, sentenza SABEL, punto 18 supra, punto 23).
- 21 Ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del

consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 28, e 30 giugno 2004, causa T-186/02, BMI Bertollo/UAMI — Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II-1887, punto 38; v. altresì, analogamente, sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 17 supra, punto 26].

- 22 Nella fattispecie, il marchio anteriore è un marchio nazionale registrato in Francia. Pertanto, come constatato dalla commissione di ricorso nel punto 12 della decisione impugnata, l'esame dev'essere limitato al territorio francese. È altresì pacifico che il pubblico di riferimento, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 13 della decisione impugnata, è rappresentato dal consumatore medio francese di articoli di pelletteria e di abbigliamento, il che corrisponde ad un campione molto ampio della popolazione. Tali rilievi, non contestati dalla ricorrente, devono essere condivisi.
- 23 È alla luce delle considerazioni che precedono che dev'essere esaminata la valutazione svolta dalla commissione di ricorso circa il rischio di confusione tra i segni in conflitto.

Sulla somiglianza dei prodotti

- 24 In proposito, è sufficiente rilevare che la posizione assunta dalla commissione di ricorso al punto 10 della decisione impugnata secondo cui i prodotti di cui trattasi sono identici, la quale, peraltro, non è stata contestata dalla ricorrente, deve essere condivisa.

Sulla somiglianza dei segni

- ²⁵ Come già dichiarato al punto 20 supra, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. anche sentenza della Corte 2 settembre 2010, causa C-254/09 P, Klein Trademark Trust/UAMI, Racc. pag. I-7989, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).
- ²⁶ Risulta altresì dalla giurisprudenza che due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti, vale a dire gli aspetti visivi, fonetici e concettuali (sentenze MATRATZEN, punto 19 supra, punto 30, e CAPIO, punto 17 supra, punto 89; v. anche, analogamente, sentenza SABEL, punto 18 supra, punto 23).
- ²⁷ Nella fattispecie, il marchio anteriore è costituito esclusivamente dalla parola «loft», mentre il marchio richiesto è composto dall'elemento denominativo «ann taylor loft».
- ²⁸ In primo luogo, la commissione di ricorso ha constatato l'esistenza di somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico tra i segni in esame, ma tale somiglianza non era forte, in quanto la parola «loft» era preceduta nel marchio richiesto da altri elementi. Orbene, anche se la ricorrente afferma che le impressioni visiva e fonetica dei segni di cui trattasi sono molto diverse, data la presenza nel marchio richiesto dell'elemento dominante «ann taylor», essa riconosce «un tenue grado di somiglianza tra i segni in oggetto». La conclusione della commissione di ricorso su tale punto deve quindi essere condivisa.

- 29 In secondo luogo, riguardo alla somiglianza concettuale, la commissione di ricorso, pur confermando il risultato cui è giunta la divisione di opposizione, ha considerato, ai punti 18 e 20 della decisione impugnata, che il segno denominativo ANN TAYLOR LOFT era simile al nome completo di una persona anglosassone nel quale la parola «ann» poteva essere facilmente identificata come nome, il termine «taylor» come secondo nome o elemento del nome e la parola «loft» come cognome patronimico. La commissione di ricorso, al punto 19 della decisione impugnata, basandosi sulla sentenza del Tribunale 2 dicembre 2008, causa T-212/07, Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker) (Racc. pag. II-3431), ha aggiunto che l'elemento «loft», in quanto cognome, costituirebbe l'elemento dominante del marchio richiesto. Inoltre, la stessa, al punto 23 della decisione impugnata, ha ritenuto che il vocabolo «loft» fosse distintivo, essendo un termine straniero in Francia, non necessariamente percepito come designazione generica di un luogo di commercializzazione di prodotti. Il termine «loft» sarebbe percepito piuttosto come sostantivo inglese privo di significato o come patronimico.
- 30 La ricorrente contesta detta analisi. Infatti, a suo parere, il pubblico francese non percepirà la parola «loft» comune ai due segni di cui trattasi come cognome patronimico anglosassone, poiché tale parola sarebbe utilizzata in francese per designare uno spazio adibito a magazzino trasformato in uno spazio abitabile a fini privati o commerciali. Pertanto, nonostante la presenza nei due segni della parola «loft», l'elemento «ann taylor», essendo l'elemento distintivo e dominante dei marchi ANN TAYLOR e ANN TAYLOR LOFT, prevarrebbe sull'insieme al punto tale che tutte le altre componenti sarebbero trascurabili. Non esisterebbe quindi alcuna somiglianza concettuale tra i segni in esame.
- 31 È giocoforza constatare che l'analisi della commissione di ricorso, essendo basata su una premessa errata, non può essere condivisa.
- 32 Infatti, come già constatato dalla divisione di opposizione nella sua decisione, la parola «loft», lungi dall'essere una parola straniera, è una parola che descrive nella lingua francese un determinato tipo di alloggio. Sebbene proveniente dalla parola inglese

equivalente, il termine «loft», a causa della sua introduzione nella lingua francese, è diventato una parola francese a tutti gli effetti. Ne consegue che, avendo questa parola un significato preciso in francese, il pubblico francese medio, posto di fronte ad essa, l'associerà a un determinato tipo di alloggio, nei limiti in cui detto pubblico conosca tale significato, e non a un cognome patronimico straniero, patronimico che l'UAMI non riconosce, peraltro, come il più comune nei paesi anglosassoni. Inoltre, non si può validamente sostenere che la parola «loft» sia utilizzata raramente nella lingua francese.

- 33 Tuttavia, l'argomento della ricorrente secondo cui l'elemento «ann taylor» sarebbe dominante nell'impressione complessiva, in quanto i segni ANN TAYLOR e ANN TAYLOR LOFT godrebbero di una notorietà presso il pubblico, non può essere accolto.
- 34 A tal proposito è sufficiente constatare che la ricorrente non ha dedotto alcun elemento atto a stabilire che i segni ANN TAYLOR LOFT o ANN TAYLOR godevano di una siffatta notorietà presso il pubblico considerato, dato che gli elementi di prova si riferiscono agli Stati Uniti. Al riguardo, l'esistenza di un sito Internet non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una notorietà. La ricorrente stessa precisa, peraltro, di aver «intrapreso talune azioni per poter estendere la propria attività ad altri paesi, tra i quali quelli dell'Unione europea», il che evidenzia l'assenza di notorietà attuale del marchio richiesto o del segno ANN TAYLOR in seno all'Unione europea, in particolare in Francia.
- 35 Inoltre, anche supponendo che l'elemento «ann taylor» possa essere considerato dominante nel segno ANN TAYLOR LOFT, l'esame della somiglianza concettuale non può essere effettuato prendendo in considerazione l'unico elemento dominante, in quanto, secondo la giurisprudenza, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento

dominante (sentenza della Corte 3 settembre 2009, causa C-498/07 P, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe e UAMI*, Racc. pag. I-7371, punto 62).

- ³⁶ Orbene, la parola «loft» compresa nel marchio richiesto non può essere considerata trascurabile nell'impressione d'insieme, poiché essa completa l'elemento «ann taylor» aggiungendogli una caratteristica che potrebbe riguardare, in considerazione dei prodotti in esame, una linea di abbigliamento corrispondente a un determinato modo di vita associato a questa nuova forma di alloggio o che ne riprenderebbe alcuni codici.
- ³⁷ Non può peraltro contestarsi che, nell'impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto, l'elemento «ann taylor», in relazione al pubblico francese, è manifestamente molto più distintivo della parola «loft», per il fatto che quest'ultima possiede un significato chiaro e preciso in francese. L'elemento «ann taylor» si riferisce a nomi o a un nome e a un cognome inglese, con la conseguenza che essi attireranno maggiormente l'attenzione del pubblico francese.
- ³⁸ Da tutto quanto precede risulta che, complessivamente, in considerazione della constatazione di scarse somiglianze visiva e fonetica nonché di una certa somiglianza concettuale tra i segni di cui trattasi, si deve concludere, tenendo conto del fatto che l'elemento «ann taylor» costituisce l'elemento più distintivo del marchio richiesto e attira maggiormente l'attenzione del pubblico destinatario, che la somiglianza globale tra i segni in oggetto è debole.

Sul rischio di confusione

- ³⁹ Occorre rammentare che sussiste un rischio di confusione qualora, in via cumulativa, siano sufficientemente elevati il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e il

grado di somiglianza dei prodotti o servizi designati da tali marchi (sentenza MATRATZEN, punto 19 supra, punto 45).

- 40 La ricorrente afferma in sostanza che, essendo presente l'elemento distintivo e dominante «ann taylor» all'inizio del segno ANN TAYLOR LOFT, non esiste alcun rischio di confusione nella mente del pubblico interessato, in quanto quest'ultimo potrebbe pensare che i segni in esame costituiscano due linee diverse di prodotti offerte sotto il controllo di una stessa società o di società economicamente connesse.
- 41 La commissione di ricorso ha invece ritenuto, al punto 19 della decisione impugnata, che la parola «loft» fosse l'elemento dominante del marchio richiesto, per cui esisteva un rischio di confusione, dato che i prodotti erano identici.
- 42 Quest'ultima analisi non può essere condivisa.
- 43 A tal proposito è giocoforza constatare che, tenuto conto delle constatazioni effettuate nell'ambito dell'analisi della somiglianza concettuale dei segni in oggetto, la parola «loft» non è l'elemento dominante nel marchio richiesto. Inoltre, dalle stesse constatazioni discende anche che l'elemento «ann taylor», data la sua assenza di significato nei confronti del pubblico destinatario, deve essere considerato più distintivo della parola «loft» nel marchio richiesto, poiché quest'ultima ha un significato preciso per detto pubblico.
- 44 Peraltro, esistono tenui somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico tra i segni di cui trattasi e una certa somiglianza concettuale.

- 45 Al riguardo occorre ricordare che, nel settore dell'abbigliamento, è frequente che il medesimo marchio presenti diverse configurazioni a seconda del tipo di prodotti che esso contraddistingue. In tale settore è infatti usuale che la stessa impresa di abbigliamento utilizzi marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividono con questo un elemento dominante comune, per distinguere le sue differenti linee di prodotti in materia di articoli di abbigliamento [v. sentenza del Tribunale 6 ottobre 2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, *New Look/UAMI — Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), Racc. pag. II-3471, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata].
- 46 In considerazione, anzitutto, della natura dei prodotti e del loro modo di commercializzazione, successivamente, degli usi in materia di etichettatura di prodotti di abbigliamento e, infine, delle aspettative e delle abitudini del pubblico interessato, si deve affermare che quest'ultimo, posto di fronte ai due segni in oggetto, non stabilirà un nesso tra di essi, poiché l'elemento più distintivo del marchio richiesto non coincide con l'unico elemento del marchio anteriore ed è normale che un «marchio della casa» modifichi il proprio marchio aggiungendogli un elemento che caratterizza una linea secondaria.
- 47 Infatti, il pubblico destinatario, come osservato giustamente dalla ricorrente, è abituato a che lo stesso produttore commercializzi varie linee di prodotti contenenti il nome del creatore e/o della casa di abbigliamento interessata, seguito dal nome della linea in funzione delle sue caratteristiche (sportiva, formale, informale, ecc.).
- 48 Nella fattispecie, con riferimento all'impressione globale prodotta dai segni di cui trattasi, la loro somiglianza è stata ritenuta scarsa. Nonostante l'identità dei prodotti in esame, si deve constatare che, in considerazione dell'esistenza di una scarsa somiglianza tra i segni in oggetto, il pubblico interessato, abituato al fatto che la stessa impresa di abbigliamento utilizzi marchi secondari derivanti dal marchio principale,

non sarà in grado di stabilire un nesso tra i segni ANN TAYLOR LOFT e LOFT, in quanto il marchio anteriore non contiene l'elemento «ann taylor», il quale, come constatato nel punto 37 supra (v. altresì punto 43 supra), costituisce l'elemento più distintivo nel marchio richiesto.

49 Del resto, quand'anche si ammettesse che l'elemento «loft» conservi una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto, non si può dedurre automaticamente da tale posizione distintiva autonoma in detto marchio l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni di cui trattasi.

50 Infatti, il rischio di confusione non può essere determinato in astratto, ma deve essere considerato nell'ambito di un'analisi globale che prenda in considerazione in particolare l'insieme dei fattori pertinenti del caso di specie (sentenza SABEL, punto 18 supra, punto 22; v. altresì sentenza della Corte 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion, Racc. pag. I-8551, punto 37), segnatamente la natura dei prodotti e dei servizi in oggetto, i metodi di commercializzazione, l'attenzione più o meno elevata del pubblico nonché le abitudini di detto pubblico nel settore interessato. Orbene, l'esame dei fattori pertinenti propri della fattispecie, di cui ai punti 45-48 supra, non pongono in risalto, prima facie, l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni in esame.

51 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che si deve accogliere il primo motivo e, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo basato sulla violazione del diritto al contraddittorio, annullare la decisione impugnata.

Sulla domanda di riforma della decisione impugnata

- 52 Riguardo al terzo punto delle conclusioni, con il quale la ricorrente chiede al Tribunale, in sostanza, di riformare la decisione impugnata nel senso che il marchio richiesto sia registrato, si deve ricordare che, poiché la commissione di ricorso è essa stessa autorizzata, in forza dell'art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009, ad esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione dinanzi ad essa impugnata, il Tribunale, nell'ambito del suo potere di riforma, può esercitare le competenze degli organi di grado inferiore dell'UAMI, le cui decisioni possono costituire oggetto di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, il Tribunale, in tale contesto, può adottare una decisione che avrebbe potuto adottare l'esaminatore, la divisione di opposizione o la divisione di annullamento. Esso, invece, non può adottare decisioni la cui adozione non spetta a detti organi. È per tale motivo che il Tribunale non può registrare un marchio, poiché questa registrazione non rientra nella competenza né dell'esaminatore né della divisione di opposizione [v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 30 giugno 2009, causa T-285/08, Securvita/UAMI (Natur-Aktien-Index), Racc. pag. II-2171, punti 16-23].
- 53 Pertanto, il terzo capo delle conclusioni dev'essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

- 54 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'UAMI, essendo risultato soccombente, dev'essere condannato a sostenere le spese della ricorrente, conformemente alla domanda di quest'ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 1° luglio 2009 (procedimento R 1485/2008-1) è annullata.**

- 2) **Il ricorso, per il resto, è irricevibile.**

- 3) **L'UAMI è condannato alle spese.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2011.

Firme