

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

24 settembre 2008 *

Nella causa T-116/06,

Oakley, Inc., con sede in One Icon, Foothill Ranch (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti M. Huth-Dierig e M. Nentwig,

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 e interveniente dinanzi al Tribunale:

Venticinque Ltd, con sede in Hailsham, East Sussex (Regno Unito), rappresentata dall'avv. D. Caneva,

* Lingua processuale: l'inglese.

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 gennaio 2006 (procedimenti riuniti R 682/2004-1 e R 685/2004-1), relativa a un procedimento di nullità tra la Venticinque Ltd e la Oakley, Inc.,

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

composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2006,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 giugno 2006,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 luglio 2006,

in seguito all'udienza del 10 gennaio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- ¹ Il 7 febbraio 2001 la ricorrente, Oakley, Inc., ha presentato una domanda di marchio comunitario all'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.
- ² Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo O STORE.
- ³ I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 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 alla seguente descrizione: «Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, compresi servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line; vendita al dettaglio e all'ingrosso di occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, abbigliamento, cappelleria, calzature, orologi, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti, borse per atletica, zaini e portafogli».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* 3 settembre 2001, n. 77.

5 L'11 febbraio 2002 la ricorrente ha ottenuto la registrazione del marchio comunitario O STORE con il n. 2 074 599.

6 Il 14 ottobre 2002 l'interveniente, Venticinque Ltd, ha proposto una domanda di nullità riguardante tutti i servizi protetti dalla registrazione del marchio comunitario, ai sensi dell'art. 52, n. 1, lett. a), e dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tale domanda si basava sull'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio comunitario e il marchio denominativo anteriore THE O STORE, registrato il 28 dicembre 2000 in Francia con il n. 3 073 591 per i seguenti prodotti, compresi nelle classi 18 e 25 della classificazione di Nizza:

- classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi, ovvero valigie, astucci per cosmetici venduti vuoti, borse da sera, borsette, sacchetti per la spesa, zaini, sacche multiuso per lo sport, borse con cordoni, borse con chiusura a zip, borse in feltro, portadocumenti, cartelle, portafogli e portamonete; pellicce; pelle; bauli e borse da viaggio; ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste, briglie e articoli di selleria»;

- classe 25: «Abbigliamento, ovvero abiti, camicie da sera, pantaloni, giacche, giacconi sportivi, maglioni, gonne, camicie, giacche in lana, cardigan, soprabiti, cappotti, mantelli, magliette sportive, giacconi, impermeabili, completi da sera, frac, sciarpe, scialli, foulard, cravatte, guanti, giacche in pelliccia, cappotti in pelliccia, sciarpe in pelliccia, bermuda, T-shirt, polo, chemisier, parei, pigiama, camicie da notte, vestaglie, accappatoi da bagno, calze da donna, calzini, sottogonne, costumi da bagno, mutande, reggiseno e magliette ascellari, cappelleria e calzature».

- 7 Con decisione 18 giugno 2004 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di nullità con riferimento, per un verso, ai servizi di «vendita al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento, cappelleria, calzature, borse per atletica, zaini, sacche e portafogli», in quanto, ancorché detti servizi abbiano natura, destinazione ed impiego diversi da quelli dei prodotti contrassegnati dal marchio nazionale anteriore, è possibile che essi condividano i medesimi canali distributivi, e con riferimento, per altro verso, ai servizi di «vendita al dettaglio e all'ingrosso, compresi [i] servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line», in quanto, vista la sua formulazione in termini generici, la definizione di tali servizi includerebbe la vendita di tutti i tipi di prodotti, tra cui quelli contrassegnati dal marchio anteriore. Al contrario, la divisione d'annullamento ha respinto la domanda di nullità con riferimento ai servizi di «vendita al dettaglio e all'ingrosso di occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, orologi, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti», in quanto ha ritenuto che i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio di tali prodotti non condividessero i medesimi canali distributivi dei prodotti in cuoio e di abbigliamento contrassegnati dal marchio anteriore.
- 8 Rispettivamente in data 5 e 6 agosto 2004, la ricorrente e l'interveniente hanno proposto ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.
- 9 Con decisione 17 gennaio 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la prima commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di annullamento e ha quindi respinto entrambi i ricorsi.
- 10 La commissione di ricorso ha rilevato in sostanza quanto segue:
- i servizi di «vendita al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento, cappelleria, calzature, borse per atletica, zaini e portafogli» designati dal marchio comunitario erano caratterizzati da una natura e da una destinazione assai simili e da un impiego nonché da canali distributivi identici a quelli dei prodotti compresi nelle classi 18 e 25 contrassegnati dal marchio anteriore. Tali prodotti e servizi erano inoltre complementari. Sussisteva quindi un'evidente somiglianza per i prodotti venduti al dettaglio che sono identici o simili a quelli venduti con il marchio anteriore. Infine,

anche i segni erano molto simili, posto che l'unica differenza era l'omissione, in uno di essi, dell'articolo non distintivo «the», di modo che sussisteva un rischio di confusione;

- non sussisteva alcun rischio di confusione relativamente ai servizi di «vendita al dettaglio e all'ingrosso di occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti», in quanto, nonostante la somiglianza dei marchi in questione, detti servizi differivano dai prodotti compresi nelle classi 18 e 25 contrassegnati dal marchio anteriore;

- quanto ai «servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, compresi [i] servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line», il titolare del marchio comunitario non aveva limitato tali servizi a prodotti specifici, cosicché tale formulazione generica doveva comprendere i prodotti designati dal marchio anteriore. Di conseguenza, essendovi una somiglianza tra tali servizi e i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, sussisteva un rischio di confusione.

Conclusioni delle parti

¹¹ La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l'UAMI alle spese.

12 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

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

13 L'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- riformare la decisione impugnata nella parte in cui esclude l'esistenza di un rischio di confusione tra i prodotti contrassegnati dal marchio THE O STORE e i servizi di «vendita al dettaglio e all'ingrosso di occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, orologi, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti» per i quali il marchio O STORE è stato registrato;
- riformare la decisione impugnata nella parte in cui non dichiara la nullità integrale del marchio comunitario O STORE, registrato l'11 febbraio 2002, tenuto conto dell'esistenza del marchio francese THE O STORE, registrato il 28 dicembre 2000.

- 14 In sede di udienza l'UAMI ha dichiarato di rinunciare all'eccezione d'irricevibilità, sollevata nella sua replica, avverso la domanda della ricorrente volta del pari all'annullamento della decisione impugnata laddove la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di nullità del marchio comunitario O STORE per i servizi di «vendita al dettaglio e all'ingrosso di occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, orologi, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti», rinuncia di cui si è preso atto nel verbale d'udienza.

In diritto

- 15 La ricorrente fa valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L'interveniente ha formulato una domanda ai sensi dell'art. 134, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

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

Argomenti delle parti

- 16 La ricorrente afferma, in primo luogo, che non sussiste alcuna somiglianza tra i prodotti e i servizi in questione, sicché a torto la commissione di ricorso ha concluso nel senso dell'esistenza di una tale somiglianza. Anzitutto, la commissione di ricorso avrebbe

erroneamente interpretato la natura dei servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio. Essa avrebbe poi applicato in maniera scorretta la sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507). Infine, essa avrebbe a torto respinto la sua tesi secondo cui era necessario escludere la somiglianza tra i prodotti e i servizi, al fine di evitare una tutela troppo estesa dei marchi relativi a servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio in generale.

17 In primis, quanto alla natura dei servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio, la ricorrente rileva che la commissione di ricorso vi riconosce solo una semplice operazione di vendita di merci, mettendo in tal modo sullo stesso piano tali servizi e i prodotti venduti al dettaglio. Ciò sarebbe contrario alla sentenza della Corte 7 luglio 2005, causa C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (Racc. pag. I-5873). Orbene, la ricorrente rileva, per un verso, che da una decina d'anni l'idea che un servizio relativo al commercio al dettaglio sia un servizio di per sé stesso è stata via via sempre più accettata e, per altro verso, che i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio possono rappresentare servizi distinti dalla semplice operazione consistente nella vendita di un prodotto.

18 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha applicato in modo inesatto i criteri della somiglianza dei prodotti e dei servizi in questione. La commissione di ricorso avrebbe infatti erroneamente affermato, al punto 20 della decisione impugnata, l'esistenza di una stretta somiglianza sotto il profilo della natura dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, in quanto entrambi avrebbero la stessa finalità, vale a dire l'offerta di un prodotto al consumatore finale, mentre invece, secondo la ricorrente, tali prodotti e servizi presenterebbero diversa natura, avendo i primi, al contrario dei secondi, natura materiale. Considerate le loro composizioni, le loro modalità di funzionamento e le loro caratteristiche fisiche rispettive, i servizi e i prodotti in questione sarebbero assolutamente dissimili, di modo che non sussisterebbe alcuna somiglianza.

19 Del pari, la destinazione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi sarebbe diversa. Infatti, la destinazione dei prodotti contrassegnati dal marchio THE O STORE sarebbe descritta come la protezione dalle intemperie e come articoli di moda, mentre la finalità dei servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio contrassegnati dal marchio

O STORE sarebbe di aiutare i consumatori a visionare, scegliere ed acquistare comodamente taluni prodotti. Il rilievo effettuato dalla commissione di ricorso al punto 19 della decisione impugnata, secondo cui «la finalità della vendita al dettaglio e quella dei prodotti che sono venduti al dettaglio sono assai simili, consistendo esse nell'offerta di un prodotto al consumatore finale», sarebbe erroneo e confonderebbe le categorie distinte di «servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio» e di «prodotto in sé considerato».

20 La ricorrente precisa che l'impiego definisce il modo in cui il prodotto è usato per raggiungere la finalità a cui è destinato e può di solito essere desunto dalla naturale funzione del prodotto o dalla funzione che il prodotto o servizio assolve sul mercato, cioè dalla sua destinazione. Essa rileva che i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore hanno la principale funzione di servire come protezione dalle intemperie e come articoli di moda, mentre invece i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio soddisfano la necessità dei consumatori di essere consigliati quanto ai vari articoli e di essere in grado di scegliere ed acquistare vari prodotti. Sarebbe dunque erronea l'affermazione della commissione di ricorso, contenuta al punto 21 della decisione impugnata, secondo cui i consumatori non utilizzerebbero in maniera distinta i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio e i prodotti.

21 Quanto al criterio della concorrenzialità dei prodotti e dei servizi, la ricorrente osserva che questi sono in rapporto di concorrenza quando sono considerati intercambiabili dai consumatori, il che non avviene nel caso di specie. Quanto alla complementarità dei prodotti o servizi, la ricorrente rileva come tra essi sussista tale rapporto quando l'uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro, e non è semplicemente ausiliario o accessorio, come si verificherebbe nel caso di specie.

22 La ricorrente ne conclude che i prodotti e i servizi in questione sono dissimili quanto alla loro natura, alla loro destinazione e al loro impiego. Inoltre, tra i medesimi non

sussisterebbe alcun rapporto di complementarità o di concorrenza. L'unica somiglianza consisterebbe nel fatto che i prodotti sarebbero venduti e i servizi proposti nei medesimi punti vendita.

23 Tuttavia, tale circostanza non potrebbe da sola rendere simili tali prodotti e servizi nel senso di cui ai criteri enunciati nella sentenza Canon, citata supra al punto 16, dal momento che la Corte non menziona i «canali distributivi simili» come criterio per valutare la somiglianza dei prodotti e/o dei servizi. Secondo la ricorrente, poiché la maggior parte dei prodotti è venduta in grandi esercizi commerciali, i consumatori non attribuiscono più alcuna importanza al punto vendita quando si interrogano sull'origine comune dei prodotti. Inoltre, con riferimento al settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94 nonché alla giurisprudenza, la ricorrente rileva come la tenue frontiera che separa i prodotti e i servizi simili e dissimili debba essere tracciata operando una valutazione della loro somiglianza che non si riduca ad una serie di criteri astratti e artificiali; il punto di vista commerciale sarebbe di importanza basilare. Così, il pubblico non considererebbe simili taluni prodotti e servizi per il fatto che questi sono venduti in uno stesso luogo: i prodotti e i servizi sarebbero simili solamente qualora, presupponendo che siano utilizzati segni identici, il pubblico fosse portato a credere che essi provengono dalla stessa impresa ovvero da imprese economicamente collegate. Tuttavia, il pubblico sarebbe cosciente del fatto che non sono le imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio, quali Marks & Spencer o le Galeries Lafayette, a produrre le merci da esse distribuite. Di conseguenza, anche qualora taluni prodotti fossero offerti nello stesso luogo in cui si offrono talune prestazioni relative al commercio al dettaglio, il consumatore finale saprebbe che essi sono fundamentalmente diversi quanto alla loro natura e che non provengono dalla stessa impresa ovvero da imprese economicamente collegate.

24 In terzo luogo, la ricorrente ritiene che a torto la commissione di ricorso abbia respinto la sua tesi secondo cui è necessario escludere la somiglianza tra i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore e i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio di cui trattasi, al fine di evitare una tutela troppo estesa dei marchi di servizi relativi al commercio al dettaglio in generale. Diversamente, il titolare di un marchio registrato per servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio potrebbe rivendicare una tutela con riferimento a tutti i prodotti idonei ad essere venduti al dettaglio. Un simile rischio collegato ad una tutela troppo estesa non sarebbe stato escluso, come invece sarebbe stato necessario in forza dei criteri enunciati dalla Corte nella sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, citata supra al punto 17, in cui si sarebbe affermato che erano necessarie precisazioni in ordine ai prodotti o ai tipi di

prodotti interessati dai servizi. Sarebbe infatti ancora possibile ottenere la registrazione di un marchio che contraddistingue servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio riguardanti tutti i prodotti appartenenti alle classi 1-34.

25 In secondo luogo, la ricorrente censura la commissione di ricorso per non aver tenuto conto del debole carattere distintivo del marchio anteriore. L'elemento «store» sarebbe noto a tutti i consumatori europei, ivi inclusi i consumatori francesi, cosicché esso sarebbe semplicemente descrittivo. Gli elementi «the» e «o» avrebbero un carattere distintivo minimo, se non addirittura inesistente. Ne discenderebbe che il marchio denominativo anteriore THE O STORE dovrebbe essere considerato come un marchio scarsamente distintivo, e ciò a maggior ragione in quanto l'interveniente non avrebbe dimostrato che tale marchio era ben affermato sul mercato francese.

26 In terzo luogo, quanto al raffronto tra i segni, la ricorrente richiama la giurisprudenza secondo cui il confronto sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, tenendo conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. La ricorrente rileva in proposito che, benché i marchi in questione presentino talune somiglianze, la commissione di ricorso ha ignorato le dissomiglianze quanto ai loro elementi distintivi. Orbene, dato il suo carattere puramente descrittivo, l'elemento «store» verrebbe trascurato dal pubblico pertinente nella sua impressione complessiva, cosicché gli elementi da confrontare sarebbero «the o» e «o». Sotto il profilo visivo, sussisterebbe una differenza rilevante tra tali elementi (numero di lettere e pronuncia). Anche a voler supporre che il pubblico non ignori totalmente l'elemento «store» nell'impressione complessiva prodotta dai marchi, l'articolo «the» caratterizzerebbe in maniera sufficiente il marchio anteriore e lo distinguerebbe dal marchio contestato. Vi sarebbero in definitiva sensibili differenze fra i due marchi in ragione della presenza dell'articolo «the», assente nel marchio comunitario, e in ragione del carattere scarsamente o per nulla distintivo degli altri elementi del marchio anteriore, ossia la lettera «o» e la parola «store».

27 In quarto luogo, dopo aver ricordato la giurisprudenza in materia di rischio di confusione, la ricorrente precisa che la controversia oppone, nella fattispecie, taluni servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio e taluni prodotti. Orbene, sarebbe opportuno evitare una tutela troppo estesa dei marchi quando essi hanno ad oggetto servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio. Viceversa, sarebbe necessario tutelare questi ultimi contro le pretese infondate di titolari di marchi registrati per taluni prodotti, nella fattispecie prodotti rientranti nelle classi 18 e 25. Secondo la ricorrente, la Corte ha espressamente stabilito nella sentenza *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, citata supra al punto 17, che la valutazione del rischio di confusione deve tener conto delle caratteristiche peculiari dei marchi che contraddistinguono i servizi relativi al commercio al dettaglio, che richiedono un'interpretazione restrittiva della nozione di rischio di confusione.

28 La ricorrente conclude rammentando che dalla comunicazione del presidente dell'UAMI n. 3/01 emerge che «il rischio di confusione tra servizi di vendita al dettaglio da una parte e prodotti specifici dall'altra è improbabile, tranne in circostanze molto particolari, come quando, ad esempio, i rispettivi marchi sono uguali o simili e sono ben affermati sul mercato».

29 L'UAMI conclude per il rigetto dell'unico motivo e precisa, rinviando ai punti 19 e 23 della decisione impugnata, che comunque, dal momento che i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio sono collegati ai prodotti ovvero dipendono da questi ultimi, la loro natura, la loro destinazione e il loro impiego d'uso rispettivi sono collegati, se non oggettivamente, quantomeno nella percezione soggettiva dei consumatori.

30 Anche l'interveniente conclude per il rigetto di tale motivo.

Giudizio del Tribunale

31 L'art. 52 del regolamento n. 40/94 prevede, segnatamente, quanto segue:

«1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è dichiarato nullo:

a) allorché esiste un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5 di tale articolo;

(...».

32 Ai termini dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione «se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

33 Peraltro, a norma dell'art. 8, n. 2, lett. a), i) e ii), del regolamento n. 40/94, per marchi anteriori devono intendersi i marchi comunitari e i marchi registrati in uno Stato

membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

³⁴ Secondo costante giurisprudenza, sussiste un rischio di confusione qualora il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate [sentenze della Corte Canon, cit. supra al punto 16, punto 29, e 20 settembre 2007, causa C-193/06 P, Nestlé/UAMI, punto 32; sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 25, e 11 luglio 2007, causa T-150/04, Mühlens/UAMI — Minoronzoni (TOSCA BLU), Racc. pag. II-2353, punto 25].

³⁵ Inoltre, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico dev'essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22, e Nestlé/UAMI, cit. supra al punto 34, punto 33; sentenze Fifties, cit. supra al punto 34, punto 26, e TOSCA BLU, cit. supra al punto 34, punto 26).

³⁶ Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenze Canon, cit. supra al punto 16, punto 17, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 25, confermata a seguito di impugnazione dall'ordinanza della Corte 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord/UAMI, Racc. pag. I-3657]. L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, ai termini del quale occorre interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione dipende da vari fattori e, in particolare, dalla notorietà del marchio sul mercato, dalla possibile associazione con il segno utilizzato o registrato e dal grado di somiglianza tra il marchio

e il segno e tra i prodotti o servizi designati [v. sentenza del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-186/02, BMI Bertollo/UAMI — Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II-1887, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

37 Tale valutazione globale deve peraltro fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei segni stessi. Infatti, dalla formulazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ai termini del quale «(...) sussiste un rischio di confusione per il pubblico (...)», emerge che la percezione dei marchi che ha il consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v., in tal senso, sentenze SABEL, cit. supra al punto 35, punto 23, e Nestlé/UAMI, cit. supra al punto 34, punto 34; sentenza DIESELIT, cit. supra al punto 36, punto 38).

38 Ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, si presume che il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi 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, dovendo fare affidamento sull'immagine non perfetta 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 di servizi di cui trattasi (sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26; sentenze Fifties, cit. supra al punto 34, punto 28, e DIESELIT, cit. supra al punto 36, punto 38).

39 Nella fattispecie, poiché il marchio anteriore su cui si fonda la domanda di annullamento del marchio comunitario è un marchio nazionale registrato in Francia, l'esame dev'essere limitato al territorio francese.

40 Il pubblico pertinente, considerata la natura dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, è costituito dal consumatore medio che si presume essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 18 della decisione impugnata.

41 Alla luce delle suesposte considerazioni occorre quindi analizzare la valutazione del rischio di confusione tra i segni in conflitto operata dalla commissione di ricorso.

— Sulla somiglianza dei prodotti e dei servizi

42 Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra determinati prodotti o servizi si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano l'eventuale rapporto tra i prodotti o servizi stessi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché il loro carattere concorrente o complementare [sentenze della Corte Canon, cit. supra al punto 16, punto 23, e 11 maggio 2006, causa C-416/04 P, Sunrider/UAMI, Racc. pag. I-4237, punto 85; v. sentenze del Tribunale 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/UAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Racc. pag. II-43, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, e 15 marzo 2006, causa T-31/04, Eurodrive Services and Distribution/UAMI — Gómez Frías (euroMASTER), punto 31].

43 Per quanto riguarda, in particolare, la registrazione di un marchio che copre servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio, la Corte ha stabilito, al punto 34 della sentenza Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, citata supra al punto 17, che la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori — commercio che comprende, oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso — ed ha chiarito che tale attività consiste, in particolare, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l'atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente.

La Corte ha precisato, al punto 35 della citata sentenza, che nessun motivo imperativo fondato sulla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), ovvero sui principi generali del diritto comunitario osta a che tali prestazioni siano ricomprese nella nozione di «servizi» ai sensi della direttiva e dunque a che il commerciante abbia diritto ad ottenere, per mezzo della registrazione del proprio marchio, la tutela di quest'ultimo in quanto indicazione dell'origine dei servizi da egli forniti.

⁴⁴ Nella sentenza *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, cit. supra al punto 17 (punti 49 e 50), la Corte ha peraltro precisato che, ai fini della registrazione di un marchio relativo a servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio, non è necessario designare concretamente il servizio o i servizi per i quali la registrazione è richiesta. Per contro, deve esigersi che il richiedente precisi i prodotti o i tipi di prodotti interessati da tali servizi.

⁴⁵ In primo luogo, per quanto riguarda la valutazione della somiglianza tra, da un lato, i servizi di «vendita al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento, cappelleria, calzature, borse per atletica, zaini e portafogli» cui si riferisce il marchio comunitario contestato e, dall'altro, i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, vale a dire «abbigliamento, cappelleria, calzature, zaini, sacche multiuso per lo sport, sacche da viaggio e portafogli», la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 18-23 della decisione impugnata, che sussistesse una notevole somiglianza tra i detti prodotti e servizi in ragione della loro natura, della loro destinazione, del loro impiego, dei loro canali distributivi e della loro complementarità.

⁴⁶ Per quanto riguarda innanzitutto i fattori riguardanti la natura, la destinazione e l'impiego dei servizi e dei prodotti di cui trattasi, non può ritenersi che detti servizi e prodotti siano simili.

- 47 Infatti, come peraltro rilevato dalla divisione d'annullamento ai punti 21 e 22 della decisione 18 giugno 2004, la natura dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, dato il carattere fungibile dei primi ed infungibile dei secondi, è diversa. Anche la loro destinazione è diversa, in quanto un servizio fornito nell'ambito del commercio al dettaglio si situa a monte di ciò cui è destinato un prodotto e riguarda l'attività svolta dall'operatore allo scopo di sollecitare la conclusione dell'atto di vendita del prodotto stesso. Così, ad esempio, un capo d'abbigliamento è destinato segnatamente a vestire la persona che l'acquista, mentre un servizio connesso alla vendita di capi d'abbigliamento è destinato, tra l'altro, ad offrire assistenza a tale persona interessata nell'acquisto di un capo d'abbigliamento. Lo stesso può dirsi quanto al loro impiego, posto che l'impiego di un capo d'abbigliamento consiste nel portarlo, mentre l'utilizzazione di un servizio connesso alla vendita di capi d'abbigliamento consiste, segnatamente, nell'ottenere informazioni riguardo a tali capi per procedere all'acquisto degli stessi.
- 48 Per quanto riguarda, in secondo luogo, i canali distributivi dei servizi e dei prodotti in questione, è corretto, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 22 della decisione impugnata, che i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio possono essere proposti negli stessi luoghi in cui si vendono i prodotti di cui trattasi, il che è stato altresì riconosciuto dalla ricorrente. Deve pertanto essere condivisa la constatazione operata dalla commissione di ricorso, secondo cui i servizi relativi alla vendita al dettaglio raramente sono proposti in luoghi diversi da quelli in cui si vendono i prodotti al dettaglio e i consumatori non devono recarsi in luoghi diversi per ottenere il servizio connesso alla vendita al dettaglio e il prodotto che essi acquistano.
- 49 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il fatto che i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio si trovino negli stessi punti vendita dei prodotti è un criterio pertinente ai fini dell'esame della somiglianza dei servizi e dei prodotti in esame. A tal proposito, occorre rilevare che la Corte ha stabilito, al punto 23 della sentenza Canon, citata supra al punto 16, che, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Essa ha precisato che questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché il loro carattere concorrente o complementare, sicché non ha assolutamente ritenuto che tali fattori fossero gli unici che potessero essere presi in considerazione, dal momento che la loro elencazione era meramente esemplificativa. Il Tribunale ne ha pertanto dedotto che si possono prendere in considerazione anche altri fattori rilevanti per caratterizzare il

rapporto che può esistere tra i prodotti o i servizi di cui trattasi, quali i canali distributivi dei prodotti in questione [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; v. altresì, in tal senso, sentenze del Tribunale 1° marzo 2005, causa T-169/03, Sergio Rossi/UAMI — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Racc. pag. II-685, punto 65, confermata a seguito di impugnazione dalla sentenza della Corte 18 luglio 2006, causa C-214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I-7057, e 22 marzo 2007, causa T-364/05, Saint-Gobain Pam/UAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), Racc. pag. II-757, punto 95].

50 Peraltro, contrariamente all'affermazione della ricorrente — del resto non dimostrata — secondo cui, poiché la maggior parte dei prodotti di cui trattasi verrebbe venduta in grandi esercizi commerciali, i consumatori non attribuirebbero più alcuna importanza al punto vendita quando si interrogano sull'origine comune dei prodotti, è necessario rilevare che, come affermato dall'UAMI, i fabbricanti dei prodotti di cui trattasi dispongono in generale di propri punti vendita per smerciare i loro prodotti, ovvero ricorrono ad accordi di distribuzione che autorizzano il fornitore di servizi relativi al commercio al dettaglio ad utilizzare lo stesso marchio apposto sui prodotti venduti.

51 Correttamente quindi, al punto 22 della decisione impugnata, nel raffronto tra i prodotti e i servizi oggetto dei marchi in conflitto si è tenuta in considerazione la circostanza che tali prodotti e servizi fossero in linea di massima commercializzati presso gli stessi punti vendita (v., in tal senso, sentenze SISSI ROSSI, cit. supra al punto 49, punto 68, e PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, cit. supra al punto 49, punto 37).

52 In terzo luogo, quanto alla complementarità dei servizi e dei prodotti in questione, rilevata dalla commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, sono complementari quei prodotti tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l'uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro, di modo che i consumatori possano supporre che la produzione di entrambi i prodotti sia riconducibile ad una stessa impresa (v., in tal

senso, sentenze SISSI ROSSI, cit. supra al punto 49, punto 60; PAM PLUVIAL, cit. supra al punto 49, punto 94, e PiraNAM diseño original Juan Bolaños, cit. supra al punto 49, punto 48).

53 Si deve in proposito osservare che i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, vale a dire l'abbigliamento, la cappelleria, le calzature, le sacche multiuso per lo sport, gli zaini e i portafogli, sono identici a quelli cui si riferiscono i servizi della ricorrente.

54 Si deve quindi necessariamente rilevare che, nella specie, per un verso, il rapporto tra i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio e i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore è caratterizzato da una stretta correlazione nel senso che i prodotti sono indispensabili ovvero, quanto meno, importanti ai fini dello svolgimento dei servizi in questione, dal momento che questi ultimi sono forniti proprio in occasione della vendita di tali prodotti. Come stabilito dalla Corte al punto 34 della sentenza *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, citata supra al punto 17, la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori. La Corte ha peraltro rilevato che tale commercio comprende, oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso. Siffatti servizi, che sono quindi forniti con la finalità della vendita di taluni prodotti specifici, sarebbero privi di significato in assenza dei prodotti stessi.

55 Per altro verso, il rapporto tra i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore e i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio di prodotti identici a quelli contrassegnati dal marchio anteriore è altresì caratterizzato dal fatto che tali servizi rivestiranno, dal punto di vista del consumatore pertinente, un ruolo importante quando questi procederà all'acquisto dei prodotti posti in vendita.

56 Ne discende che, poiché i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio ed aventi ad oggetto, come nella fattispecie, prodotti identici a quelli contrassegnati dal marchio anteriore sono strettamente correlati ai prodotti medesimi, il rapporto esistente tra tali servizi e tali prodotti è caratterizzato da una complementarità nel senso indicato ai precedenti punti 54 e 55. Tali servizi non possono pertanto essere considerati, come sostiene la ricorrente, ausiliari o accessori rispetto ai prodotti in questione.

57 Pertanto, nonostante l'erronea constatazione effettuata dalla commissione di ricorso secondo cui i servizi e i prodotti di cui trattasi avevano la stessa natura, la stessa destinazione e lo stesso impiego, tali servizi e prodotti presentano incontestabilmente somiglianze, considerato il fatto che essi sono complementari e che i primi sono generalmente proposti negli stessi luoghi in cui sono posti in vendita i secondi.

58 Risulta quindi da quanto precede che i prodotti e i servizi di cui trattasi presentano tra loro un certo grado di somiglianza, cosicché la constatazione di cui al punto 24 della decisione impugnata, che conclude nel senso dell'esistenza di una somiglianza siffatta, deve essere confermata.

59 In secondo luogo, quanto al confronto dei «servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, compresi [i] servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line» con i prodotti di cui trattasi, si deve rilevare che, al punto 50 della sentenza *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, citata supra al punto 17, la Corte ha stabilito che deve esigersi che il richiedente del marchio comunitario precisi i prodotti o i tipi di prodotti interessati da tali servizi.

60 Occorre a tal proposito rilevare che, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 32 della decisione impugnata, la ricorrente non ha in alcun modo

precisato i prodotti o i tipi di prodotti interessati dai «servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, compresi [i] servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line».

61 Orbene, si deve necessariamente rilevare che i «servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, compresi [i] servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line», data la formulazione assai generica, possono includere tutti i prodotti, ivi inclusi quelli contrassegnati dal marchio anteriore. Di conseguenza, occorre dichiarare che i «servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, compresi [i] servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line», presentano somiglianze con i prodotti di cui trattasi.

62 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che giustamente la commissione di ricorso ha stabilito che i servizi di «vendita al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento, cappelleria, calzature, borse per atletica, zaini e portafogli», nonché i «servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, compresi [i] servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line», erano simili ai prodotti contrassegnati dal marchio anteriore.

— Sulla somiglianza tra i segni

63 Come già rilevato supra al punto 37, la valutazione globale del rischio di confusione, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, dev'essere fondata sull'impressione complessiva dai medesimi prodotta, tenendo conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi stessi [sentenze della Corte SABEL, cit. supra al punto 35, punto 23, e 13 settembre 2007, causa C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria/UAMI, Racc. pag. I-7333, punto 33; sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47, e 13 febbraio 2007, causa T-256/04, Mundipharma/UAMI — Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II-449, punto 52].

64 In linea generale, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico destinatario, sussiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [sentenze del Tribunale MATRATZEN, cit. supra al punto 36, punto 30, e 12 settembre 2007, causa T-363/04, Koipe/UAMI — Aceites del Sur (La Española), Racc. pag. II-3355, punto 98].

65 A tal proposito, i segni da porre a raffronto sono i seguenti:

Marchio nazionale anteriore	Marchio comunitario contestato
THE O STORE	O STORE

66 Per quanto attiene, in primo luogo, al raffronto visivo, si deve osservare che giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 25 della decisione impugnata, che i segni in conflitto fossero assai simili poiché contengono entrambi il nome O STORE, laddove l'unica differenza è l'omissione, in uno di essi, dell'articolo non distintivo «the». Infatti, il segno O STORE è interamente compreso nel marchio nazionale anteriore THE O STORE.

67 Ne discende che il marchio comunitario contestato presenta notevoli somiglianze visive con il marchio nazionale anteriore.

68 Quanto al raffronto fonetico dei segni in questione, questi ultimi hanno in comune il segno O STORE. Benché il marchio nazionale anteriore contenga altresì l'articolo non

distintivo «the», la pronuncia di tali due segni è praticamente identica e non consente certamente di ritenere che vi sia tra essi una differenza fonetica.

69 Conseguentemente, i segni in conflitto sono simili anche dal punto di vista fonetico.

70 Per quanto riguarda il raffronto concettuale, si deve necessariamente rilevare che i segni fanno entrambi riferimento, nella lingua inglese, alla nozione di negozio e che non è possibile individuare alcuna differenza tra essi.

71 Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che i segni in conflitto fossero molto simili in quanto contenenti l'elemento identico «o store», con un'unica differenza derivante dal fatto che nel marchio comunitario contestato manca l'articolo non distintivo «the».

— Sul rischio di confusione

72 Come già rilevato supra ai punti 42-62, i servizi di cui trattasi e i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore sono simili. Inoltre, l'impressione d'insieme prodotta dai segni in conflitto è tale da poter creare, per la loro notevole somiglianza, un rischio di confusione nella mente del consumatore.

73 Al punto 48 della sentenza *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, citata supra al punto 17, la Corte ha ricordato a tal proposito che, secondo la giurisprudenza, il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, e ha precisato che, nell'ambito di tale valutazione globale, è possibile prendere in considerazione, se necessario, le peculiarità della nozione di «servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio», connesse con il suo vasto ambito di applicazione, tenendo debitamente conto dei legittimi interessi di tutte le parti interessate.

74 Orbene, nella fattispecie, non può escludersi che i prodotti di cui trattasi siano venduti negli stessi punti vendita nei quali vengono proposti i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio, il che potrebbe verificarsi, segnatamente, qualora i prodotti contrassegnati dal marchio THE O STORE fossero venduti facendo ricorso ai servizi O STORE coperti dal marchio comunitario contestato, creando in tal modo un rischio di confusione nella mente dei consumatori.

75 Anche a voler supporre che, nella fattispecie, i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore THE O STORE non siano venduti facendo ricorso ai servizi O STORE coperti dal marchio comunitario contestato, è giocoforza rilevare che il pubblico pertinente, di fronte ai servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio, segnatamente di abbigliamento o di calzature, e contrassegnati dal marchio O STORE, potrebbe credere che tali servizi siano proposti dalla stessa impresa che vende questi stessi prodotti con il marchio THE O STORE, ovvero da un'impresa a questa collegata. È necessario a tal proposito rammentare che nella valutazione globale del rischio di confusione si devono assumere come riferimento le modalità di commercializzazione «normali» dei prodotti e dei servizi contraddistinti dai marchi confliggenti, cioè quelle condizioni che è normale attendersi per la categoria di prodotti o di servizi contrassegnati dai marchi di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 gennaio 2006, causa T-147/03, *Devinlec/UAMI — TIME ART (QUANTUM)*, Racc. pag. II-11, punto 103, confermata a seguito di impugnazione dalla sentenza della Corte 15 marzo 2007, causa C-171/06 P, *T.I.M.E. ART/Devinlec e UAMI*].

76 La valutazione delle condizioni oggettive di commercializzazione dei prodotti e dei servizi contraddistinti dai marchi confliggenti si giustifica pienamente. Si deve infatti ricordare che l'esame del rischio di confusione cui debbono procedere gli organi

dell'UAMI è un esame prognostico. Orbene, poiché le peculiari modalità di commercializzazione dei prodotti e dei servizi contraddistinti dai marchi possono variare nel tempo e secondo la volontà dei titolari dei marchi stessi, l'analisi prognostica del rischio di confusione tra due marchi, che persegue un obiettivo di interesse generale, ossia quello di far sì che il pubblico pertinente non rischi di essere indotto in errore quanto all'origine commerciale dei prodotti di cui trattasi, non può dipendere dalle intenzioni commerciali, realizzate o meno, e per loro natura soggettive, dei titolari dei marchi [sentenze Devinlec/UAMI — TIME ART (QUANTUM), cit. supra al punto 75, punto 104, e T.I.M.E. ART/Devinlec e UAMI, cit. supra al punto 75, punto 59].

77 Quanto, infine, all'argomento della ricorrente secondo cui il rischio di confusione dovrebbe essere escluso a motivo del carattere distintivo minimo, se non addirittura inesistente, degli elementi «the» e «o» del marchio anteriore THE O STORE, e ciò a maggior ragione in quanto l'interveniente non avrebbe dimostrato che tale marchio era ben affermato sul mercato francese, occorre rilevare che, come giustamente osservato dall'UAMI, se tali elementi, considerati isolatamente, sono scarsamente distintivi, è altresì vero che la combinazione degli stessi, di cui due provenienti dalla lingua inglese, risulta essere normalmente distintiva per i consumatori francesi con riferimento ai prodotti in questione. Poiché il marchio anteriore è normalmente distintivo, l'argomento della ricorrente dev'essere respinto in quanto infondato in punto di fatto.

78 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto sussistente un rischio di confusione ed ha confermato la nullità del marchio comunitario O STORE per i servizi di «vendita al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento, cappelleria, calzature, borse per atletica, zaini e portafogli» e i «servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, compresi [i] servizi offerti da negozi di vendita al dettaglio on-line».

79 Di conseguenza, il motivo unico invocato dalla ricorrente a sostegno delle proprie conclusioni deve essere respinto.

Sulla domanda dell'interveniente fondata sull'art. 134, n. 3, del regolamento di procedura

Argomenti delle parti

80 L'interveniente chiede la riforma della decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha rilevato che non sussisteva alcuna somiglianza tra, da un lato, i capi di abbigliamento e gli articoli contrassegnati dal marchio THE O STORE e, dall'altro, i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio relativi all'occhialeria e ad altri prodotti venduti sotto l'insegna O STORE. A suo avviso, si dovrebbe infatti effettuare un'analisi concreta quanto alla somiglianza tra i prodotti e i servizi in questione, conformemente alla sentenza Canon, citata supra al punto 16. Orbene, gli occhiali, la gioielleria e gli orologi potrebbero essere simili agli articoli di abbigliamento o complementari agli stessi. Infatti, le imprese del settore della moda apporrebbero il loro marchio non solo su vestiti, bensì anche su borse, occhiali e orologi; ciò riguarderebbe tutte le imprese nel settore nella moda. Vi sarebbe altresì una somiglianza tra il settore dell'occhialeria e quello dell'abbigliamento.

Giudizio del Tribunale

81 Nel chiedere al Tribunale di riformare la decisione impugnata nella parte in cui la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di annullamento recante rigetto della domanda di nullità del marchio comunitario per i servizi di «vendita al dettaglio e all'ingrosso di occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, orologi, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti», l'interveniente si avvale della possibilità concessa dall'art. 134, n. 3, del regolamento di procedura di formulare, nel controricorso, conclusioni dirette alla riforma della decisione impugnata su un punto non sollevato nel ricorso [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 21 febbraio 2006, causa T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), Racc. pag. II-239, punto 50].

82 In un siffatto caso, le altre parti possono, conformemente all'art. 135, n. 3, del regolamento di procedura, presentare entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica loro effettuata del controricorso una memoria il cui oggetto si limita a replicare alle conclusioni presentate per la prima volta nel controricorso dell'interveniente (v., in tal senso, sentenza ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, cit. supra al punto 81, punto 51). Né la ricorrente né l'UAMI si sono avvalsi di tale possibilità; quest'ultimo ha peraltro già preso posizione sul punto nel suo controricorso, concludendo per l'integrale conferma della decisione impugnata. Per contro, all'udienza, sia la ricorrente sia l'UAMI hanno preso posizione sulla domanda dell'interveniente e hanno chiesto al Tribunale di respingerla in quanto infondata.

83 La commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 26 della decisione impugnata, che il rischio di confusione fosse poco probabile per i servizi di «vendita al dettaglio e all'ingrosso di occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, orologi, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti». Infatti, la natura della vendita al dettaglio di tali prodotti e quella degli articoli di abbigliamento e dei prodotti di cuoio sarebbero diverse, la vendita non risponderebbe alle stesse necessità, non vi sarebbe alcuna complementarità e i canali distributivi sarebbero diversi (punti 28-30 della decisione impugnata).

84 Tale conclusione dev'essere approvata.

85 Infatti, nonostante il fatto che, come rilevato ai precedenti punti 63-70, i segni sono assai simili, non vi è alcuna somiglianza, in particolare, tra i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio di occhiali, da un lato, e i prodotti di abbigliamento e i prodotti in cuoio, dall'altro. Il marchio anteriore non copre, direttamente o indirettamente, prodotti simili agli «occhiali, occhiali da sole, articoli ottici e accessori, orologi, cronometri, gioielleria, decalcomanie, manifesti».

86 L'argomento dell'interveniente secondo cui gli occhiali, la gioielleria e gli orologi potrebbero essere simili agli articoli di abbigliamento o considerati come complementari non può essere accolto, in quanto, come giustamente rilevato dall'UAMI, la relazione tra tali prodotti è troppo indiretta per essere considerata determinante.

Occorre infatti ricordare che la ricerca di una certa armonia estetica nell'abbigliamento costituisce un tratto comune a tutto il settore della moda e dell'abbigliamento e rappresenta un elemento troppo generico per poter giustificare, di per sé solo, la conclusione che tutti i prodotti considerati siano complementari e, pertanto, simili (sentenza SISSI ROSSI, cit. supra al punto 49, punto 62).

87 Così, i prodotti cui si riferiscono i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio in questione e i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, citati al precedente punto 85, non possono essere considerati simili alla luce dei criteri enunciati dalla Corte nella sentenza Canon, citata supra al punto 16. È necessario rilevare in proposito che una consulenza in materia di occhiali non può essere considerata complementare rispetto all'abbigliamento. Inoltre, i canali distributivi dei servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio di cui trattasi e dei prodotti in questione sono diversi, oltretutto per il fatto che, come giustamente rilevato dall'UAMI, i consumatori non si aspettano che un fabbricante di abbigliamento e di prodotti in cuoio gestisca direttamente o indirettamente punti vendita di occhiali, occhiali da sole o di prodotti ottici o viceversa, che non corrispondono alla sua attività principale.

88 Ne discende che la domanda dell'interveniente basata sull'art. 134, n. 3, del regolamento di procedura dev'essere respinta.

Sulle spese

89 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, va dunque condannata alle spese sostenute dall'UAMI, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo. L'interveniente, che non ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **La Oakley, Inc., è condannata alle spese, escluse quelle sostenute dall'interveniente.**
- 3) **La Venticinque Ltd sopporterà le proprie spese.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 settembre 2008.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

M. E. Martins Ribeiro