

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

5 ottobre 2004*

Nel procedimento C-192/03 P,

avente ad oggetto il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte, proposto il 2 maggio 2003,

Alcon Inc., già Alcon Universal Ltd, con sede in Hünenberg (Svizzera), rappresentata dai sigg. C. Morcom, QC, e S. Clark, solicator; con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra S. Laitinen e dal sig. A. Sesma Merino, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: l'inglese.

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, con sede in Olching (Germania), rappresentata dal sig. S. Schneller, Rechtsanwalt,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissechet (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. U. Löhmus, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. R. Grass

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 Con il presente ricorso, la società Alcon Inc. (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (Racc. pag. II-411; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale aveva respinto il ricorso della società medesima, proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») 13 luglio 2001, che aveva dichiarato nullo il marchio comunitario BSS (procedimento R 273/2000-1) (in prosieguo: la «decisione contestata»).

Ambito normativo

- 2 Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1):

«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

- 3 L'art. 7 dello stesso regolamento prevede quanto segue:

«Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

- d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

(...)

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

4. A termini dell'art. 51 del regolamento n. 40/94:

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

a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5 o dell'articolo 7;

(...)

2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

(...)».

5 L'art. 63 del regolamento n. 40/94 prevede, ai nn. 1, 2 e 3:

«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata».

I fatti

6 Il 1° aprile 1996 la società Alcon Pharmaceuticals Ltd presentava all'UAMI una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del vocabolo «BSS» per «prodotti farmaceutici per uso oftalmico; soluzioni sterili per la chirurgia oftalmica», prodotti rientranti nella classe 5 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.

7 Il marchio veniva registrato il 7 agosto 1998 e pubblicato il 19 ottobre 1998. Il 29 novembre 1999 il marchio veniva trasferito alla ricorrente, che ne aveva fatto domanda.

- 8 Il 7 dicembre 1998 la società Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (in prosieguo: la «parte interveniente») presentava all'UAMI una domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del marchio, in forza dell'art. 51, n. 1, del regolamento n. 40/94, facendo valere che «BSS» costituisce l'abbreviazione di «balanced salt solution» (soluzione salina bilanciata) ovvero di «buffered salt solution» (soluzione salina tamponata), che il marchio era pertanto descrittivo con riguardo ai prodotti di cui trattasi e che era stato registrato in violazione dell'art. 7 del regolamento n. 40/94.
- 9 Con decisione 15 dicembre 1999, la divisione di annullamento accoglieva la detta domanda sulla base del rilievo, da un lato, che il marchio era composto da un segno divenuto di uso comune nel linguaggio corrente ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 e, dall'altro, che la ricorrente non aveva dimostrato che il segno aveva acquistato carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi degli artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94. Avverso la detta decisione la ricorrente proponeva ricorso in data 15 febbraio 2000.
- 10 Con la decisione contestata, la prima commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il detto ricorso, rilevando che il vocabolo «BSS» veniva utilizzato sia in tedesco sia in inglese per indicare, nel linguaggio corrente, un preparato farmaceutico oftalmico e che la ricorrente non aveva dimostrato che tale vocabolo avesse acquisito un carattere distintivo per effetto dell'uso.

La sentenza impugnata

- 11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2001, la ricorrente proponeva ricorso diretto all'annullamento della decisione contestata. L'UAMI e la parte interveniente chiedevano il rigetto del detto ricorso.

- 12 Il Tribunale ha affermato, da un lato, ai punti 35-48 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto le prove prodotte dalla parte interveniente sufficienti a dimostrare che il termine «BSS» avesse acquisito carattere di uso comune ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94.
- 13 Richiamandosi alla sentenza della Corte 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell (Racc. pag. I-6959), il Tribunale ha ritenuto che il termine «BSS» fosse divenuto, alla data di deposito della richiesta di registrazione del marchio BSS da parte della ricorrente, un termine generico di uso comune per il pubblico destinatario dei prodotti di cui trattasi, vale a dire gli oftalmologi e i chirurghi oftalmici, per designare una soluzione salina bilanciata («balanced salt solution»). Tale conclusione emergerebbe da numerosi dizionari ed articoli scientifici, nonché dalla commercializzazione, da parte di svariate società, di prodotti oftalmici contenenti il vocabolo «BSS».
- 14 Il Tribunale ha affermato, ai punti 49-60 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva del pari legittimamente ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che il marchio BSS aveva acquisito carattere distintivo per effetto dell'uso ai sensi degli artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94.
- 15 Il Tribunale ha rilevato che i documenti prodotti dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento dell'UAMI e, in seguito, dinanzi alla commissione di ricorso non consentivano di acclarare che il pubblico interessato percepisse il vocabolo «BSS» non come la generica denominazione del prodotto di cui trattasi, bensì come il segno distintivo di un'impresa determinata. Il Tribunale ha osservato, segnatamente, che la «lista di sorveglianza BSS» e gli accordi conclusi dalla ricorrente con terzi, elementi prodotti dalla ricorrente medesima che dimostrerebbero l'esistenza di un programma di controllo dell'uso del marchio BSS da parte di terzi, non avrebbero riscontro, né risultati noti, nella sensibilizzazione del pubblico interessato.
- 16 Il Tribunale, pertanto, ha respinto il ricorso.

Sul ricorso dinanzi alla Corte

- 17 La ricorrente conclude che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata nonché la decisione contestata e decidere sulle spese.
- 18 L'UAMI e la parte interveniente concludono che la Corte voglia respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese.
- 19 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando un'impugnazione è manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

Argomenti delle parti

- 20 In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, affermando che il vocabolo «BSS» era divenuto di uso comune, è incorso in un'erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94.
- 21 Il Tribunale avrebbe erroneamente preso in considerazione elementi probatori dedotti dalla parte interveniente o posteriori alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio BSS, nella specie il 1° aprile 1996, unica data alla quale occorre collocarsi per poter valutare il motivo di nullità in questione, o pubblicati al di fuori dell'Unione europea. La parte interveniente non avrebbe dedotto alcun mezzo di prova proveniente da qualsivoglia soggetto, operante nel commercio dei prodotti di cui trattasi, da cui risultasse il carattere di uso comune del vocabolo «BSS». La semplice menzione di un segno come nome ovvero descrizione di un qualsiasi prodotto in un dizionario o in un'altra pubblicazione non sarebbe

sufficiente a dimostrare che il detto segno è divenuto di uso comune nel linguaggio corrente del pubblico interessato.

- 22 La ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto degli argomenti da essa dedotti in merito alle iniziative attive che essa aveva intrapreso per sorvegliare i riferimenti al vocabolo «BSS» operati da altri soggetti e per evitare l'uso illecito del proprio marchio da parte di terzi.
- 23 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha erroneamente escluso gli elementi probatori da essa prodotti per dimostrare che il marchio BSS aveva acquisito carattere distintivo per effetto dell'uso sulla base degli artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale si sarebbe fondato, al punto 56 della sentenza impugnata, su un punto particolare: l'assenza di prove quanto alla rilevanza del programma di sorveglianza del marchio sul pubblico interessato, laddove il Tribunale non sarebbe stato altrettanto esigente con riguardo alle prove fornite dalla parte interveniente. Pertanto, non avrebbe trattato nello stesso modo le prove prodotte dalle due parti della controversia.
- 24 L'UAMI precisa che il ricorso in esame riguarda la prima causa sollevata dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, relativa ad una domanda di annullamento di un marchio comunitario.
- 25 Richiamandosi alla sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/ UAMI (Racc. pag. I-7561), l'UAMI sostiene, in via principale, che la maggioranza, se non la totalità, dei motivi dedotti dalla ricorrente nel ricorso verte solamente su questioni meramente di fatto, segnatamente sull'esame degli elementi probatori da parte del Tribunale, la cui valutazione non rientra nella competenza della Corte nell'ambito del giudizio di impugnazione.

- 26 In subordine, con riguardo all'interpretazione sia dell'art. 7, n. 1, lett. d), sia degli artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94, l'UAMI sostiene che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. Quanto agli elementi probatori forniti dalla parte interveniente, anche ammettendo che la Corte possa esaminarne la portata, l'UAMI ritiene corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui, in considerazione di tali elementi, risulta provato che il vocabolo «BSS» aveva già acquisito carattere di uso comune alla data del deposito della domanda di registrazione ed il marchio aveva conseguentemente perso il proprio carattere distintivo.
- 27 La parte interveniente sostiene che dagli elementi probatori da essa prodotti dinanzi alla divisione di annullamento dell'UAMI, alla commissione di ricorso e al Tribunale risulta chiaramente il carattere generico del marchio BSS per i prodotti di cui trattasi negli usi leali e costanti del commercio, e che tali prove sono state correttamente prese in considerazione dall'UAMI e dal Tribunale.

Giudizio della Corte

- 28 Nel rilevare che il marchio BSS era composto esclusivamente da segni o indicazioni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente del pubblico interessato per indicare i prodotti per i quali il detto marchio è stato registrato, e che tale marchio era stato pertanto legittimamente dichiarato nullo dalla decisione contestata, il Tribunale ha correttamente ricordato, al punto 39 della sentenza impugnata, che non occorre fondarsi sulla natura descrittiva del marchio, ma sull'uso vigente negli ambienti in cui tali prodotti sono commercializzati [v., con riguardo alle disposizioni, sostanzialmente identiche, dell'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1), la sentenza Merz & Krell, cit., punto 35].
- 29 Il Tribunale ha parimenti proceduto a un'esatta applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94 nel ricordare, al punto 40 della sentenza impugnata, che segni o indicazioni costitutivi di un marchio che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per

designare i prodotti o i servizi oggetto di tale marchio non sono adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e non soddisfano, quindi, la funzione essenziale di detto marchio, a meno che l'uso che di tali segni o di tali indicazioni sia stato fatto abbia permesso a questi ultimi di acquisire un carattere distintivo (v., per analogia, sentenza Merz & Krell, cit., punto 37).

30 Il Tribunale non è tantomeno incorso in un errore di diritto nel ritenere, al punto 42 della sentenza impugnata, che, per poter valutare il carattere di uso comune del marchio controverso, occorre porsi nell'ottica del pubblico specializzato in campo medico, costituito in particolare da oftalmologi e chirurghi oftalmici che esercitano la propria attività nell'Unione europea.

31 Avendo così correttamente definito il contesto giuridico della controversia, il Tribunale, analizzando gli elementi probatori prodotti, rispettivamente, dalla ricorrente e dalla parte interveniente, ha ritenuto che dall'insieme di tali elementi risultasse che il marchio BSS aveva acquisito, per il pubblico interessato in questione, carattere di uso comune e che l'uso che ne era stato compiuto non aveva consentito di conferire carattere distintivo al marchio medesimo.

32 A sostegno della propria domanda diretta all'annullamento della sentenza impugnata, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che il Tribunale non ha sufficientemente tenuto conto degli elementi probatori da essa prodotti dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso dell'UAMI e che, per contro, ha accordato rilievo eccessivo a quelli prodotti dalla parte interveniente dinanzi ai medesimi organi.

33 Orbene, i rilievi del Tribunale secondo i quali la ricorrente non ha fornito gli elementi necessari a sostegno delle sue affermazioni ovvero non ne ha dimostrato l'esattezza costituiscono accertamenti di fatto, ricompresi nella competenza esclusiva del Tribunale e insindacabili in sede d'impugnazione (v., in tal senso, sentenze 1° ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punti 16 e 17, e 18 novembre 1999, causa C-191/98 P, Tzoanos/Commissione, Racc. pag. I-8223, punto 23), a meno che il Tribunale non snaturi gli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti (v., in tal senso, sentenza 15 giugno 2000,

causa C-237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4549, punti 35 e 36).

34 Come correttamente rilevato dall'UAMI, con i propri argomenti la ricorrente si limita in realtà a contestare, senza invocare un qualsivoglia vizio di snaturamento degli elementi degli atti sottoposti al Tribunale, la valutazione dei fatti da quest'ultimo compiuta. Tale valutazione non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione (sentenza DKV/UAMI, cit., punto 22, e ordinanza 5 febbraio 2004, causa C-326/01 P, Telefon & Buch/UAMI, Racc. pag. I-1371, punto 35). La ricorrente non fa valere, tantomeno, che la sentenza impugnata sarebbe viziata da errore di diritto nell'applicazione delle norme relative all'onere della prova (v., in tal senso, sentenza 8 luglio 1999, causa C-199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I-4287, punti 64 e 65).

35 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, non assumendo come riferimento la data del deposito della domanda di registrazione del marchio BSS, nella specie il 1° aprile 1996, è incorso in un errore di diritto. Solo tale data sarebbe pertinente al fine di valutare se un marchio comunitario abbia acquisito un carattere di uso comune tale da giustificare che esso sia dichiarato nullo in forza dell'art. 51, n. 1, del regolamento n. 40/94. Tale errore risulterebbe dal fatto che il Tribunale ha menzionato, segnatamente al punto 45 della sentenza impugnata, documenti posteriori alla detta data. Il Tribunale avrebbe parimenti erroneamente preso in considerazione, al punto 44 della sentenza impugnata, documenti pubblicati al di fuori dell'Unione europea, i quali non potevano riflettere la percezione del suddetto pubblico interessato.

36 Occorre distinguere tra i due capi del secondo motivo.

37 Il primo capo attiene al fatto che il Tribunale, nel valutare se il marchio avesse acquisito carattere di uso comune, ha preso in considerazione documenti posteriori alla domanda di registrazione. Se, con tale capo, la ricorrente intende contestare la valutazione del carattere di uso comune del marchio compiuta dal Tribunale alla data della domanda di registrazione in base a tali documenti, occorre ricordare che tale valutazione degli elementi probatori non costituisce una questione di diritto che spetta alla Corte analizzare. Se, per contro, la ricorrente intende dimostrare che il

Tribunale, nel prendere in considerazione tali documenti, ha implicitamente scelto una data posteriore alla domanda di registrazione come pertinente per l'analisi del carattere di uso comune del termine «BSS», tale censura solleva una questione di diritto che spetta alla Corte esaminare.

- 38 Nella specie, tuttavia, tale primo capo del motivo è infondato.
- 39 Il Tribunale, infatti, ha espressamente rilevato, al punto 46 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto, al punto 19 della decisione contestata, che le prove prodotte dall'interveniente dimostravano come il termine «BSS» fosse divenuto di uso comune «alla data della presentazione della domanda di registrazione». Nella sua analisi, pertanto, il Tribunale non si è riferito a una data diversa da quella fatta valere dalla ricorrente per esaminare il motivo di nullità dedotto.
- 40 A tale riguardo l'UAMI ha correttamente precisato che la data della presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario costituisce la data pertinente per tale esame.
- 41 Peraltro, il Tribunale ha potuto, senza in tal modo incorrere in una motivazione contraddittoria né in un errore di diritto, tener conto di elementi che, sebbene posteriori alla data di presentazione della domanda, consentivano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data medesima (v., per analogia, ordinanza 27 gennaio 2004, causa C-259/02, La Mer Technology, Racc. pag. I-1159, punto 31).
- 42 Con il secondo capo del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha preso in considerazione, al punto 44 della sentenza impugnata, taluni documenti pubblicati negli Stati Uniti. Tale circostanza, tuttavia, non dimostra che il Tribunale abbia basato la propria analisi su elementi probatori privi di incidenza sul pubblico interessato. Nell'indicare, al punto 42 della sentenza impugnata, che l'inglese costituiva la lingua tecnica degli specialisti del settore interessato e nel riferirsi, al successivo punto 43, alla percezione del vocabolo «BSS» come termine generico da parte della «comunità scientifica», il Tribunale ha necessariamente ritenuto che tali documenti, ancorché pubblicati al di fuori dell'Unione europea, suffragassero la

conclusione secondo la quale il pubblico interessato considerava tale vocabolo come divenuto di uso comune. In tal modo, esso ha compiuto una mera valutazione di fatto, che la ricorrente non può contestare in sede di impugnazione.

- 43 Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.
- 44 Dalle suesposte considerazioni emerge che il ricorso è manifestamente infondato in diritto e dev'essere, pertanto, respinto.

Sulle spese

- 45 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e la parte interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

- 1) **Il ricorso è respinto.**

- 2) **La Alcon Inc. è condannata alle spese.**

Firme