SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 settembre 2010 *

Nel procedimento C-254/09 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 9 luglio 2009,

Calvin Klein Trademark Trust, con sede in Wilmington (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. T. Andrade Boué, abogado,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

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

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

Zafra Marroquineros, SL, con sede in Caravaca de la Cruz (Spagna), rappresentata dall'avv. J.E. Martín Álvarez, abogado,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici

avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione la Calvin Klein Trademark Trust (in prosieguo: la «Calvin Klein») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 maggio 2009, causa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI - Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (Racc. pag. II-1323; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 29 marzo 2007 (procedimento R 314/2006-2; in prosieguo: la «decisione controversa»). Con tale decisione, la seconda commissione di ricorso aveva confermato la decisione della divisione d'opposizione dell'UAMI del 22 dicembre 2005 che aveva respinto l'opposizione proposta dalla Calvin Klein contro la domanda della Zafra Marroquineros, SL (in prosieguo: la «Zafra Marroquineros»), diretta alla registrazione del marchio denominativo CK CREACIONES KENNYA quale marchio comunitario.

Contesto normativo

2 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Nondimeno, la controversia permane disciplinata, tenuto conto dell'epoca dei fatti, dal regolamento n. 40/94.

3 L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 disponeva nei seguenti termini:

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(…)

b) 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».

4 Ai sensi del medesimo art. 8, n. 5:«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il

marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

5 L'art. 51, n. 1, del regolamento n. 40/94 prevedeva:

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

(…)

b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede».

I fatti

6 Il 7 ottobre 2003 la Zafra Marroquineros ha presentato all'UAMI una domanda di registrazione del segno denominativo «CK CREACIONES KENNYA» quale marchio comunitario.

7 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 18 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 alla seguente descrizione:

— classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;

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

8 Tale domanda è stata pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 23/2004 del 7 giugno 2004.

9 Il 6 settembre 2004 la Calvin Klein ha proposto opposizione contro la registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell'art. 8, nn. 1, lett. b), 2, lett. c), e 5 del regolamento n. 40/94.

10 L'opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

— il marchio comunitario n. 66172, qui di seguito raffigurato, registrato per i prodotti e i servizi delle classi 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24-27, 35 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza:



— il marchio spagnolo n. 2023213, qui di seguito raffigurato, registrato per i prodotti della classe 18 ai sensi del medesimo Accordo:



— il marchio spagnolo n. 2028104, qui di seguito raffigurato, registrato per i prodotti della classe 25 ai sensi del medesimo Accordo:



11 L'opposizione si fondava su tutti i prodotti e servizi designati dai marchi anteriori ed aveva ad oggetto l'insieme dei prodotti indicati nella domanda di marchio.

12 Con decisione del 22 dicembre 2005 la divisione di opposizione dell'UAMI ha respinto l'opposizione nel suo complesso. Essa ha considerato che, per il consumatore di riferimento, non sussisteva alcun rischio di confusione tra i marchi in questione.

13 Il 22 febbraio 2006 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all'UAMI avverso tale decisione della divisione di opposizione.

14 Con decisione del 29 marzo 2007 la seconda commissione di ricorso ha respinto il ricorso. Essa ha osservato che non sussisteva tra i segni in questione un grado di somiglianza sufficiente per concludere nel senso dell'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico interessato.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 maggio 2007, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto a far annullare la decisione controversa e far sì che il Tribunale ingiungesse all'UAMI di rifiutare la registrazione del marchio richiesto. A sostegno del suo ricorso, essa ha invocato un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 8, nn. 1 e 5, del regolamento n. 40/94.

16 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale ricorso.

17 In primo luogo, il Tribunale ha ricordato, al punto 32 della sentenza impugnata, che, secondo una costante giurisprudenza, il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, ed in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati.

18 Lo stesso, in secondo luogo, al punto 33 di tale sentenza ha sottolineato che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. In tal senso, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

19 Ha altresì constatato, al punto 35 della stessa sentenza, che l'identità dei prodotti di cui trattasi non è stata contestata dalle parti.

20 Per quanto riguarda la somiglianza tra i segni in conflitto, il Tribunale ha sottolineato, al punto 38 della sentenza impugnata, che la valutazione globale del rischio di confusione dev'essere fondata sull'impressione d'insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Al punto 39 della sentenza in parola si è ricordato che un marchio complesso e un altro marchio, identico o presentante una somiglianza con una delle componenti del marchio complesso, possono essere considerati somiglianti soltanto laddove tale componente costituisca l'elemento dominante nell'impressione globale prodotta dal marchio complesso. Il raffronto deve essere effettuato, sottolinea il Tribunale al punto 40 della sentenza impugnata, esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso.

21 Il Tribunale ha constatato, al punto 42 della sentenza impugnata, che le parole «creaciones kennya» occupano, con le loro dimensioni, una posizione molto più importante rispetto al gruppo di lettere «ck» e formano un'unità sintattica e concettuale che domina sull'insieme di detto marchio. Infatti, come precisato dal Tribunale al punto 43 di tale sentenza, l'elemento «creaciones kennya» possiederebbe un carattere distintivo certo per gli articoli di abbigliamento e gli accessori di moda appartenenti alle classi 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza. Inoltre, tale carattere distintivo non sarebbe messo in discussione dal legame che creerebbe nel pubblico di riferimento tra le parole «kennya» ed il paese del Kenya, considerata la diversa ortografia dei due termini. Il Tribunale ha poi rilevato, al punto 44 della sentenza di cui trattasi, che l'elemento «ck», corrispondente alle prime lettere delle parole «creaciones» e «kennya», occupa una posizione accessoria rispetto all'elemento «creaciones kennya».

22 Dal punto 45 della sentenza impugnata emerge che il consumatore interessato percepirà prima di tutto le parole «creaciones kennya», sulle quali focalizzerà in larga misura la sua attenzione. Nella fattispecie, la mera collocazione, all'inizio del marchio

richiesto, del gruppo di lettere «ck» non sarebbe sufficiente a farne l'elemento dominante nell'impressione globale prodotta da tale marchio.

23 In ordine alla somiglianza dei segni dal punto di vista visivo, il Tribunale, ai punti 46-48 della sentenza impugnata, ha constatato che i marchi anteriori sono composti dall'elemento unico o predominante «ck», rappresentato secondo una grafica peculiare la quale conferisce a detti marchi un carattere distintivo intrinseco. Nondimeno, la mera rassomiglianza visiva tra l'elemento figurativo unico o predominante «ck» dei marchi anteriori e l'elemento «ck» del marchio richiesto a giudizio del Tribunale non è tale da poter creare una somiglianza visiva tra i marchi in conflitto, tenuto conto, da un lato, dell'impressione globale prodotta dal marchio CK CREACIONES KENNYA, e, dall'altro, della peculiare rappresentazione grafica che caratterizza i marchi anteriori, segnatamente la dimensione inferiore e la centratura della lettera «c» rispetto alla lettera «k». Il Tribunale ha reputato che la tutela derivante dalla registrazione di un marchio denominativo abbia ad oggetto il termine indicato nella domanda di registrazione e non gli aspetti grafici o stilistici particolari che tale marchio potrebbe, eventualmente, presentare.

24 Dal punto di vista fonetico, il Tribunale ha altresì constatato, ai punti 49 e 50 di tale sentenza, che i marchi in conflitto non erano simili. Infatti, il rimando al marchio richiesto sarebbe fatto pronunciando o le sole parole «creaciones kennya» o la complessiva espressione «ck creaciones kennya». Sarebbe inverosimile che il rimando al marchio richiesto possa farsi pronunciando unicamente il gruppo di lettere «ck».

25 Dal punto di vista concettuale, dal punto 51 della sentenza impugnata emerge che la commissione di ricorso non è incorsa in errore laddove ha ritenuto che le parole «creaciones kennya», dalle quali trae origine il gruppo di lettere «ck», determinino

una differenza concettuale in rapporto ai marchi anteriori. Il gruppo di lettere «ck» del marchio richiesto trarrebbe origine dalle parole «creaciones kennya», il gruppo di lettere «ck» che compone i marchi anteriori costituirebbe un riferimento al noto produttore e stilista di articoli di moda Calvin Klein.

26 Di conseguenza, il Tribunale, al punto 52 della sentenza impugnata, ha dichiarato che l'assenza di somiglianza dei segni in conflitto risulta dunque dalle differenze sul piano visivo, fonetico e concettuale tra i segni medesimi.

27 Quanto al rischio di confusione, a giudizio del Tribunale, come risulta ai punti 53-55 della sentenza impugnata, non si deve ritenere sussistente un rischio siffatto data l'assenza di somiglianza tra i marchi in conflitto. L'identità dei prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto non sarebbe tale da modificare la suddetta valutazione. Inoltre, sebbene i marchi aventi un elevato carattere distintivo in ragione della loro notorietà godano di una tutela più estesa, il riconoscimento, nella presente fattispecie, della notorietà dei marchi anteriori non può mettere in discussione la constatazione secondo cui i marchi in conflitto producono un'impressione globale troppo diversa per poter affermare un rischio di confusione.

28 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo al fatto che il pubblico di riferimento potrebbe intendere il marchio richiesto come uno dei sottomarchi della Calvin Klein, il Tribunale ha ritenuto, al punto 56 della sentenza impugnata, che i marchi in conflitto non condividano alcun elemento predominante comune.

Procedimento dinanzi alla Corte

29 Con l'impugnazione, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare l'UAMI nonché la Zafra Marroquineros alle spese.

30 L'UAMI e la Zafra Marroquineros chiedono alla Corte di respingere l'impugnazione e di condannare la ricorrente alle spese.

Sull'impugnazione

31 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca due motivi relativi, in primo luogo, a una violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 e, in secondo luogo, a una violazione dell'art. 8, n. 5, del medesimo regolamento.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

32 Nel suo primo motivo, che consta, sostanzialmente, di tre parti, la ricorrente deduce che il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 per quanto riguarda la necessità di tener conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie.

33 Con la prima parte del primo motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver ignorato il fatto che la Zafra Marroquineros aveva utilizzato le lettere «CK» in modo isolato e altresì con grandi caratteri in rilievo, corredate dai termini «CREACIONES KENNYA» scritti in caratteri molto piccoli, al fine di copiare i marchi notori cK della Calvin Klein. Il comportamento della Zafra Marroquineros dimostrerebbe quindi che le lettere «CK» costituiscono l'elemento in assoluto più distintivo del marchio richiesto. A giudizio della ricorrente la Zafra Marroquineros, con il suo operato, ha contraddetto la propria argomentazione giuridica. Orbene, secondo un principio generale dell'ordinamento, nessuno sarebbe ammesso a porsi in contraddizione con la propria condotta.

34 Il Tribunale, in spregio alla giurisprudenza della Corte, avrebbe omesso di prendere in considerazione il comportamento della Zafra Marroquineros per stabilire quale elemento del marchio comunitario richiesto sia il più importante e quello che maggiormente emerge. Tale comportamento quindi non sarebbe stato valutato da un punto di vista giuridico nella sentenza impugnata alla luce della giurisprudenza secondo cui si dovrebbe tener conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Orbene, secondo la ricorrente, alla luce di questo comportamento della Zafra Marroquineros, si deve constatare che le lettere «CK» costituiscono gli elementi più distintivi nel marchio richiesto.

35 Con la seconda parte del primo motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver snaturato i fatti laddove ha considerato, senza tener conto del comportamento della Zafra Marroquineros, che i termini «CREACIONES KENNYA» rappresentano la parte del marchio richiesto che maggiormente emerge.

36 Con la terza parte del primo motivo la ricorrente censura il Tribunale per non aver tenuto conto dell'importanza delle lettere «CK» e, di conseguenza, per non aver verificato l'esistenza di un rischio di confusione risultante dalla presenza di tali lettere nei marchi confliggenti. Orbene, nel caso di specie questo rischio sarebbe incrementato a motivo della notorietà dei marchi anteriori e del fatto che i prodotti designati dai marchi confliggenti coincidono pienamente.

37 Infatti nel settore della moda sarebbe comune identificare i fabbricanti di articoli di abbigliamento con le lettere che formano l'acronimo del loro nome, cosicché, qualora i marchi acquisiscano notorietà in tale settore, sono identificati con le loro due lettere sia sul piano visivo sia su piano fonetico. Dal punto di vista giuridico, esisterebbe quindi un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi: le lettere «CK» del marchio richiesto costituirebbero un elemento avente un elevato carattere distintivo per il consumatore in quanto, nel settore della moda, le stesse «CK» identificherebbero la Calvin Klein.

38 L'UAMI eccepisce l'irricevibilità del primo motivo dell'impugnazione poiché con esso si chiede alla Corte di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dal Tribunale. Dal momento che l'impugnazione dinanzi alla Corte è limitata alle questioni di diritto, la valutazione dei fatti non costituirebbe quindi, fatto salvo il caso dello snaturamento degli elementi che le siano stati sottoposti, una questione giuridica soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte.

39 A giudizio dell'UAMI l'argomento dedotto dalla ricorrente nel contesto del primo motivo presuppone in realtà una modifica dell'oggetto della controversia. Dato che il marchio contestato è il segno denominativo «CK CREACIONES KENNYA», la ricorrente farebbe riferimento a segni distinti, con una specifica rappresentazione grafica del suddetto segno denominativo. Inoltre, nel caso di specie, non si configurerebbe uno snaturamento degli elementi di prova da parte del Tribunale in quanto la valutazione di questi elementi non è applicabile agli esempi invocati dalla ricorrente.

40 Nella presente causa, avente come oggetto quello di determinare se esista o meno un rischio di confusione tra diritti anteriori e un segno, specifico e preciso, di cui si è chiesta la registrazione quale marchio comunitario, sarebbe altresì irricevibile l'argomento della ricorrente relativo a fatti «evidenti» di plagio. Conclusioni di questo genere dovrebbero essere invocate nel contesto di procedimenti relativi a un'eventuale violazione di un marchio o a un'ipotesi di concorrenza sleale.

41 La Zafra Marroquineros rileva che la sentenza impugnata non ha disatteso la giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94.

42 In sede di esame della somiglianza dei marchi confliggenti occorrerebbe prendere in considerazione i marchi nella loro interezza, così come registrati o richiesti, dato che l'impiego ipotetico che può esserne fatto non rileva. Inoltre, l'ipotetica intenzione della Zafra Marroquineros di copiare i marchi interiori del ricorrente che, in ogni modo, sarebbe inesistente, non può essere determinante per verificare il rischio di confusione tra due marchi.

Giudizio della Corte

43 Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo si deve ricordare che, conformemente all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, è negata la registrazione di un marchio 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. Secondo la medesima disposizione, il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

44 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie (v., in particolare, sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22; 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 18; 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion, Racc. pag. I-8551, punto 27; 12 giugno 2007, causa

C-334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I-4529, punto 34, nonché 3 settembre 2009, causa C-498/07 P, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, Racc. pag. I-7371, punto 46).

45 Da una giurisprudenza altrettanto costante discende altresì che 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. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio in modo unitario e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v., in tal senso, citate sentenze SABEL, punto 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 25, Medion, punto 28; UAMI/Shaker, punto 35, e 23 marzo 2006, causa C-206/04 P, Mülhens/UAMI, Racc. pag. I-2717, punto 19).

46 A tale riguardo occorre precisare che la somiglianza dei marchi in conflitto deve essere valutata dal punto di vista del consumatore medio, facendo riferimento alle caratteristiche intrinseche di tali marchi e non a circostanze relative al comportamento di chi chiede la registrazione di un marchio comunitario.

47 Pertanto si deve constatare che, contrariamente a quanto rileva la ricorrente con la prima parte del suo primo motivo, l'analisi del Tribunale non è viziata da un errore giuridico dovuto al fatto che non ha tenuto conto del comportamento asseritamente abusivo del richiedente il marchio. Infatti, un tale comportamento è un fattore particolarmente rilevante nel contesto di un procedimento avviato in forza dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, disposizione sulla quale non verte la presente impugnazione, ma non costituisce un elemento di cui occorre tenere conto nel contesto di un procedimento di opposizione promosso sul fondamento dell'art. 8 del regolamento in parola.

48 Ne discende che la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

49 In ordine alla seconda parte di tale motivo, relativa allo snaturamento dei fatti, è anzitutto importante ricordare che, come risulta dagli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in particolare, sentenze 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 22; 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I-551, punto 35, e 26 marzo 2009, causa C-21/08 P, Sunplus Technology/UAMI, punto 31).

50 La valutazione delle somiglianze tra i segni confliggenti costituisce un'analisi di carattere fattuale che esula, fatta eccezione per il suddetto snaturamento, dal controllo della Corte. Un siffatto snaturamento deve emergere manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti né delle prove [v. sentenze 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175, punto 72; 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I-3173, punto 54; 21 settembre 2006, causa C-167/04 P, JCB Service/Commissione, Racc. pag. I-8935, punto 108, nonché 7 maggio 2009, causa C-398/07 P, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) e UAMI, punto 41].

51 Orbene, si deve constatare che la ricorrente non fornisce elementi atti a dimostrare che il Tribunale ha snaturato i fatti giudicando, al punto 52 della sentenza impugnata, che l'assenza di somiglianza dei segni in conflitto risulta dalle differenze sul piano visivo, fonetico e concettuale tra i segni medesimi. L'argomento della ricorrente secondo cui lo snaturamento deriverebbe dal fatto che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il comportamento della Zafra Marroquineros deve essere disatteso

in quanto tale comportamento, come risulta dai punti 43-47 della presente sentenza, non doveva essere preso in considerazione dal Tribunale nell'ambito della sua valutazione.

52 In tale contesto, la seconda parte del primo motivo essere respinta in quanto infondata.

53 In ordine alla terza parte, occorre innanzitutto ricordare che, in assenza di qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi considerati non sono sufficienti per constatare il rischio di confusione tra i marchi in conflitto (v., in tal senso, sentenze 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I-9573, punto 54; 13 settembre 2007, causa C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria/UAMI, Racc. pag. I-7333, punti 50 e 51, nonché 11 dicembre 2008, causa C-57/08 P, Gateway/UAMI, punti 55 e 56).

54 Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che non vi è somiglianza tra i marchi in conflitto. Infatti, al punto 52 della sentenza impugnata, esso ha osservato che l'esame di tali marchi dai punti di vista visivo, fonetico e concettuale mostra che l'impressione globale suscitata dai marchi anteriori è dominata dall'elemento «ck», mentre quella suscitata dal marchio richiesto è dominata dall'elemento «creaciones kennya» concludendo che l'assenza di somiglianza dei segni in conflitto risulta dunque dalle loro differenze sul piano visivo, fonetico e concettuale.

55 Per giungere a tale conclusione, il Tribunale, ai punti 41-51 della sentenza impugnata, ha effettuato un'analisi che si inscrive pienamente nel processo destinato ad accertare l'impressione d'insieme prodotta dai marchi in conflitto e ad effettuare una valutazione globale in merito al rischio di confusione tra di essi. In tal senso, ai punti 42-45 di tale sentenza, ha proceduto a un'analisi dettagliata del marchio richiesto, considerato complessivamente, tenendo conto in particolare della percezione che il consumatore medio ha di quest'ultimo. Quest'analisi è stata seguita, ai punti 46-51 di

tale sentenza, dalla verifica della somiglianza dei marchi in conflitto sui piani visivo, fonetico e concettuale.

56 Al riguardo, si deve osservare che, contrariamente a quanto risulta essere stato affermato al punto 39 della sentenza impugnata, l'esistenza di una somiglianza tra due marchi non presuppone che la componente comune agli stessi costituisca l'elemento dominante nell'impressione globale prodotta dal marchio richiesto. Infatti, secondo costante giurisprudenza, la valutazione della somiglianza tra due marchi richiede che si consideri ciascuno degli stessi nella sua interezza, la qual cosa non esclude che l'impressione complessiva prodotta da un marchio complesso nella memoria del pubblico di riferimento possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. Tuttavia, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (v. sentenze UAMI/Shaker, cit., punti 41 e 42; 20 settembre 2007, causa C-193/06 P, Nestlé/UAMI, punti 42 e 43, nonché Aceites del Sur-Coosur/Koipe, cit., punto 62). Infatti, a questo proposito è sufficiente che tale componente comune non sia trascurabile.

57 Si deve tuttavia constatare che il Tribunale ha osservato, da una parte, che l'impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto è dominata dall'elemento «creaciones kennya», sul quale il consumatore interessato focalizzerà in larga misura la sua attenzione, e, dall'altra, in particolare al punto 44 della sentenza impugnata, che l'elemento «ck» occupa solo una posizione accessoria rispetto all'elemento sopra menzionato, il che equivale a concludere, in sostanza, che l'elemento «ck» è trascurabile nell'ambito del marchio richiesto.

58 In tal senso, avendo escluso sulla base di un'analisi correttamente effettuata qualsivoglia somiglianza tra i marchi in conflitto, il Tribunale ha giustamente concluso, ai punti 53-57 della sentenza impugnata, che, nonostante la notorietà dei marchi anteriori e l'identità dei prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto, non esiste alcun rischio di confusione tra tali marchi.

59 Pertanto, la terza parte del primo motivo deve essere dichiarata infondata.

60 Date queste premesse, occorre respingere il primo motivo.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

61 Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale la violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 a causa dell'omesso esame in merito alla notorietà dei marchi anteriori nell'ambito di tale disposizione.

62 Il Tribunale avrebbe commesso un errore indicando, al punto 15 della sentenza impugnata, che il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, laddove il ricorso si fondava altresì, in modo esplicito, sulla violazione dell'art. 8, n. 5, di tale regolamento.

63 Avendo constatato che, poiché i marchi in conflitto non sono simili, non occorre esaminare la notorietà dei marchi anteriori, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. Secondo la ricorrente, si sarebbe dovuto prendere in considerazione il fatto

che il marchio anteriore cK della Calvin Klein gode di notorietà al fine di stabilire se dovesse essergli accordata una protezione più ampia. La notorietà di un marchio anteriore dovrebbe essere valutata in sede di vaglio della somiglianza tra i marchi in conflitto e non dopo che sia stata dimostrata la somiglianza.

64 A tale riguardo, la ricorrente rileva che se i marchi notori cK fossero protetti solo in caso di un impiego delle lettere «cK» da parte di terzi con le stesse modalità di rappresentazione grafica, ciò equivarrebbe ad accordare al marchio notorio CK un livello di protezione praticamente inferiore a quello di cui godrebbe se non fosse notorio. Il fatto che i marchi cK, nonché altre distinte rappresentazioni grafiche di tali lettere, godano di notorietà conferirebbe loro una tutela contro l'uso delle lettere «CK» nel settore della moda, in quanto, in quest'ultimo, tali lettere sarebbero identificate con la Calvin Klein, cosicché il loro uso da parte di un terzo comporterebbe una confusione per associazione.

65 L'UAMI replica che, nella sentenza impugnata, il Tribunale si è correttamente pronunciato sulla questione della notorietà del marchio anteriore. Infatti, ove i segni controversi non possano essere ritenuti simili, l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non sarebbe applicabile.

66 La Zafra Marroquineros osserva che la sentenza impugnata fa riferimento alla notorietà dei marchi anteriori. Riconoscendo la notorietà dell'elemento figurativo «CK» contenuto nel marchio anteriore, la sentenza impugnata chiarirebbe quindi che la notorietà di cui trattasi non pone in discussione il fatto che non esiste rischio di confusione tra i marchi in causa.

Giudizio della Corte

67 Con il suo secondo motivo, la ricorrente addebita, in sostanza, al Tribunale di avere erroneamente limitato la sua valutazione all'analisi dell'art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94, senza esaminare gli argomenti della ricorrente in merito al n. 5 di tale articolo, e di non aver tenuto conto della fama e della notorietà dei marchi anteriori nell'ambito della valutazione prevista all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

68 Orbene, si deve ricordare che l'identità o la somiglianza dei marchi in conflitto è una condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, tale disposizione è manifestamente inapplicabile quando, come nella presente causa, il Tribunale esclude qualsiasi somiglianza dei marchi in conflitto.

69 In tale contesto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sulle spese

70 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al ricorso d'impugnazione a norma dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e la Zafra Marroquineros hanno concluso per la condanna della Calvin Klein e quest'ultima è rimasta soccombente nei motivi proposti, occorre condannare la ricorrente alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Calvin Klein Trademark Trust è condannata alle spese.

Firme