

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

11 luglio 2007*

Nella causa T-443/05,

El Corte Inglés, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dall'avv.to J. Rivas Zurdo,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

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

Juan Bolaños Sabri, residente in Torrellano (Spagna), rappresentato dagli avv.ti P. López Ronda e G. Marín Raigal,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 21 settembre 2005 (procedimento R 1191/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra El Corte Inglés, SA e Juan Bolaños Sabri,

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

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, nonché dai sigg. V. Vadapalas, E. Moavero Milanese e N. Wahl, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2005,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 luglio 2006,

in seguito alla trattazione orale del 10 maggio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

- ¹ In data 9 novembre 2001, l'interveniente ha presentato una domanda di registrazione di un 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.

- 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo, comprendente gli elementi denominativi «pirañam diseño original juan bolaños», qui di seguito riprodotto:



- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 16, 21 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«accordo di Nizza»), e corrispondono alle seguenti descrizioni:

— classe 16: «Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); carte da gioco; caratteri tipografici; cliché»;

— classe 21: «Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi»;

— classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».

⁴ Il 23 settembre 2002, tale domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 76/2002.

⁵ Il 28 novembre 2002, la ricorrente ha proposto un'opposizione contro la registrazione del marchio richiesto. L'opposizione era fondata sulle registrazioni spagnole dei marchi denominativi PIRANHA, vale a dire:

— il marchio n. 790520, registrato il 28 febbraio 1978 per i prodotti compresi nella classe 25: «Articoli di abbigliamento, compresi stivali, scarpe e pantofole»;

— il marchio n. 2116007, registrato il 20 marzo 1998 per i prodotti compresi nella classe 18 «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pellicce; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; frustini e articoli di selleria».

⁶ L'opposizione era diretta contro l'insieme dei prodotti indicati nella domanda di registrazione.

- 7 A sostegno dell'opposizione venivano dedotti gli impedimenti di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 40/94. La ricorrente ha fatto valere l'esistenza di un rischio di confusione considerata la somiglianza tra i marchi in causa e la somiglianza tra i prodotti designati dal marchio di cui è chiesta la registrazione e dal marchio anteriore, così come la notorietà di quest'ultimo.
- 8 Il 1° luglio 2004, l'UAMI ha trasmesso una notifica alla ricorrente affinché quest'ultima presentasse le prove dell'uso del marchio anteriore n. 790520. Non avendo ricevuto queste ultime entro il termine impartito, la divisione di opposizione ha disposto solo in base alle prove a sua disposizione.
- 9 Con decisione 29 ottobre 2004, la divisione di opposizione ha dato parzialmente seguito all'opposizione per i prodotti «articoli di abbigliamento, scarpe» e «cappelleria» compresi nella classe 25, respingendo la domanda di registrazione per tali prodotti. Essa ha ritenuto che i prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione del marchio comunitario, relativi alla classe 25, e i prodotti coperti dal marchio anteriore n. 2116007, appartenenti alla classe 18, presentassero un certo grado di somiglianza. Il confronto tra i segni in questione ha lasciato trasparire evidenti somiglianze visive e concettuali, così come una certa identità fonetica. Pertanto, la divisione di opposizione ha accertato l'esistenza di un rischio di confusione.
- 10 La divisione di opposizione, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, ha respinto l'opposizione per quanto riguarda i prodotti relativi alle classi 16 e 21, data la mancanza di prove idonee a dimostrare la notorietà del marchio anteriore.
- 11 Il 15 dicembre 2004, l'interveniente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI contro la decisione della divisione di opposizione.

- 12 Con decisione 21 settembre 2005 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha accolto il ricorso e respinto in toto l'opposizione. Detta commissione ha sostenuto che i prodotti in esame avevano natura e finalità diverse, che erano fabbricati da produttori diversi e venduti attraverso canali di distribuzione distinti. Secondo la commissione di ricorso, non esisteva rapporto di concorrenza o di sostituzione tra tali prodotti e, pertanto, non si potevano considerare simili. Inoltre, una complementarietà estetica tra i prodotti in questione risulterebbe troppo soggettiva per poter essere presa in considerazione. Dal momento che non ricorreva il presupposto della somiglianza dei prodotti, necessario per l'accertamento dell'esistenza di un rischio di confusione sul territorio interessato, la commissione di ricorso non ha ritenuto necessario esaminare il grado di somiglianza o di eventuale identità tra i segni in causa.

Conclusioni delle parti

- 13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- ordinare all'UAMI di respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario PiraÑAM diseño original Juan Bolaños per i prodotti appartenenti alla classe 25;

- condannare l'UAMI alle spese.

14 L'UAMI, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto, in via principale, che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— rinviare la causa dinanzi alle commissioni di ricorso affinché valutino l'incidenza del legame tra i prodotti in causa in sede di valutazione del rischio di confusione nel caso di specie;

— condannare ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese,

ovvero, in subordine, che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

15 Nel corso dell'udienza, l'UAMI ha indicato che le sue conclusioni dovevano essere interpretate nel senso che esso si rimetteva al prudente apprezzamento del Tribunale.

16 Nel corso dell'udienza l'interveniente ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.

In diritto

Sulla ricevibilità di alcune conclusioni delle parti

Argomenti delle parti

17 L'UAMI afferma che il capo delle conclusioni della ricorrente con cui quest'ultima chiede che il Tribunale gli ordini espressamente di respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario PiraÑAM diseño original Juan Bolaños è irricevibile. Esso ricorda che non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI, ma incombe a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze.

18 Riguardo alle proprie conclusioni, l'UAMI sostiene che nulla gli impedisce di aderire a un capo delle conclusioni della parte ricorrente o anche di rimettersi semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale, presentando tutti gli argomenti che ritiene appropriati per dargli lumi.

Giudizio del Tribunale

- 19 Con il secondo capo delle sue conclusioni, la ricorrente chiede che il Tribunale ordini all'UAMI di respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario PiraÑAM diseño original Juan Bolaños per i prodotti di cui alla classe 25.
- 20 Emerge da una giurisprudenza costante che, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario contro la decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, quest'ultimo, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, è tenuto a prendere i provvedimenti diretti all'esecuzione della sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI, incombe a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del giudice comunitario [sentenze 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33, e 5 aprile 2006, causa T-202/94, Madaus/UAMI — Optima Healthcare (ECHINARD), Racc. pag. II-1115, punto 14]. Le conclusioni della ricorrente dirette a che il Tribunale ingiunga all'UAMI di rifiutare la domanda di registrazione del marchio in questione sono, pertanto, irricevibili.
- 21 .Per quanto riguarda le conclusioni dell'UAMI mediante le quali questo organismo si rimette al prudente apprezzamento del Tribunale, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, nulla impedisce all'UAMI di aderire a un capo delle conclusioni della ricorrente o ancora di rimettersi semplicemente al prudente apprezzamento del Tribunale, presentando gli argomenti che ritiene appropriati per dargli lumi [sentenze 30 giugno 2004, causa T-107/02, GE Betz/UAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), Racc. p. II-1845, punto 36, e 16 gennaio 2007, causa T-53/05, Calavo Growers/UAMI — Calvo Sanz (Calvo), Racc. pag. II-37, punto 27]. Per contro, il citato organismo non può formulare conclusioni dirette all'annullamento o alla

riforma della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso o presentare motivi non dedotti nel ricorso [sentenza 25 ottobre 2005, causa T-379/03, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg), Racc. pag. II-4633, punto 22].

- 22 Pertanto, poiché l'UAMI si è limitato a rimettersi al prudente apprezzamento del Tribunale, le conclusioni dell'UAMI sono ricevibili.

Nel merito

- 23 A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente deduce un unico motivo, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

- 24 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente l'inesistenza di qualsivoglia somiglianza tra i prodotti designati dal marchio di cui si chiede la registrazione, rientranti nella classe 25, e i prodotti designati dal marchio anteriore, rientranti nella classe 18. Essa ricorda che la classificazione dei prodotti e dei servizi è effettuata a fini esclusivamente amministrativi e che sono i legami sostanziali tra i prodotti e non già la loro appartenenza convenzionale all'una o all'altra classe ad essere decisivi al momento della valutazione della loro somiglianza. Nel caso di specie, la commissione di ricorso si sarebbe avvalsa automaticamente di criteri troppo generici e astratti. I fattori di somiglianza dei prodotti costituiti dalla loro natura, dal loro impiego o dalla loro destinazione, dalla loro concorrenzialità o complementarietà non sono assoluti né escludono l'esistenza di altri fattori.

25 Riguardo alle particolarità del caso di specie e in particolare all'appartenenza dei prodotti in questione al settore della moda, la somiglianza dei prodotti dovrebbe essere valutata dal punto di vista dei consumatori interessati. Orbene, questi ultimi stabilirebbero stretti legami tra i prodotti in questione data la loro funzione estetica comune. La ricorrente sostiene, a questo proposito, che la commissione di ricorso non ha valutato al giusto l'importanza delle necessità estetiche nella società moderna. La percezione, da parte del consumatore, della somiglianza tra i prodotti in causa è inoltre, a suo giudizio, avvalorata dal fatto che questi ultimi condividono spesso gli stessi canali di distribuzione e di vendita e spesso sono fabbricati nello stesso materiale di cui alla classe 18, il cuoio.

26 Di conseguenza, sufficienti legami accomunerebbero i prodotti in esame affinché siano considerati simili. La ricorrente ricorda che l'UAMI ha esso stesso difeso, in un procedimento giudiziario anteriore, la tesi dell'esistenza di una complementarità tra i prodotti compresi nella classe 25 e i prodotti in cuoio e sue imitazioni non compresi in altre classi, appartenenti alla classe 18, a causa del loro profilo estetico comune. Detta complementarità si estenderebbe all'insieme dei prodotti della classe 18.

27 La ricorrente sottolinea che anche i segni in conflitto sono simili e ne deduce che sia applicabile l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

28 L'UAMI distingue, ai fini dell'analisi della somiglianza dei prodotti della classe 25 con quelli della classe 18, due gruppi di prodotti compresi nella classe 18.

29 Per quanto riguarda, da una parte, i prodotti in cuoio e sue imitazioni non compresi in altre classi, rientranti nella classe 18, quali gli accessori personali, l'UAMI ritiene che possiedano, al di là della loro funzione di base, un'importante funzione decorativa, ornamentale ed estetica che svolge un ruolo decisivo al momento del loro acquisto.

Inoltre, tali prodotti sarebbero spesso fabbricati con lo stesso materiale e verrebbero distribuiti nei medesimi punti vendita dei prodotti della classe 25. I prodotti avrebbero, pertanto, più di un elemento in comune e presenterebbero quindi, per lo meno, un debole grado di somiglianza tra loro. La commissione di ricorso avrebbe quindi violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nel ritenere che le differenze tra detti prodotti fossero tali da escludere di per sé ogni rischio di confusione per il pubblico pertinente.

³⁰ L'UAMI chiede inoltre che il Tribunale voglia indicare se un esame astratto di tali prodotti permetta di stabilire l'esistenza, o la possibile esistenza, di una certa somiglianza tra loro, derivata da un eventuale rapporto di complementarietà e, all'occorrenza, di precisare quali siano le condizioni richieste per quanto riguarda gli altri fattori che consentono di stabilire l'esistenza di un rischio di confusione nei territori da prendere in considerazione.

³¹ L'UAMI conferma di aver sostenuto, nell'ambito di procedimenti giudiziari anteriori, la tesi dell'esistenza di un rapporto di stretta complementarietà tra taluni prodotti della classe 18, quali borse, portafogli, portamonete ed altri accessori in cuoio e sue imitazioni, che figurano tra i prodotti in cuoio e sue imitazioni non compresi in altre classi designati dal marchio anteriore, e gli articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria, interessati dal marchio di cui si chiede la registrazione. La giurisprudenza del Tribunale non si opporrebbe a tale tesi.

³² Per quanto riguarda, d'altra parte, gli altri prodotti della classe 18 (cuoio e sue imitazioni, pellicce, bauli, valigie, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; frustini e articoli di selleria), l'UAMI sostiene che risultano ancora più distanti dai prodotti della classe 25 e che per quanto li riguarda il profilo estetico non è preponderante.

33 Nel corso dell'udienza, l'interveniente ha sostenuto che la commissione di ricorso aveva compiuto una corretta valutazione della giurisprudenza nel ritenere che i prodotti in questione non fossero simili. Egli ritiene sostanzialmente che i canali di distribuzione dei prodotti in questione siano generalmente distinti. La complementarietà estetica sarebbe, per di più, un criterio troppo vago per essere tenuto in considerazione. Inoltre, l'interveniente osserva che, dal momento che i segni in esame presentano solo una debole somiglianza, non può comunque esistere un rischio di confusione per il pubblico pertinente.

Giudizio del Tribunale

34 Ai sensi 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». Peraltro, in virtù dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, si intende per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito è anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

35 Secondo una giurisprudenza costante, il rischio di confusione agli occhi del pubblico, definibile come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate, deve essere valutato globalmente prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie [v., con riferimento all'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. b), della 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), il cui contenuto normativo è sostanzialmente identico a quello dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, 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, e, con riferimento all'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punti 25 e 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. Pertanto, 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 35, punto 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 35, punto 19, e Fifties, cit. supra al punto 35, punto 27).

³⁷ Per valutare la somiglianza dei prodotti, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti e questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, cit. supra al punto 35, punto 23). Si può tenere conto anche di altri fattori quali, ad esempio, i canali di distribuzione dei prodotti in esame [sentenza 21 aprile 2005, causa T-164/03, Ampafrance/UAMI — Johnson & Johnson (monBeBé), Racc. pag. II-1401, punto 53].

³⁸ Secondo la regola 2, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), e successive modifiche, la classificazione dei prodotti e servizi definita nell'Accordo di Nizza serve esclusivamente a fini amministrativi. I prodotti non possono quindi essere considerati dissimili solo perché figurano in classi differenti.

39 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la legittimità della decisione impugnata.

40 Si deve sottolineare che la commissione di ricorso ha sostenuto che non vi fosse alcun rischio di confusione per il pubblico pertinente sul solo fondamento di un confronto tra i prodotti in questione. Tuttavia, una somiglianza, anche tenue, tra i prodotti in causa avrebbe imposto alla commissione di ricorso di verificare se un eventuale elevato grado di somiglianza tra i segni non fosse idoneo a far sorgere, nel consumatore, un rischio di confusione in merito all'origine dei prodotti.

41 Occorre dunque verificare la fondatezza della valutazione della commissione di ricorso secondo la quale i prodotti in questione non sono simili.

42 In primo luogo, i prodotti compresi nella classe 25 e i prodotti rientranti nella classe 18 sono spesso fabbricati a partire dalla stessa materia prima, ossia il cuoio o il similcuoio. Questa circostanza può essere tenuta in considerazione nella valutazione della somiglianza dei prodotti. Tuttavia, alla luce della grande varietà di prodotti fabbricabili in cuoio o in similcuoio, tale fattore non basta di per sé a stabilire una somiglianza tra i prodotti [v., in tal senso, sentenza 1^o marzo 2005, causa T-169/03, Sergio Rossi/UAMI — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Racc. pag. II-685, punto 55].

43 In secondo luogo, risulta tuttavia che i canali di distribuzione di alcuni dei prodotti in questione sono identici. Una distinzione deve essere tuttavia operata a seconda che i prodotti della classe 25 siano confrontati all'uno o all'altro dei gruppi di prodotti della classe 18 identificati dall'UAMI.

- 44 Da una parte, quanto al secondo gruppo di prodotti della classe 18 (cuoio e sue imitazioni, pellicce; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; frustini e articoli di selleria), la commissione di ricorso ha potuto correttamente constatare che i canali di distribuzione erano distinti da quelli impiegati per la distribuzione dei prodotti della classe 25. Il fatto che queste due categorie di prodotti possano essere vendute negli stessi centri commerciali, quali grandi magazzini o supermercati, non è particolarmente significativo dal momento che in tali punti vendita è possibile trovare prodotti di natura molto diversa, senza che i consumatori attribuiscono loro automaticamente una stessa origine [v., in tal senso, sentenza 13 dicembre 2004, causa T-8/03, *El Corte Inglés/UAMI — Pucci (EMILIO PUCCI)*, Racc. pag. II-4297, punto 43].
- 45 D'altra parte, con riferimento al primo gruppo di prodotti della classe 18, ossia i prodotti in cuoio e similcuoio non compresi in altre classi, quali, ad esempio, una borsa a mano, un portamonete o un portafoglio, occorre sottolineare che questi prodotti sono spesso commercializzati con i prodotti della classe 25 in punti vendita che non sono solo costituiti da strutture appartenenti alla grande distribuzione ma anche da negozi più specializzati. Si tratta dunque di un fattore di cui si deve tenere conto nella valutazione della somiglianza di tali prodotti.
- 46 Bisogna ricordare che il Tribunale ha peraltro confermato l'esistenza di una debole somiglianza tra i prodotti «borse da donna» e «scarpe da donna» (sentenza *SISSI ROSSI*, cit. supra al punto 42, punto 68). Tale conclusione dev'essere estesa ai rapporti tra l'insieme dei prodotti designati dal marchio oggetto della domanda di registrazione, e compresi nella classe 25, e i prodotti in cuoio e similcuoio non compresi in altre classi, rientranti nella classe 18, designati dal marchio anteriore.
- 47 Alla luce di quanto precede, è giocoforza riscontrare che esiste una debole somiglianza tra i prodotti della classe 25 e il primo gruppo di prodotti della classe 18.

La commissione di ricorso non poteva di conseguenza concludere per l'assenza di rischio di confusione nella percezione del pubblico pertinente esclusivamente sulla base di un confronto tra i prodotti in esame.

48 Quanto all'eventuale complementarità degli articoli di abbigliamento, delle scarpe e della cappelleria, rientranti nella classe 25, e i prodotti in «cuoio e sue imitazioni non compresi in altre classi», appartenenti alla classe 18, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, i prodotti complementari sono quelli 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 possono essere indotti a credere che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti incombe sulla stessa impresa (sentenza SISSI ROSSI, cit. supra al punto 42, punto 60).

49 Orbene, i prodotti quali scarpe, abbigliamento, copricapi o borse a mano possono soddisfare, al di là della loro funzione principale, una funzione estetica comune contribuendo, insieme, all'immagine esteriore del consumatore interessato.

50 La percezione dei legami che li accomunano deve essere pertanto valutata tenendo conto dell'eventuale ricerca di un coordinamento nella presentazione di questa immagine esteriore, che implica un coordinamento tra le sue varie componenti in occasione della loro creazione o del loro acquisto. Questo coordinamento può sussistere in particolare tra gli articoli di abbigliamento, le scarpe e la cappelleria, compresi nella classe 25, e i diversi accessori del vestiario che li completano, come le borse a mano, rientranti nella classe 18. Tale eventuale coordinamento dipende dal consumatore interessato, dal tipo di attività per la quale è costituita questa immagine esteriore (in particolare, lavoro, sport o tempo libero) o dagli sforzi di marketing degli attori economici del settore. Inoltre, la circostanza secondo la quale tali prodotti sono spesso commercializzati nei medesimi punti vendita specializzati 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.

- 51 Ne consegue che taluni consumatori percepiscono l'esistenza di una stretta correlazione tra gli articoli di abbigliamento, le scarpe e la cappelleria appartenenti alla classe 25, e gli accessori del vestiario corrispondenti a certi prodotti in «cuoio e sue imitazioni non compresi in altre classi», appartenenti alla classe 18, e possono quindi essere indotti a ritenere che la responsabilità della fabbricazione incomba sulla stessa impresa. Pertanto, i prodotti designati dal marchio di cui è chiesta la registrazione, inclusi nella classe 25, presentano un grado di somiglianza, che non può essere qualificato come debole, con gli accessori del vestiario inclusi nella classe 18, relativa ai prodotti in «cuoio e sue imitazioni non compresi in altre classi».
- 52 La commissione di ricorso ha dunque erroneamente ritenuto che nel caso di specie non esistesse rischio di confusione senza aver proceduto all'esame preliminare dell'eventuale somiglianza dei segni.
- 53 Alla luce di quanto precede, si deve accogliere l'unico motivo relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata.

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.
- 55 Poiché la decisione della commissione di ricorso va annullata e l'UAMI deve essere per tale motivo considerato soccombente nonostante il senso delle sue conclusioni, tale organismo va condannato alle spese della ricorrente, conformemente alla domanda di quest'ultima. L'interveniente, rimasto soccombente, supporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 21 settembre 2005 (procedimento R 1191/2004-1) è annullata.**

- 2) **L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla El Corte Inglés, SA.**

- 3) **Juan Bolaños Sabri sopporterà le proprie spese.**

Legal

Wiszniewska-Białecka

Vadapalas

Moavero Milanesi

Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 luglio 2007.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

H. Legal