SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

6 ottobre 2004 *

Nelle cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03,

New Look Ltd, con sede in Weymouth, Dorset (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti R. Ballester e G. Marín,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. O. Montalto e dalle sig.re J. García Murillo e S. Laitinen, in qualità di agenti,

convenuto,

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

Naulover, SA, con sede in Barcellona (Spagna),

* Lingua processuale: lo spagnolo.

avente ad oggetto quattro ricorsi proposti contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 27 gennaio 2003 (procedimenti R 95/2002-1, R 577/2001-1, R 578/2001-1) e 15 aprile 2003 (procedimento R 19/03-1), relativi a procedimenti di opposizione tra la Naulover, SA, e la New Look Ltd,

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

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,

visti i ricorsi depositati nella cancelleria del Tribunale il 4 aprile 2003 (cause da T-117/03 a T-119/03) e il 19 maggio 2003 (causa T-171/03),

visti i controricorsi dell'UAMI depositati nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2003 (cause da T-117/03 a T-119/03) e l'8 ottobre 2003 (causa T-171/03),

vista l'ordinanza 1° aprile 2004 del presidente della Seconda Sezione del Tribunale, che ha disposto la riunione delle cause ai fini della trattazione orale e della sentenza,

in seguito alla trattazione orale del 28 aprile 2004, alla quale la ricorrente non ha partecipato,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 5 maggio 1998 (nelle cause da T-117/03 a T-119/03) e il 19 febbraio 1999 (nella causa T-171/03), la ricorrente ha chiesto, in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), nella versione modificata, la registrazione di quattro marchi comunitari all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»).

2 I marchi di cui è stata richiesta la registrazione sono i segni figurativi riprodotti qui di seguito:

— nella causa T-117/03: NLSPORT

— nella causa T-118/03: NLJEANS

— nella causa T-119/03: NLACTIVE

— nella causa T-171/03: NLCollection

3 I prodotti per i quali sono state chieste le registrazioni e sui quali verte la presente controversia rientrano nella classe 25 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, e corrispondono alla seguente descrizione: «Articoli d'abbigliamento, calzature e cappelleria per signora e ragazza» per i marchi richiesti NLSPORT, NLJEANS e NLACTIVE e «Articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria» per il marchio richiesto NLCollection.

4 L'11 giugno 1999 (cause da T-117/03 a T-119/03) e il 3 gennaio 2000 (causa T-171/03), l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, in base all'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, ha proposto opposizione contro tutte le domande di marchio comunitario.

5 In ciascuna di tali cause, l'opposizione è stata fondata sull'esistenza del marchio comunitario figurativo anteriore n. 13417 (in prosieguo: il «marchio anteriore»), richiesto il 1° aprile 1996 e registrato il 1° febbraio 1999, qui di seguito riprodotto:



6 Tale marchio è registrato, in particolare, per i seguenti prodotti, che rientrano nella classe 25 dell'Accordo di Nizza: «Maglioni; jersey; panciotti; giacche; gonne; pantaloni; camicie; bluse; vestaglie; giacche da camera; biancheria intima; accappatoi; costumi da bagno; impermeabili; abiti; calze; calzini; sciarpe; cravatte; cappelleria e guanti (abbigliamento)».

7 A sostegno delle sue opposizioni l'altra parte nel procedimento dinanzi all'UAMI ha invocato l'impedimento relativo di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

8 Con decisioni 10 aprile 2001 (decisione n. 939/2001 nella causa T-119/03), 27 aprile 2001 (decisione n. 1106/2001 nella causa T-118/03), 23 novembre 2001 (decisione n. 2765/2001 nella causa T-117/03) e 29 ottobre 2002 (decisione n. 3138/2002 nella causa T-171/03), la divisione di opposizione ha respinto le opposizioni. In sostanza, la divisione di opposizione ha ritenuto che i marchi di cui trattasi fossero diversi sul piano visivo e fonetico e che, sul piano mentale, nessun marchio fosse connotato da un significato particolare.

9 Il 7 giugno 2001 (cause T-118/03 e T-119/03), il 22 gennaio 2002 (causa T-117/03) e il 24 dicembre 2002 (causa T-171/03), l'altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha presentato un ricorso contro ciascuna decisione della divisione di opposizione.

10 Con decisioni 27 gennaio 2003 (cause da T-117/03 a 119/03) e 15 aprile 2003 (causa T-171/03), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha annullato le decisioni della divisione di opposizione e ha respinto le domande di marchio comunitario della ricorrente per tutti i prodotti rientranti nella classe 25 dell'Accordo di Nizza. In sostanza, la commissione di ricorso ha, innanzi tutto, ritenuto che l'elemento preponderante di ciascun marchio richiesto fosse la combinazione di lettere «NL», dato che le parole «sport», «jeans», «active» (attivo) e «collection» (collezione) possiedono solo un debole carattere distintivo nel settore dell'abbigliamento. Essa ha, inoltre, constatato che i marchi comunitari in conflitto presentavano una debole somiglianza visiva a causa della particolare grafica del marchio anteriore, da un lato, e della presenza delle parole «sport», «jeans», «active» e «collection» nei marchi richiesti NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection, dall'altro. La commissione di ricorso ha ritenuto, invece, che i marchi comunitari in conflitto fossero simili sul piano fonetico e mentale in quanto la combinazione di lettere «NL», che costituisce il marchio anteriore, è riprodotta, quale elemento dominante, nei marchi richiesti NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection. La commissione di ricorso ha sostenuto che, nel settore dell'abbigliamento, è frequente che uno stesso marchio presenti diverse configurazioni a seconda del tipo di prodotti da esso contrassegnati e che è abituale usare marchi secondari per distinguere diverse gamme di prodotti. Essa ha da ciò desunto che il consumatore possa essere indotto a pensare che i prodotti contraddistinti dai marchi richiesti NLSPORT, NLJEANS e

NLACTIVE appartengano a linee di produzione giovanili o, per quanto riguarda il marchio richiesto NLCollection, che si tratti di nuovi modelli presentati per ogni stagione, mentre i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore fanno parte di una linea di abbigliamento più sofisticata. La commissione di ricorso ne ha dedotto che esisteva un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

11 In ciascuna causa, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della commissione di ricorso;

— condannare l'UAMI e, eventualmente, la parte interveniente alle spese generate dal presente procedimento nonché dal procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

12 L'UAMI chiede, in ciascuna causa, che il Tribunale voglia :

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

13 Fatta eccezione per qualche minimo particolare, i motivi e gli argomenti delle parti sono identici nelle quattro presenti cause. A sostegno dei suoi ricorsi, la società ricorrente deduce un unico motivo, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

14 Innanzi tutto, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha analizzato in modo errato i marchi richiesti ponendo l'accento sulla combinazione di lettere «NL» e così separando quest'ultima dalle parole che la seguono, ossia «sport», «jeans», «active» e «collection».

15 In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la combinazione di lettere «NL» non sia né l'elemento dominante di ciascun marchio richiesto né l'elemento costitutivo del marchio comunitario anteriore. Per quanto riguarda, innanzi tutto, i marchi richiesti, la ricorrente contesta la valutazione secondo la quale i vocaboli «sport», «jeans», «active» e «collection» hanno un debole carattere distintivo nel settore considerato. Per quanto riguarda, poi, il marchio anteriore, la ricorrente fa valere che è impossibile determinare con certezza da quali lettere esso sia composto. Secondo la ricorrente, potrebbe trattarsi, oltre che delle lettere «NL», delle lettere «ALV», «AVOL», «AOL» o «AL». Inoltre, essa sostiene che, se il consumatore guardasse il marchio anteriore rovesciato, gli sarebbe possibile distinguere le lettere «JRV» o «JPV». Infine, la ricorrente aggiunge che, secondo una giurisprudenza e una dottrina costanti, i marchi composti solamente da due o tre lettere presentano un debole carattere distintivo, per loro stessa natura, e che tali lettere non possono quindi costituire l'elemento dominante di un segno. A sostegno della sua tesi, la ricorrente rinvia al punto 8.3 delle direttive d'esame dell'UAMI e menziona una sentenza del Tribunal Supremo (Corte di cassazione spagnola) del 21 gennaio 1993, secondo cui è impossibile appropriarsi, dal punto di vista fonetico, determinate lettere dell'alfabeto. Essa invoca inoltre la coesistenza di numerose registrazioni di marchi nazionali e comunitari contenenti la combinazione di lettere «NL».

16 In terzo luogo, per quanto riguarda l'aspetto visivo dei segni di cui trattasi, la ricorrente sottolinea che il marchio anteriore è un segno dotato di un «accentuato carattere barocco». La commissione di ricorso avrebbe sottovalutato l'importanza di tale carattere figurativo.

17 In quarto luogo, la ricorrente ritiene che il ragionamento della commissione di ricorso relativamente alla somiglianza fonetica dei segni sia incoerente laddove questa constata contemporaneamente la somiglianza e l'identità fonetica dei marchi in questione. Inoltre, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di avere focalizzato l'esame comparativo sul binomio «NL».

18 Infine, la ricorrente fa valere che il consumatore medio nel settore dell'abbigliamento è particolarmente attento ai marchi quando acquista capi di abbigliamento, cosicché risulta difficile indurlo in errore.

19 Secondo l'UAMI, la censura della ricorrente non è fondata. Esso ritiene che esista un rischio di confusione tra il marchio anteriore ed i marchi richiesti per le ragioni esposte nelle decisioni della commissione di ricorso.

20 L'UAMI contesta la tesi secondo la quale il consumatore medio nel settore dell'abbigliamento sia particolarmente attento e avveduto. In udienza, l'UAMI ha precisato che il grado di attenzione che il consumatore ha nei confronti del marchio dipende, in particolare, dal valore del prodotto di cui trattasi e dal grado di specializzazione del pubblico interessato. Nella fattispecie, la ricorrente si sarebbe limitata ad affermare, senza alcuna fondata motivazione, che il grado di attenzione che il consumatore ha nei confronti dei marchi è più elevato nel settore dell'abbigliamento che in altri settori.

21 Secondo l'UAMI, i segni in conflitto presentano una somiglianza sul piano fonetico e mentale. In udienza, l'UAMI ha precisato che il fatto che l'elemento preponderante di tali segni consista in una combinazione di lettere non implica una considerazione degli elementi visivi differenti maggiore della somiglianza fonetica e mentale dei segni. L'UAMI riconosce, in via generale, che l'elemento figurativo permette di conferire un carattere distintivo a un segno costituito da una lettera o da una combinazione di due lettere, ma esso sottolinea che l'esame del rischio di confusione avviene anche in base ad altri principi. A suo parere, qualora un segno possieda effettivamente un carattere distintivo, seppure debole, e qualora esso sia stato validamente registrato come marchio, tale marchio gode della tutela di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L'UAMI non esclude la possibilità di porre a confronto gli aspetti visivo, fonetico e mentale della somiglianza tra i segni di cui trattasi basandosi sulle condizioni reali della commercializzazione dei prodotti sul mercato concreto. Vista l'identità dei prodotti contrassegnati e dato che l'uso di marchi secondari è abituale nel settore considerato, l'UAMI ritiene che, nella fattispecie, esista un rischio di confusione.

Giudizio del Tribunale

22 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. Ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub i), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori, in particolare, i marchi comunitari la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

23 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro.

24 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, e prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nella fattispecie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi contrassegnati [sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 31-33, e giurisprudenza ivi citata].

25 Nella fattispecie, i prodotti considerati (capi di abbigliamento o, meglio, capi di abbigliamento per signore e ragazze) costituiscono articoli di consumo corrente [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 29, e 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 43]. Il marchio sul quale si fonda l'opposizione è oggetto di una registrazione comunitaria. Ne consegue che il pubblico in relazione al quale deve essere effettuata l'analisi del rischio di confusione è rappresentato dal consumatore medio della Comunità europea.

26 È pacifico tra le parti che i prodotti contrassegnati dai marchi richiesti ed i prodotti contraddistinti dal marchio anteriore sono in parte simili ed in parte identici.

27 Alla luce di tali circostanze, l'esito del ricorso dipende dal grado di somiglianza dei segni in questione. Come emerge da una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o mentale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta da questi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. sentenza BASS, cit., punto 47, e giurisprudenza ivi citata).

28 Sul piano visivo, la commissione di ricorso ha descritto il marchio anteriore come «formato da due lettere maiuscole "NL", poste in posizione verticale e con un estroso carattere grafico denominato "Stephenson Blake" inglese, inclinato verso destra» (punto 32 della decisione della commissione di ricorso nella causa T-117/03, punto 31 delle decisioni della commissione di ricorso nelle cause T-118/03 e T-119/03, e punto 28 della decisione della commissione di ricorso nella causa T-171/03). Il Tribunale constata che tale descrizione è corretta. Nel segno anteriore, si riconosce facilmente la lettera «L». Questa è posizionata in basso e a destra dell'altra lettera. Poiché normalmente la lettura avviene da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, la lettera «L» non è la prima nella combinazione di lettere. Tra la parte sinistra della lettera «N», che potrebbe eventualmente costituire la punta di una lettera «A», e la parte superiore della lettera «L», vi è uno spazio che permette di percepire facilmente che non si tratta della barra trasversale di una lettera «A». Pertanto, la prima lettera non sarà percepita come una «A». Inoltre, la parte superiore della lettera «L» non può essere percepita come rappresentante una lettera «O». Infine, si deve rilevare che occorre paragonare i segni quali sono tutelati e non in base all'eventuale percezione rovesciata che ne può avere il consumatore. I dubbi manifestati dalla ricorrente riguardo alla percezione del segno anteriore non sono quindi giustificati.

29 Per quanto riguarda i segni richiesti, ciascuno di essi è costituito da un segno figurativo composto dalle lettere «NL» seguito direttamente da una parola in lettere maiuscole, nelle cause da T-117/03 a T-119/03, e da una parola contenente una lettera maiuscola e nove lettere minuscole nella causa T-171/03. In ogni segno la combinazione di lettere «NL» appare in grassetto, mentre le altre lettere sono stampate in caratteri sottili. Ne consegue che le lettere «NL» costituiscono l'elemento dominante sul piano visivo di ciascun marchio richiesto, come correttamente esposto nelle decisioni della commissione di ricorso.

30 L'UAMI ha evidenziato, a ragione, che i segni richiesti presentavano una struttura morfosintattica simile. Solo il marchio richiesto NLCollection è lievemente diverso in quanto il segno con è completamente composto da lettere maiuscole e in quanto la parola NLCollection è inserita in una cornice rettangolare nera. Nonostante sia fondata la censura della ricorrente relativamente al fatto che la decisione della

commissione di ricorso 15 aprile 2003 non ha tenuto conto di tali particolarità, sulla falsariga delle decisioni 27 gennaio 2003, l'analisi del segno effettuata dalla commissione di ricorso sul piano visivo resta corretta in quanto la combinazione di lettere «NL» costituisce l'elemento dominante sul piano visivo del marchio richiesto «NLCollection».

31 Per quanto riguarda la comparazione visiva tra il segno anteriore, da un lato, e i segni richiesti, dall'altro, la commissione di ricorso ha constatato una debole somiglianza. La ricorrente non ha contestato tale conclusione.

32 Per quanto riguarda la somiglianza mentale dei segni in questione, occorre rilevare che i segni richiesti sono composti dalle lettere «NL», da un lato, e dalle parole «sport», «jeans», «active» e «collection», dall'altro. Invece, il marchio anteriore consiste unicamente nella combinazione di lettere «NL». Come la commissione di ricorso ha correttamente constatato, «NL» è privo di significato nel settore dell'abbigliamento.

33 Al contrario, come l'UAMI ha rilevato, a ragione, le parole «sport», «jeans», «active» e «collection» hanno ciascuna, in lingua inglese o francese, un contenuto concettuale descrittivo dei prodotti indicati. Nel settore dell'abbigliamento, la parola «sport» evocherà l'idea di abbigliamento per sport o di abbigliamento in stile «sportivo». La parola «jeans» sarà identificata come descrittiva di abbigliamento in jeans. La parola «collection» designa l'insieme dei modelli creati per una stagione. Il vocabolo «active» indica piuttosto la destinazione dei prodotti, ossia capi di abbigliamento per persone attive o che permettano di mantenersi attivi.

34 Il Tribunale ricorda che, in linea generale, il pubblico non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l'elemento distintivo e dominante nell'impressione d'insieme che tale marchio complesso produce [sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI —

Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 53]. A tale proposito, è sufficiente che il carattere descrittivo di un tale elemento sia percepito in una parte del territorio comunitario. Ancorché l'art. 8 del regolamento n. 40/94 non contenga disposizioni analoghe a quella dell'art. 7, n. 2, dello stesso regolamento, il Tribunale ha dedotto dal principio del carattere unitario del marchio comunitario, sancito all'art. 1, n. 2, di tale regolamento, che la registrazione dev'essere negata anche quando un motivo di impedimento relativo esista solo in una parte della Comunità [sentenza del Tribunale 3 marzo 2004, causa T-355/02, Mühlens/UAMI — Zirh International (ZIRH), Racc. pag. II-791, punti 35 e 36, in fase di impugnazione].

35 Nella fattispecie, i segni richiesti contengono elementi che possiedono, almeno per il pubblico anglofono e francofono, un contenuto concettuale descrittivo dei prodotti considerati. La commissione di ricorso ha quindi correttamente constatato che, almeno per quanto riguarda tale pubblico, l'elemento dominante di ciascun marchio richiesto è, sul piano mentale, costituito dalla combinazione di lettere «NL», che rappresenta l'unico elemento del marchio anteriore.

36 Per quanto riguarda la somiglianza fonetica, occorre rilevare che, in base all'analisi effettuata ai precedenti punti 28-30 relativamente alla somiglianza visiva, il marchio anteriore, essendo composto dalle lettere «N» e «L», sarà pronunciato come «N-L» nella maggioranza delle lingue della Comunità europea tra cui, in particolare, il francese e l'inglese. Il marchio richiesto NLSPORT sarà, perlomeno in inglese e in francese, pronunciato «N-L-sport». Gli altri marchi richiesti saranno pronunciati «N-L-jeans», «N-L-active» e «N-L-collection». Ne deriva che, sotto l'aspetto fonetico, la combinazione di lettere «N-L» che costituisce il marchio anteriore è inclusa in ciascun marchio richiesto. Orbene, perlomeno dai consumatori francofoni o anglofoni, le parole «sport», «jeans», «active» e «collection» saranno percepite come elementi descrittivi dei prodotti o della loro destinazione. Pertanto, la combinazione di lettere «NL» costituisce, almeno per tale pubblico, l'elemento dominante sul piano fonetico. Le constatazioni della commissione di ricorso ai punti 33 (causa T-117/03), 32 (cause T-118/03 e T-119/03) e 29 (causa T-171/03) delle decisioni della commissione di ricorso, pertanto, devono essere approvate. Occorre

del resto constatare che la commissione non ha concluso per un'identità fonetica dei segni ma per un'identità fonetica tra l'elemento dominante dei segni richiesti, «NL», e la combinazione di lettere «NL» costitutiva del marchio anteriore.

37 L'inclusione completa del segno impiegato dal marchio anteriore nell'elemento dominante di ciascun segno richiesto consente di concludere per una rilevante somiglianza fonetica (v., per il caso contrario, sentenza Fifties, cit., punto 40).

38 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha proceduto ad una valutazione globale della somiglianza tra i segni, ma che essa ha segmentato i segni richiesti nella combinazione di lettere «NL», da un lato, e nelle parole «sport», «jeans», «active» o «collection», dall'altro.

39 A tale proposito occorre rilevare che, benché il consumatore medio percepisca normalmente il marchio come un tutt'uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi (sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23), in generale, sono le caratteristiche dominanti e distintive di un segno ad essere più facilmente memorizzate (v., in tal senso, sentenza Fifties, cit., punti 47 e 48). Conseguentemente, non si può rimproverare alla commissione di ricorso di avere esaminato quali siano, nella percezione del consumatore, gli elementi distintivi e dominanti dei marchi, elementi che gli resteranno impressi nella mente.

40 Pertanto, la commissione di ricorso ha constatato, senza alcun errore di diritto, che vi era una somiglianza fonetica e mentale tra i segni in questione.

41 Per quanto riguarda la valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso ha concluso per l'esistenza di un tale rischio a causa della somiglianza fonetica e mentale dei segni, dell'identità dei prodotti e delle condizioni di commercializzazione nel settore dell'abbigliamento, dove l'uso di marchi secondari è frequente e dove è abituale che un segno presenti più configurazioni. La ricorrente contesta tale conclusione per due ragioni.

42 Innanzi tutto, la ricorrente ritiene che, nel settore dell'abbigliamento, il livello di attenzione del consumatore medio per i marchi sia particolarmente elevato e che pertanto sia particolarmente difficile indurlo in errore.

43 A tale proposito, occorre rilevare che il livello di attenzione del consumatore può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v., per analogia, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26). Come l'UAMI ha correttamente sottolineato, non basta tuttavia che una ricorrente affermi che, in un settore determinato, il consumatore è particolarmente attento ai marchi, senza avvalorare tale asserzione con elementi di fatto o di prova. Per quanto riguarda il settore dell'abbigliamento, il Tribunale constata che questo comprende prodotti di qualità e di prezzo molto diversi. Benché sia possibile che il consumatore sia più attento nella scelta di un marchio quando acquista un capo di abbigliamento particolarmente costoso, un tale comportamento del consumatore non può essere presupposto, in mancanza di prova, per l'insieme dei prodotti del settore in questione. Ne consegue che tale argomento deve essere respinto.

44 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che le combinazioni di lettere hanno, per loro stessa natura, un debole carattere distintivo. Inoltre, secondo la ricorrente, è impossibile appropriarsi una combinazione di lettere, sul piano fonetico; a tale proposito, la ricorrente fa riferimento a una decisione del Tribunal Supremo del 21 gennaio 1993 relativa ad un segno composto dalla lettera «D». Infine, la

ricorrente evidenzia che esistono numerosi marchi nazionali e comunitari che comprendono l'elemento «NL» e relativamente ai quali non è stato riscontrato alcun rischio di confusione.

45 Per quanto riguarda l'esistenza di numerose registrazioni di marchi contenenti la combinazione di lettere «NL», il Tribunale constata che la ricorrente non ha provato che si trattasse di casi analoghi alla fattispecie. Inoltre, l'UAMI ha evidenziato, senza essere contraddetto, che le registrazioni comunitarie menzionate dalla ricorrente non hanno mai costituito oggetto di opposizione. Per quanto riguarda la decisione del Tribunal Supremo, l'UAMI ha correttamente rilevato che essa concerneva il caso di un marchio costituito da una sola lettera. Infine, occorre ricordare che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario (sentenza BUDMEN, cit., punto 61, e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che tale parte dell'argomento è inefficace.

46 Per quanto riguarda la tesi secondo la quale l'aspetto fonetico di «NL» non può essere monopolizzato dal marchio anteriore, tale argomento porta, in sostanza, a negare il carattere distintivo di tale marchio sul piano uditivo e quindi a concludere che la somiglianza fonetica non possa contribuire a determinare un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

47 Come emerge dall'art. 4 del regolamento n. 40/94, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole e le lettere, a condizione che siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Ne consegue che il legislatore ha esplicitamente incluso i segni composti da una lettera o da una combinazione di lettere nella lista esemplificativa di segni che possono costituire un marchio comunitario, figurante all'art. 4 di tale regolamento, fatti salvi gli eventuali impedimenti relativi o assoluti alla registrazione.

48 Gli artt. 7 e 8 del regolamento n. 40/94, relativi agli impedimenti alla registrazione, non prevedono norme specifiche per i segni composti da una combinazione di lettere che non formano una parola. Ne consegue che la valutazione globale del rischio di confusione, in forza dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra segni del genere avviene, in linea di principio, in base alle stesse norme vigenti per i segni denominativi composti da una parola, un nome o un termine di fantasia. Pertanto, la tesi della ricorrente secondo la quale segni costituiti da una combinazione di lettere non hanno, per loro stessa natura, alcun carattere distintivo sul piano fonetico deve essere respinta.

49 Tuttavia, occorre rilevare che, nella valutazione globale del rischio di confusione, gli aspetti visivo, fonetico e mentale dei segni in conflitto non hanno sempre lo stesso valore. Occorre analizzare le condizioni obiettive nelle quali i marchi possono presentarsi sul mercato (sentenza BUDMEN, cit., punto 57). L'importanza degli elementi di somiglianza o di differenza tra i segni può dipendere, in particolare, dalle caratteristiche intrinseche degli stessi o dalle condizioni di commercializzazione dei prodotti o servizi contrassegnati dai marchi in conflitto. Ove i prodotti contrassegnati dai marchi in questione siano di norma venduti in negozi self-service, in cui è lo stesso consumatore a scegliere il prodotto, facendo quindi affidamento principalmente sull'immagine del marchio apposto su di esso, una somiglianza visiva tra i segni avrà, in linea generale, maggiore rilevanza. Se, invece, il prodotto considerato viene per lo più offerto in vendita oralmente, verrà normalmente attribuito più valore ad una somiglianza fonetica tra i segni.

50 La ricorrente non ha invocato l'esistenza di particolari condizioni per la messa in commercio. Generalmente, nei negozi di abbigliamento, i clienti possono o scegliere essi stessi i capi che desiderano acquistare, o farsi assistere dai commessi. Benché la comunicazione orale relativa al prodotto e al marchio non sia esclusa, la scelta del capo di abbigliamento avviene, generalmente, su base visiva. Pertanto, la percezione visiva dei marchi in questione interverrà, di norma, prima dell'atto di acquisto. L'aspetto visivo riveste, quindi, maggiore importanza nella valutazione globale del rischio di confusione.

51 Nondimeno, nel settore dell'abbigliamento è frequente che il medesimo marchio presenti diverse configurazioni, a seconda del tipo di prodotti che esso contraddistingue. In tale settore è altresì usuale che la stessa impresa di abbigliamento utilizzi marchi secondari, ossia segni derivanti da un marchio principale e che condividono con questo un elemento dominante comune, per distinguere le sue differenti linee di prodotti (sentenza Fifties, cit., punto 49, e BUDMEN, cit., punto 57). Nella fattispecie, il contenuto concettuale dei marchi richiesti può rafforzare la loro percezione, da parte del consumatore, come marchi secondari di un marchio NL. Anche se al consumatore fosse sottoposto solo uno dei segni in questione, la percezione separata di «NL» in grassetto, da un lato, e della parola che segue, atta ad evocare l'idea di capi di abbigliamento di un certo stile, dall'altro, potrebbe portare il consumatore a identificarlo come un marchio secondario del marchio NL. Inoltre, la diversa grafia della combinazione di lettere «NL» nei segni richiesti, in rapporto a quella del marchio anteriore NL, potrebbe essere percepita come una configurazione particolare di quest'ultimo. Pertanto, la conclusione della commissione di ricorso, secondo la quale non è escluso che il consumatore percepisca i marchi richiesti come speciali linee di produzione provenienti dall'impresa titolare del marchio anteriore, deve essere approvata.

52 Il Tribunale ricorda che l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 richiede l'esistenza di un rischio di confusione, ma non della confusione stessa. In tale contesto, benché sia vero che la commissione di ricorso avrebbe potuto esaminare meglio la particolare grafia della combinazione di lettere «NL» nel marchio anteriore, la cui immagine si distingue da quella delle lettere «NL» nei segni richiesti e che costituisce l'elemento intrinsecamente più forte del marchio anteriore, il risultato al quale essa è pervenuta resta corretto. Per quanto riguarda l'identità dei prodotti e le condizioni relative alla commercializzazione evocate nel punto precedente, il grado di somiglianza tra i segni è sufficiente, nella fattispecie, per constatare l'esistenza di un rischio di confusione.

53 Ne consegue che il motivo unico relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non è fondato. Di conseguenza, il ricorso va respinto.

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. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dall'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Pirrung Meij Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2004.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J. Pirrung