

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

26 aprile 2007*

Nel procedimento C-412/05 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado proposto, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 23 novembre 2005,

Alcon Inc., con sede in Hünenberg (Svizzera), rappresentata dal sig. G. Breen, solicitor, e dal sig. J. Gleeson, SC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

controinteressati nel procedimento:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: l'inglese.

Biofarma SA, con sede in Neuilly-sur-Seine (Francia), rappresentata dai sigg. V. Gil Vega e A. Ruiz López, abogados,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 27 settembre 2006,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 ottobre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con la presente impugnazione l'Alcon Inc. chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 settembre 2005, causa T-130/03, Alcon/UAMI — Biofarma (TRAVATAN) (Racc. pag. II-3859; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato respinto il suo ricorso, volto all'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 gennaio 2003 (procedimento R 968/2001-3), recante diniego di registrazione del segno denominativo «TRAVATAN» quale marchio comunitario (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

- 2 Ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, «[è] vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento».

- 3 A termini dell'art. 135, n. 4, del regolamento medesimo, «[l]e memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso».
- 4 L'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), prevede quanto segue:

«1. 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».

5 L'art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento medesimo, è formulato nei seguenti termini:

«Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per «marchi anteriori»:

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:

(...)

ii) marchi registrati nello Stato membro (...).

6 L'art. 43, nn. 2 e 3, dello stesso regolamento così recita:

«2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio

comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato».

7 Ai sensi dell'art. 44, n. 1, del detto regolamento, il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o dei servizi che essa contiene.

8 L'art. 63, nn. 1-3, del regolamento n. 40/94 così recita:

«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi [al Tribunale].

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. [Il Tribunale] è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata».

- 9 Il regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento [n. 40/94] (GU L 303, pag. 1), enuncia, alla regola 13, n. 1, i dati che devono essere riportati nell'istanza di modifica della domanda in applicazione dell'art. 44 del regolamento n. 40/94.

Fatti

- 10 L'11 giugno 1998 la ricorrente presentava all'UAMI domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno denominativo «TRAVATAN» per «prodotti farmaceutici per uso oftalmico». I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione

rientrano nella classe 5 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»), vale a dire sono «prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; prodotti dietetici ad uso medico; alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per l'eliminazione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi».

- 11 Il 22 giugno 1999 la Biofarma SA (in prosieguo: la «Biofarma») proponeva opposizione avverso la registrazione di tale marchio comunitario ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94. L'opposizione si fondava sull'esistenza del marchio denominativo nazionale TRIVASTAN (in prosieguo: il «marchio anteriore»), registrato in Italia il 27 gennaio 1986, e riguardava l'insieme dei prodotti contrassegnati da tale marchio, vale a dire «[p]rodotti farmaceutici, veterinari e igienici; prodotti dietetici per bambini o malati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; erbicidi e prodotti per l'eliminazione degli animali nocivi», rientranti nella classe 5. L'opposizione riguardava tutti i prodotti considerati dalla domanda di marchio comunitario contestata.

- 12 Invitata a fornire la prova dell'uso serio del marchio anteriore in Italia, la Biofarma trasmetteva all'UAMI, il 28 luglio 2000, una serie di documenti a tal fine.

- 13 L'opposizione della Biofarma veniva accolta con decisione 26 settembre 2001 dalla divisione di opposizione dell'UAMI, la quale riteneva che l'uso del marchio

anteriore fosse stato dimostrato per un prodotto farmaceutico specifico, vale a dire un «vasodilatatore periferico destinato a trattare turbe vascolari periferiche e cerebrali e disordini vascolari dell'occhio e dell'orecchio». Conseguentemente, la detta divisione d'opposizione negava la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo «TRAVATAN», a causa dell'esistenza di un rischio di confusione, ivi incluso il rischio di associazione, in Italia, con il marchio anteriore, tenuto conto del fatto che i marchi erano simili dal punto di vista sia visivo sia fonetico e che sussisteva una certa somiglianza tra i prodotti interessati.

- 14 Il 13 novembre 2001 la ricorrente proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi alla terza commissione di ricorso dell'UAMI, che lo respingeva con la decisione controversa, confermando in tal modo la decisione della divisione di opposizione di cui riprendeva, sostanzialmente, i motivi.

La sentenza impugnata

- 15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 aprile 2003, la ricorrente ha proposto ricorso volto all'annullamento della decisione controversa. A tal fine, ha dedotto due motivi attinenti alla violazione, rispettivamente, dell'art. 43, nn. 2 e 3, e dell'art. 8, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94.
- 16 In limine, prima di esaminare tali motivi, il Tribunale ha affermato, ai punti 17-22 della sentenza impugnata, che il motivo dedotto dalla ricorrente all'udienza, ripreso dalla sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-334/01, MFE Marienfelde/UAMI

— Vétoquinol (HIPOVITON) (Racc. pag. II-2787), secondo cui non sussistevano i requisiti necessari per ritenere che il marchio anteriore fosse stato oggetto di uso serio, in particolare a causa dell'esiguo volume commerciale del marchio stesso, doveva essere dichiarato irricevibile. A tal riguardo il Tribunale, dopo aver richiamato il tenore letterale dell'art. 48, n. 2, primo comma, del suo regolamento di procedura, ha rilevato, da una parte, che nel ricorso la ricorrente aveva censurato alla commissione di ricorso la violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 non già in quanto tali requisiti non erano soddisfatti, bensì solamente in quanto la prova di uso serio prodotta dalla Biofarma non dimostrava che il marchio anteriore fosse stato effettivamente usato per i prodotti oftalmici e, dall'altra parte, che la ricorrente stessa non aveva minimamente provato l'esistenza di un nuovo elemento di fatto o di diritto ai sensi del detto art. 48.

17 Al punto 23 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto che, «in ogni caso», quand'anche tale motivo dovesse essere interpretato come un argomento connesso al motivo dedotto nell'atto introduttivo, il controllo esercitato dal Tribunale nel contesto dell'esame di legittimità della decisione controversa non può esulare dal contesto di fatto e di diritto della controversia quale delineato dinanzi alla commissione di ricorso. Orbene, il Tribunale ha rilevato, al punto 24 della sentenza, che, nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, la ricorrente non aveva contestato il fatto che la prova fornita dalla Biofarma dimostrasse l'uso serio del marchio anteriore per un certo prodotto; anzi, davanti alla divisione di opposizione, la ricorrente aveva persino dichiarato di aver «preso atto della documentazione fornita per provare l'uso del marchio TRIVASTAN in Italia» ed aveva espresso il proposito di «non contestare tale punto». Il Tribunale ha pertanto stabilito, al punto 25 della sentenza, che gli argomenti della ricorrente dovevano essere necessariamente rigettati.

18 Il Tribunale ha quindi respinto, ai punti 29-33 della sentenza impugnata, il primo motivo dedotto dalla ricorrente, in base al rilievo che la commissione di ricorso

aveva correttamente concluso che la prova fornita dalla Biofarma dimostrava l'uso serio del marchio anteriore. A tal riguardo il Tribunale ha sostanzialmente rilevato, ai punti 30 e 31 della sentenza, che, se una delle indicazioni terapeutiche del medicinale recante il marchio TRIVASTAN è il trattamento dei disturbi vascolari dell'occhio ed è provato che esso è stato venduto per diversi anni, è superfluo esigere la prova che tale medicinale è stato realmente assunto da pazienti affetti da turbe vascolari degli occhi.

- 19 Riguardo al secondo motivo, il Tribunale, dopo aver ricordato, ai punti 45-47 della sentenza impugnata, le disposizioni applicabili e la giurisprudenza in materia di rischio di confusione con un marchio anteriore, ha affermato, ai punti 48 e 49 della detta sentenza:

«48 Nella fattispecie, il marchio anteriore TRIVASTAN è stato registrato in Italia, che costituisce pertanto il territorio pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 49 È pacifico che i prodotti di cui trattasi sono medicinali che richiedono una prescrizione del medico per essere venduti in farmacia ai consumatori finali. Pertanto, il pubblico pertinente è costituito non soltanto dai consumatori finali, ma anche dai professionisti, vale a dire dai medici che prescrivono il medicinale nonché dai farmacisti che vendono il medicinale prescritto».

- 20 Il Tribunale ha pertanto sostenuto, al punto 50 della sentenza impugnata, che il raffronto, da un lato, tra i prodotti di cui trattasi e, dall'altro, tra i segni in conflitto doveva essere compiuto appunto alla luce di tali considerazioni.
- 21 Con riguardo, in primo luogo, al raffronto tra i prodotti, il Tribunale ha respinto, in limine, ai punti 51-53 della sentenza impugnata, la limitazione dell'elenco dei prodotti rivendicati che la ricorrente sosteneva di aver effettuato rilevando, al punto 53, che quest'ultima non aveva presentato in tal senso alcuna istanza di modifica della domanda di marchio conformemente all'art. 44 del regolamento n. 40/94 e alla regola 13 del regolamento n. 2868/95.
- 22 Il Tribunale ha pertanto affermato, al punto 55 della sentenza, che i prodotti da mettere a confronto sono i «prodotti farmaceutici per uso oftalmico» e il «vasodilatatore periferico destinato al trattamento delle turbe vascolari periferiche e cerebrali e dei disturbi vascolari dell'occhio e dell'orecchio».
- 23 Al riguardo il Tribunale ha osservato, anzitutto, al punto 57 della sentenza impugnata, che tali prodotti sono della stessa natura (prodotti farmaceutici), hanno la stessa finalità o destinazione (trattamento dei disturbi oculari di origine vascolare o meno), sono rivolti agli stessi consumatori (i professionisti, compresi i medici e i farmacisti, nonché i veri e propri utilizzatori finali, vale a dire i pazienti affetti da turbe oculari), si avvalgono dei medesimi canali di distribuzione (di regola, le farmacie) e presentano un carattere potenzialmente complementare. Ne ha dedotto che non v'è dubbio, pertanto, che possano essere prodotti o commercializzati dagli stessi operatori economici.

- 24 Al punto 58 della sentenza impugnata il Tribunale ha quindi respinto l'argomento della ricorrente secondo il quale i prodotti non sarebbero simili, in quanto il prodotto della Biofarma è una pastiglia assunta per via orale, mentre il suo si presenta sotto forma di gocce oftalmiche. Secondo il Tribunale, infatti, tale differenza nella modalità di somministrazione del medicinale non può prevalere, nella fattispecie, sulla natura e sulla destinazione comune dei due prodotti.
- 25 Infine, ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto in quanto inconferente l'argomento della ricorrente secondo cui il suo medicinale verrebbe prescritto dall'oftalmologo, mentre il medicinale della Biofarma è prescritto da uno specialista di problemi vascolari.
- 26 Riguardo, in secondo luogo, al confronto tra i segni in oggetto, il Tribunale ha affermato, innanzi tutto, al punto 66 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non aveva commesso errori nel constatare che i segni erano simili sul piano visivo. Al riguardo, il Tribunale ha rilevato, al punto 65 della sentenza, quanto segue:

«65 (...) La commissione di ricorso ha giustamente rilevato che, sul piano visivo, i due segni erano pressoché della stessa lunghezza e presentavano sette lettere, «t», «r», «v», «a», «t», «a» e «n», in comune, collocate nel medesimo ordine. Ha indicato altresì, correttamente, che iniziavano con le stesse lettere «t» e «r» ed avevano la stessa finale «tan». Occorre rilevare che il fatto che le prime due

lettere non costituiscano interamente la prima sillaba non ha importanza, nella specie, in sede di raffronto visivo. Si deve pertanto concluderne che l'impressione d'insieme creata da queste somiglianze visive è che i segni sono simili. La commissione di ricorso correttamente ha rilevato che le differenze tra i segni in parola, dovute al fatto che la terza lettera di ciascun segno è diversa (le vocali «i» e «a») e alla presenza di una lettera supplementare nel marchio anteriore (la consonante «s»), non erano tali da neutralizzare tale impressione, essendo tali elementi poco percettibili sotto il profilo visivo».

27 Il Tribunale ha quindi considerato, al punto 70 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non era incorsa in errore neanche nel constatare la sussistenza di una somiglianza fonetica tra i segni in conflitto. A tal riguardo, esso ha affermato, al punto 69 della sentenza:

«69 (...) i due segni consistono in vocaboli aventi la stessa lunghezza fonetica, lo stesso suono iniziale («tr»), lo stesso suono finale (la sillaba «tan»), suoni intermedi quasi simili («va» / «vas») nonché la stessa cadenza, e (...) i fonemi sono per la maggior parte identici e appaiono nel medesimo ordine. Va rilevato che l'esistenza di un numero così elevato di elementi comuni impedisce al consumatore italiano di percepire chiaramente le piccole differenze tra tali segni, il che è idoneo ad ingenerare in lui una certa confusione».

28 Infine, il Tribunale ha affermato, al punto 74 della sentenza impugnata, che non vi era somiglianza concettuale tra i due segni.

29 Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato, ai punti 75, 76 e 80 della detta sentenza, che, data la rilevante somiglianza tra i prodotti in questione nonché la somiglianza visiva e fonetica tra i segni di cui trattasi, sussisteva un rischio di confusione tra tali segni in quanto il pubblico poteva credere che i prodotti in oggetto provenissero dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate. Di conseguenza, ha respinto il secondo motivo dedotto dalla ricorrente e, quindi, il ricorso in toto.

Conclusioni delle parti

30 Con il ricorso, la ricorrente chiede alla Corte:

- di annullare la sentenza impugnata;

- di rimettere, eventualmente, la causa al Tribunale, e

- di condannare l'UAMI e/o la Biofarma alle spese.

31 L'UAMI chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

- 32 La Biofarma, che non ha depositato controricorso ma è stata sentita all'udienza, si allinea agli argomenti sollevati dall'UAMI.

Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado

- 33 A sostegno della domanda di annullamento della sentenza impugnata la ricorrente deduce un motivo attinente alla ricevibilità del motivo relativo alla violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, nonché un motivo attinente alla violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento medesimo.

Sul primo motivo, attinente alla ricevibilità del motivo relativo alla violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 34 Secondo la ricorrente, il Tribunale ha erroneamente dichiarato l'irricevibilità, per novità, del motivo attinente alla violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento

n. 40/94 per quanto attiene alla sussistenza dei requisiti necessari affinché possa ritenersi che il marchio anteriore sia stato oggetto di uso serio. Avendo messo in discussione dinanzi all'UAMI il contesto nel quale era stato fatto uso del marchio anteriore, vale a dire il fatto che tale marchio era stato realmente usato in Italia per un prodotto oftalmico, la ricorrente fa valere che una domanda sussidiaria nell'ambito di questo stesso motivo avrebbe dovuto essere ammessa dal Tribunale.

35 In ogni caso, tale motivo si fonderebbe, a suo dire, su elementi di diritto emersi in corso di causa, vale a dire la pronuncia della sentenza MFE Marienfelde/UAMI — Vétoquinol (HIPOVITON), citata. Infatti, al punto 35 di tale sentenza, che è posteriore alla proposizione del ricorso sfociato nella sentenza impugnata, il Tribunale, affermando che, quanto alla rilevanza dell'uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale essi sono stati compiuti nonché della loro frequenza, dall'altro, avrebbe proceduto ad una nuova interpretazione del diritto applicabile quale emergeva dalla sentenza 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul (Racc. pag. I-2439).

36 La ricorrente afferma inoltre che il Tribunale è parimenti incorso in un errore di diritto ai punti 23-25 della sentenza impugnata, laddove ha dichiarato che, quand'anche il motivo in questione fosse stato ricevibile, doveva limitarsi a controllare la legittimità della decisione adottata dalla commissione di ricorso in base al contesto di fatto e di diritto quale emerso dinanzi alla commissione medesima. Se tale ragionamento fosse esatto, una decisione contestata della commissione di ricorso non potrebbe mai essere annullata, anche se fosse manifestamente errata alla luce della più recente interpretazione del diritto da parte del Tribunale o della Corte.

- 37 Secondo l'UAMI, l'argomento della ricorrente secondo cui l'uso del marchio non sarebbe stato serio costituisce un motivo nuovo poiché, con il motivo inizialmente dedotto dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente aveva unicamente affermato che non risultava provato che il marchio anteriore fosse stato usato per un prodotto dalle applicazioni terapeutiche specifiche, vale a dire applicazioni oftalmiche, senza mettere in discussione il carattere serio di tale uso. Tale nuova deduzione modificherebbe, in violazione dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, l'oggetto della controversia quale presentato dinanzi alla commissione di ricorso, poiché sarebbe volta ad ottenere il riesame della decisione controversa riguardo a questioni che essa non ha trattato.

Giudizio della Corte

- 38 Quanto al fatto che la ricorrente, con la prima parte degli argomenti dedotti nel contesto del presente motivo, censura al Tribunale la violazione della portata dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
- 39 Nella specie, dai punti 17-22 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha ritenuto che, in assenza di nuovi elementi di fatto o di diritto, il motivo dedotto dalla ricorrente in udienza, secondo cui non sarebbero sussistiti i presupposti necessari perché il marchio anteriore potesse essere ritenuto oggetto di uso serio, in

particolare a causa dell'esiguo volume commerciale del detto marchio, doveva essere dichiarato irricevibile in quanto motivo nuovo ai sensi della menzionata disposizione del regolamento di procedura del Tribunale. Nell'atto introduttivo, infatti, la ricorrente aveva censurato alla commissione di ricorso la violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 non già in quanto tali requisiti non sarebbero stati soddisfatti, bensì solamente perché la prova di uso serio prodotta dalla Biofarma non avrebbe dimostrato che il marchio anteriore fosse stato effettivamente usato per prodotti oftalmici.

40 Occorre necessariamente rilevare che, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 20 delle conclusioni, il ragionamento del Tribunale è viziato da un errore di diritto. L'argomento secondo cui non sussistevano i presupposti necessari perché il marchio anteriore potesse essere ritenuto oggetto di uso serio, infatti, si inquadra logicamente nel contesto del motivo inerente alla mancanza di prova del detto uso serio per prodotti oftalmici. Tale argomento, oltre a fondarsi sulla violazione della medesima disposizione del regolamento n. 40/94 dedotta in tale motivo, è volto, al pari, a contestare l'effettività dello sfruttamento commerciale del marchio anteriore sul mercato. Pertanto, esso costituisce un'estensione di tale motivo, che dev'essere considerata ricevibile (sentenze 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento, Racc. pag. 1755, punto 9, e 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/Commissione, Racc. pag. I-10901, punto 86).

41 Tuttavia, l'errore di diritto che inficia i punti 17-22 della sentenza impugnata non è tale da provocarne l'annullamento e, pertanto, gli argomenti invocati dalla ricorrente su tale punto devono essere respinti in quanto inconferenti. Infatti, il rigetto, da parte del Tribunale, dell'argomentazione relativa ai presupposti necessari perché il marchio anteriore potesse essere ritenuto oggetto di uso serio risulta sufficientemente fondato, in diritto, in base ad altri elementi di motivazione accolti nella sentenza stessa (v., in tal senso, sentenze 29 aprile 2004, causa C-496/99 P,

Commissione/CAS Succhi di Frutta, Racc. pag. I-3801, punto 68, e 21 ottobre 2004, causa C-447/02 P, KWS Saat/UAMI, Racc. pag. I-10107, punti 46-51).

- 42 A tal riguardo, dai punti 23-25 della sentenza impugnata, introdotti dall'espressione «in ogni caso», che costituiscono l'oggetto della seconda parte degli argomenti dedotti dalla ricorrente nell'ambito del presente motivo, emerge che il Tribunale ha ritenuto che l'argomento attinente ai presupposti necessari affinché il marchio anteriore potesse essere ritenuto oggetto di uso serio, quand'anche dovesse essere interpretato come connesso al motivo dedotto nel ricorso, doveva essere comunque respinto per un'altra ragione, e cioè che — dal momento che il ricorso dinanzi al Tribunale medesimo è volto al controllo di legittimità della decisione controversa — tale controllo non può esulare dal contesto di fatto e di diritto della controversia quale emerso dinanzi alla commissione di ricorso. Orbene, al punto 24 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, nel contesto della propria valutazione sovrana dei fatti, e senza che ciò costituisca oggetto di contestazione nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI la ricorrente aveva esplicitamente indicato di non contestare che la prova fornita dalla Biofarma dimostrasse l'uso serio del marchio anteriore per un certo prodotto.
- 43 Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il Tribunale ha correttamente dichiarato irricevibile l'argomento controverso per tale secondo motivo. La ricorrente, infatti, non aveva il potere di modificare dinanzi al Tribunale i termini della controversia quali risultavano dalle pretese e allegazioni dedotte da essa stessa e da chi aveva proposto opposizione dinanzi all'UAMI (v., in tal senso, sentenze 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I-9573, punto 26, e KWS Saat/UAMI, cit., punto 58).
- 44 Da un canto, dall'art. 63 del regolamento n. 40/94 risulta che sia l'annullamento sia la riforma di una decisione delle commissioni di ricorso possono essere proposti solo

per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del Trattato CE, del regolamento n. 40/94 o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere. Pertanto, il controllo esercitato dal giudice comunitario su tale decisione non va al di là della verifica della sua legittimità e non ha, quindi, ad oggetto un riesame delle circostanze di fatto già valutate dagli organi dell'UAMI che richieda di tener conto di elementi di fatto nuovi prodotti dinanzi ad esso (v., in tal senso, sentenze 18 luglio 2006, causa C-214/05 P, Rossi/UAMI, Racc., pag. I-7057, punto 50, e 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul, Racc. pag. I-2213, punto 54).

⁴⁵ Dall'altro canto, dall'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale emerge che le parti del procedimento dinanzi a tale giudice non possono modificare l'oggetto della controversia come è stato definito dinanzi alla commissione di ricorso.

⁴⁶ Di conseguenza il Tribunale, avendo rilevato nell'esercizio del proprio potere sovrano che la ricorrente aveva espressamente rinunciato a contestare dinanzi all'UAMI che il marchio anteriore soddisfacesse i presupposti necessari per essere ritenuto oggetto di uso serio, ha potuto concludere, senza con ciò commettere un errore di diritto, nel senso dell'irricevibilità dell'argomento controverso, svolto per la prima volta nell'udienza dinanzi a sé.

⁴⁷ Ne consegue che il primo motivo dev'essere respinto in quanto parzialmente inconferente e parzialmente infondato.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Sul primo capo, attinente alla definizione del pubblico pertinente

— Argomenti delle parti

⁴⁸ Con il primo capo del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, al punto 49 della sentenza impugnata, nell'interpretazione della nozione di «pubblico», nella parte in cui ha ommesso di rilevare che i consumatori finali non compiono una scelta nell'acquistare un prodotto rilasciato dietro prescrizione medica. Tale circostanza implicherebbe, infatti, che all'atto della vendita al consumatore finale il marchio sul prodotto non assolverebbe la funzione di garantire l'identità del prodotto stesso, consentendo al consumatore di distinguere il prodotto in oggetto da quelli aventi un'altra provenienza. Il consumatore finale non correrebbe pertanto alcun rischio di confusione. Tale approccio sarebbe stato seguito sia dalle commissioni di ricorso sia dai giudici comunitari [sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II-411, punto 42, confermata su tale punto dalla Corte nell'ordinanza 5 ottobre 2004, causa C-192/03 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-8993, punto 30].

⁴⁹ Ne conseguirebbe che il Tribunale avrebbe dovuto limitare la definizione di pubblico ai soli professionisti del settore sanitario, vale a dire i medici ed i farmacisti, e che non si sarebbe dovuto tener conto dei consumatori finali ai fini della valutazione del rischio di confusione.

50 Secondo l'UAMI, il rischio di confusione non si limita ai casi di confusione diretta, nei quali un prodotto recante un dato marchio viene confuso con un altro prodotto, sul quale figura il marchio di un concorrente. Infatti, dal momento che la funzione essenziale del marchio comunitario consiste nel servire da indicatore dell'origine del prodotto, sarebbe sufficiente che il pubblico pertinente attribuisca la medesima provenienza a due prodotti recanti marchi identici o simili. Orbene, i pazienti potrebbero attribuire la medesima provenienza ai prodotti in questione ancorché la loro scelta sia guidata all'atto dell'operazione di acquisto e ancorché il contatto con i due marchi in oggetto si verifichi in momenti differenti nel corso di distinte operazioni di acquisto. Le decisioni in senso contrario adottate dalle commissioni di ricorso non sarebbero vincolanti per i giudici comunitari. Quanto alle sentenze citate dalla ricorrente, esse verterebbero su altre disposizioni del regolamento n. 40/94, vale a dire gli artt. 7, n. 1, lett. d), e 50, n. 1, lett. a).

— Giudizio della Corte

51 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la sussistenza di un rischio di confusione a causa della somiglianza, da un canto, tra il marchio di cui si chiede la registrazione ed un marchio anteriore e, dall'altro, tra i prodotti o servizi designati da tali marchi dev'essere valutata con riferimento al pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

52 Nella specie, dopo aver rilevato, al punto 48 della sentenza impugnata, che — poiché il marchio anteriore è stato registrato in Italia — il territorio di tale Stato membro costituisce il territorio pertinente ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al

citato art. 8, il Tribunale ha ritenuto, al punto 49 della sentenza stessa, che, essendo pacifico che i prodotti di cui trattasi sono medicinali che richiedono una prescrizione del medico prima della vendita in farmacia ai consumatori, il pubblico pertinente è costituito sia dai consumatori finali sia dai professionisti del settore sanitario, vale a dire i medici che prescrivono il medicinale nonché i farmacisti che vendono il medicinale prescritto.

- 53 Secondo la giurisprudenza, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utente finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa (v., in particolare, sentenze 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 30, e 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I-7975, punto 27).
- 54 Per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire, il marchio deve, infatti, costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in tal senso, sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 28).
- 55 Costituisce perciò un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (v., in tal senso, sentenze Canon, cit., punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17).

- 56 Nella specie, alla luce di tale giurisprudenza, il Tribunale ha correttamente ritenuto — ciò che è peraltro pacifico *inter partes* nella presente impugnazione — che i professionisti del settore sanitario in oggetto devono essere compresi nel pubblico pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, poiché la funzione di indicazione di origine propria del marchio è parimenti importante per gli intermediari nella commercializzazione del prodotto, in quanto contribuisce a determinarne il comportamento sul mercato (v., in tal senso, sentenza 29 aprile 2004, causa C-371/02, *Björnekulla Fruktindustrier*, Racc. pag. I-5791, punti 23 e 25).
- 57 Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il fatto che taluni intermediari, quali i professionisti del settore sanitario, possano influenzare e persino determinare la scelta dei consumatori finali non esclude, di per sé, qualsivoglia rischio di confusione per tali consumatori quanto alla provenienza dei prodotti in questione.
- 58 Infatti, avendo rilevato, al punto 49 della sentenza impugnata, nel contesto della propria valutazione sovrana dei fatti, che i prodotti in oggetto sono venduti in farmacia ai consumatori finali, il Tribunale ha potuto correttamente dedurne che, ancorché la scelta di tali prodotti sia influenzata o determinata da intermediari, un rischio di confusione per i consumatori sussiste comunque, dal momento che essi ben possono trovarsi a confronto con tali prodotti, quand'anche le operazioni di acquisto di ciascuno di essi si verifichino in momenti differenti.
- 59 Emerge, infatti, da costante giurisprudenza che la percezione dei marchi da parte del consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo

determinante nella valutazione globale del rischio di confusione (sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25, e 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI, Racc. pag. I-643, punto 38).

- 60 Inoltre, la Corte ha già avuto modo di affermare che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un raffronto diretto dei vari marchi e deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26, e 23 settembre 2004, causa C-107/03 P, Procter & Gamble/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 44).
- 61 Peraltro, essendo pacifico che l'intero procedimento di immissione in commercio dei prodotti in oggetto è finalizzato al loro acquisto da parte dei consumatori finali, il Tribunale ha potuto correttamente rilevare che il ruolo garantito dagli intermediari, per quanto professionisti nel settore sanitario il cui previo intervento è necessario ai fini della vendita dei detti prodotti ai consumatori finali, dev'essere parzialmente bilanciato con il livello elevato di attenzione che tali consumatori esprimono, trattandosi di prodotti farmaceutici, all'atto della loro prescrizione e, pertanto, con la capacità dei consumatori medesimi di indurre i detti professionisti a tener conto della loro percezione dei marchi in oggetto e, in particolare, delle loro esigenze o preferenze.
- 62 A tal riguardo occorre ricordare che la Corte ha già affermato che, quando i prodotti o i servizi sui quali verte la domanda di registrazione sono destinati all'insieme dei consumatori, occorre considerare che il pubblico pertinente è costituito dal

consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C-473/01 P e C-474/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-5173, punto 33, e 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punto 24).

⁶³ Ne consegue che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel comprendere i consumatori finali nel pubblico pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

⁶⁴ Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti della ricorrente tratti da talune decisioni delle commissioni di ricorso ovvero dei giudici comunitari.

⁶⁵ Infatti, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 40/94, relativamente alla registrazione di un segno come marchio comunitario rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente in base a tale regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime (sentenze BioID/UAMI, cit., punto 47, e 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I-551, punto 48).

66 Quanto alla causa sfociata nella citata sentenza del Tribunale Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), nonché alla citata ordinanza della Corte Alcon/UAMI, invocata dalla ricorrente a sostegno della propria argomentazione, è sufficiente rilevare che essa verteva su una domanda di registrazione di marchio relativa non già a prodotti venduti in farmacia ai consumatori finali, bensì a «prodotti farmaceutici per uso oftalmico; soluzioni sterili per la chirurgia oftalmica», riguardo ai quali il Tribunale aveva potuto statuire, senza incorrere in un errore di diritto, che il carattere usuale del marchio in oggetto doveva essere valutato dal punto di vista del pubblico di specialisti medici cui era destinato, vale a dire gli oftalmologi ed i chirurghi oftalmici che esercitano la propria attività nell'Unione europea.

67 Pertanto, il primo capo del secondo motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo capo, relativo alla somiglianza dei prodotti

— Argomenti delle parti

68 Secondo la ricorrente, il Tribunale è incorso in un errore di diritto non avendo imposto alla Biofarma di apportare le prove dell'asserita somiglianza tra i prodotti in oggetto. Il Tribunale non avrebbe neanche tenuto conto — o, quantomeno, non sufficientemente — dei fattori pertinenti relativi a tali prodotti, segnatamente la loro natura e forma, nonché il ruolo dei professionisti del settore sanitario che li prescrivono o li rilasciano.

69 L'UAMI rileva che la nozione di somiglianza dei prodotti costituisce una questione di diritto che dev'essere esaminata d'ufficio dai propri servizi. Con riguardo alla necessità di tener conto della forma dei prodotti, l'UAMI ritiene che tale elemento non sia pertinente, a meno che l'indicazione dei prodotti nella domanda di registrazione non precisi la forma di uso, il che non ricorre nella specie. La forma, infatti, sarebbe unicamente un fattore di commercializzazione esterno al marchio di cui si chiede la registrazione e sarebbe suscettibile di evolvere nel tempo. La medesima conclusione varrebbe riguardo al fatto che i prodotti sono venduti dietro prescrizione: anche tale elemento costituisce un fattore esterno ai prodotti elencati dalla domanda di registrazione del marchio comunitario in oggetto.

— Giudizio della Corte

70 Occorre respingere direttamente in quanto irricevibile l'argomento con il quale la ricorrente, riferendosi al livello di prova che avrebbe dovuto essere richiesto alla Biofarma, tende in realtà a rimettere in discussione la valutazioni di mero fatto compiute dal Tribunale ai punti 57-60 della sentenza impugnata, valutazioni che lo hanno indotto a concludere, al punto 61 della sentenza medesima, che la commissione di ricorso non era incorsa in errore allorché aveva rilevato la sussistenza di un elevato grado di somiglianza tra i prodotti di cui trattasi.

71 La ricorrente, infatti, non può ottenere dalla Corte che essa sostituisca la propria valutazione a quella del Tribunale a tal riguardo. Secondo costante giurisprudenza, dall'art. 225 CE e dall'art. 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia

emerge che l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v. sentenze 23 marzo 2006, causa C-206/04 P, Mülhens/UAMI, Racc. pag. I-2717, punto 41, e Rossi/UAMI, cit., punto 26).

72 Quanto all'argomento secondo cui il Tribunale non ha tenuto conto dei criteri pertinenti per valutare la somiglianza tra i prodotti in questione, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, per procedere alla valutazione di tale somiglianza, occorre tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti. I detti fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v., in tal senso, sentenza Canon, cit., punto 23).

73 Nella specie, occorre necessariamente rilevare che, conformemente a tale giurisprudenza, il Tribunale, per concludere, al punto 61 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non è incorsa in errore allorché ha rilevato la sussistenza di un elevato grado di somiglianza tra i prodotti di cui trattasi, ha correttamente esaminato, al punto 57 della sentenza impugnata, la loro natura, la loro finalità, la loro destinazione, le loro modalità di commercializzazione nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Pertanto, a torto la ricorrente censura al Tribunale di non aver tenuto conto dei fattori pertinenti al fine di valutare la somiglianza dei detti prodotti.

74 Peraltro, quanto alla circostanza che la ricorrente censura al Tribunale di non aver tenuto adeguato conto del criterio attinente alla forma dei prodotti di cui trattasi,

occorre rilevare che il Tribunale, al punto 58 della sentenza impugnata, ha esaminato l'applicazione di tale criterio ai fini della valutazione della somiglianza tra i detti prodotti. Tuttavia, ha ritenuto che la differenza tra la modalità di amministrazione dei medicinali in oggetto non può prevalere, nella specie, sulla natura e sulla destinazione comune di tali due prodotti.

75 Censurando al Tribunale di non aver tenuto adeguato conto del criterio costituito dalla forma dei prodotti in oggetto, la ricorrente tenta, in realtà, di ottenere dalla Corte che essa sostituisca la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale in ordine a tale ultimo punto. Di conseguenza, dal momento che la ricorrente non ha invocato alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova sottoposti al Tribunale, l'argomento dedotto a tal riguardo, conformemente alla costante giurisprudenza citata supra al punto 71, dev'essere dichiarato irricevibile.

76 Infine, quanto alla circostanza che la ricorrente censura al Tribunale di non aver tenuto conto del fatto che i prodotti di cui trattasi vengono forniti da professionisti del settore sanitario solamente dietro presentazione di prescrizione medica, tale argomento dev'essere respinto in quanto infondato per gli stessi motivi già esposti supra ai punti 51-63, atteso che esso è diretto a contestare la definizione di pubblico pertinente accolta dalla sentenza impugnata.

77 Di conseguenza, il secondo capo del presente motivo dev'essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.

Sul terzo capo, relativo alla somiglianza dei segni

— Argomenti delle parti

- 78 La ricorrente censura al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto ponendo a raffronto i segni di cui trattasi senza individuare correttamente il pubblico pertinente riguardo al quale occorre valutare il rischio di confusione.
- 79 Per quanto attiene alla somiglianza visiva, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in errore laddove ha affermato che l'impressione generale suscitata dalle somiglianze visive dimostrava che i marchi di cui trattasi erano simili. Infatti, nell'ambito di una valutazione globale, eventuali somiglianze non sarebbero sufficienti a legittimare la conclusione che i detti marchi sono simili sotto il profilo visivo. Il raffronto visivo dovrebbe essere effettuato con riferimento ad una persona del pubblico pertinente.
- 80 Per quanto attiene alla somiglianza fonetica, la ricorrente deduce che il Tribunale ha erroneamente affermato che i marchi di cui trattasi erano, sotto tal profilo, simili. Infatti, i prefissi dominanti dei singoli marchi sarebbero chiaramente distinguibili e si pronuncerebbero in modo del tutto differente. Inoltre, il fatto che il consumatore medio avrebbe la possibilità di procedere ad un raffronto diretto dei singoli marchi solo raramente sarebbe privo di pertinenza nella specie, atteso che i prodotti in

questione sono prescritti da medici specialisti. In ogni caso, l'effetto di eventuali somiglianze non dovrebbe essere sopravvalutato, in particolare ove si tenga conto della differenza di forma dei due prodotti e del contesto medico specifico in cui ciascuno di essi viene venduto.

- 81 L'UAMI sostiene che tali argomenti sono irricevibili, in quanto la ricorrente si limiterebbe a censurare i rilievi effettuati dal Tribunale in punto di fatto.

— Giudizio della Corte

- 82 L'argomento secondo il quale il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ponendo a raffronto i segni di cui trattasi senza individuare correttamente il pubblico pertinente dev'essere respinto direttamente in quanto infondato per i medesimi motivi che sono stati esposti ai precedenti punti 51-63, dal momento che torna a contestare la definizione di pubblico pertinente accolta dalla sentenza impugnata.

- 83 Quanto al fatto che la ricorrente deduce che i segni in oggetto non possono essere confusi sul piano visivo e fonetico, segnatamente in considerazione della forma dei prodotti di cui trattasi e del contesto medico specifico nel quale essi vengono venduti, occorre rilevare che il Tribunale, ai punti 64-70 della sentenza impugnata, ha compiuto al riguardo valutazioni di mero fatto, per concludere, ai punti 75 e 76 della sentenza stessa, nel senso dell'esistenza di una similitudine visiva e fonetica dei segni in oggetto.

- 84 Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 71, dal momento che nel caso di specie non è stato dedotto alcuno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova presentati al Tribunale, il terzo capo del secondo motivo deve, su tali punti, essere respinto in quanto irricevibile.
- 85 Peraltro, nella parte in cui la ricorrente ha censurato al Tribunale di non aver tenuto conto, per apprezzare la somiglianza visiva e fonetica dei segni in oggetto, del fatto che il pubblico pertinente comprende, oltre ai consumatori finali, professionisti del settore medico, gli argomenti si confondono con il quarto capo del presente motivo. Pertanto, essi saranno esaminati in tale contesto.

Sul quarto capo, relativo al rischio di confusione

— Argomenti delle parti

- 86 La ricorrente deduce che il Tribunale, se è pur vero che ha rilevato che il pubblico pertinente comprende, oltre agli utilizzatori finali, i farmacisti ed i medici, in realtà, non ne ha tenuto conto ed ha valutato l'esistenza di un rischio di confusione esclusivamente sulla base della percezione del consumatore medio. Orbene, nella sua decisione, la divisione di opposizione aveva ritenuto che il rischio di confusione tra i prodotti in oggetto, da parte di medici e farmacisti, fosse debole.

87 L'UAMI ritiene che gli argomenti dedotti al riguardo siano irricevibili in quanto non costituiscono argomenti di diritto in forza dei quali la ricorrente sosterebbe che il Tribunale avrebbe frainteso l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ovvero avrebbe snaturato i fatti.

— Giudizio della Corte

88 Con il presente capo del secondo motivo, la ricorrente intende dimostrare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non esaminando il rischio di confusione dei segni in oggetto, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, da parte del pubblico pertinente, come inteso nella sentenza impugnata.

89 Contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI, nel mettere in discussione, in tal modo, la coerenza del ragionamento seguito dal Tribunale nell'ambito dell'applicazione di tale disposizione, la ricorrente solleva una questione di diritto relativa all'applicazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. Pertanto, il capo in oggetto del secondo motivo è ricevibile.

90 Quanto alla fondatezza di tale capo, occorre ricordare che, al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che l'Italia costituisce, nella fattispecie, il territorio pertinente. Peraltro, dai precedenti punti 51-63 emerge che il Tribunale

ha correttamente considerato, al punto 49 della sentenza impugnata, che il pubblico pertinente è costituito sia dai consumatori finali che da taluni professionisti del settore medico. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, l'esistenza di un rischio di confusione tra i prodotti in oggetto doveva essere valutata, come il Tribunale ha affermato al punto 50 della sentenza impugnata, riguardo alla percezione che ne aveva il pubblico pertinente così definito.

91 Pertanto, il Tribunale ha correttamente valutato, ai punti 62-76 della sentenza impugnata, l'esistenza di un rischio di confusione dei segni in oggetto da parte dei consumatori finali.

92 Per contro, dalla sentenza impugnata non emerge sufficientemente, sotto il profilo giuridico, che il Tribunale abbia valutato in modo sistematico l'esistenza di tale rischio di confusione da parte dei professionisti del settore medico di cui trattasi.

93 Infatti, al punto 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha valutato genericamente la somiglianza visiva tra i segni in oggetto, senza precisare in che misura tale valutazione si riferisse ai consumatori finali ed ai professionisti del settore medico, eventualmente operando distinguo ovvero sfumando l'analisi in relazione alla parte interessata del pubblico pertinente.

94 Del pari, riguardo alla somiglianza fonetica tra i segni in oggetto, se è pur vero che il Tribunale, al punto 69 della sentenza impugnata, ha fondato le proprie valutazioni sulla percezione che ne hanno i «consumatori italiani», in tale punto non ha indicato in che misura le dette valutazioni siano applicabili, al contempo, ai consumatori finali ed ai professionisti del settore medico. È vero che al punto 57 della sentenza medesima, relativo alla valutazione della somiglianza dei prodotti, il Tribunale intende esplicitamente, con il termine «consumatori», sia gli utilizzatori finali sia i professionisti del settore medico. Tuttavia tale termine, di cui si fa uso in un altro punto della sentenza stessa con la sola precisazione della nazionalità pertinente, in mancanza di altre indicazioni, rinvia piuttosto ai primi che non ai secondi, tanto più che dagli atti depositati dinanzi alla Corte emerge che la decisione controversa oggetto del controllo di legittimità nella sentenza impugnata comprendeva nel pubblico pertinente unicamente i consumatori finali.

95 Orbene, la questione della percezione dei segni in oggetto da parte dei professionisti del settore medico era decisiva nell'argomentazione relativa alla portata dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, svolta dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, e lo è, del pari, dinanzi alla Corte in sede di impugnazione.

96 Ciò premesso, occorre rilevare che la sentenza impugnata è inficiata da un vizio di motivazione su tali punti, in quanto la Corte non dispone di sufficienti elementi per esercitare il proprio controllo a tal riguardo.

97 Secondo la giurisprudenza, la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che

può, in quanto tale, essere sollevata nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (sentenze 7 maggio 1998, causa C-401/96 P, Somaco/Commissione, Racc. pag. I-2587, punto 53, e 13 dicembre 2001, causa C-446/00 P, Cubero Vermurie/Commissione, Racc. pag. I-10315, punto 20).

- 98 Occorre pertanto rilevare che il Tribunale, ai punti 65 e 69 della sentenza impugnata, non ha sufficientemente motivato le proprie valutazioni relative all'esistenza di una somiglianza visiva e fonetica tra i segni in oggetto per il pubblico pertinente, il quale include, del pari, taluni professionisti del settore medico.
- 99 Siffatta insufficiente motivazione, tuttavia, non è tale da inficiare la sentenza impugnata. Infatti, dal momento che, nel contesto della propria valutazione sovrana dei fatti, il Tribunale, ai punti 56-75 della sentenza impugnata, ha concluso nel senso di una rilevante somiglianza dei prodotti di cui trattasi e di una somiglianza visiva e fonetica dei segni medesimi per la parte del pubblico pertinente costituita dai consumatori finali, ha potuto dedurne, senza violare la portata dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ai punti 76 e 80 della stessa sentenza, che sussisteva un rischio di confusione tra tali segni ai sensi della detta disposizione.
- 100 Alla luce di tali considerazioni, nonostante l'insufficiente motivazione che ne vizia i punti 65 e 69, la sentenza impugnata non deve pertanto essere annullata, dal momento che, in ogni caso, i motivi accolti sono sufficienti a fondarne il dispositivo, vale a dire il rigetto, da parte del Tribunale, del ricorso avverso la decisione controversa (v., in tal senso, citate sentenze Commissione/CAS Succhi di Frutta, punto 68, e KWS Saat/UAMI, punti 46-51).

101 Di conseguenza, il quarto capo del secondo motivo dev'essere respinto in quanto inconferente.

Sul quinto capo, relativo alla limitazione della domanda di marchio comunitario

— Argomenti delle parti

102 Secondo la ricorrente, il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere che non potesse censurarsi alla commissione di ricorso dell'UAMI di non aver tenuto conto del fatto che la dichiarazione resa nella memoria dinanzi alla commissione stessa, secondo la quale la ricorrente confermava la propria disponibilità a limitare l'elenco delle merci oggetto della domanda ai prodotti farmaceutici oftalmici destinati al trattamento dei glaucomi, costituiva una proposta espressa di modifica nell'ipotesi in cui la commissione avesse deciso di accogliere l'opposizione. In assenza di fase orale, la ricorrente, infatti, non avrebbe potuto prevedere la probabile posizione della detta commissione precedentemente all'adozione della decisione. Orbene, la modifica proposta dell'elenco dei prodotti avrebbe consentito di chiarire ulteriormente la differenza sussistente tra i suoi prodotti e quelli della Biofarma.

103 Secondo l'UAMI, le valutazioni effettuate dalla commissione di ricorso non possono essere contestate in questa fase del procedimento. La ricorrente, inoltre, non

dedurrebbe alcuna ragione fondata in diritto ovvero relativa allo snaturamento dei fatti che consenta di inficiare le considerazioni in base alle quali il Tribunale, al punto 53 della sentenza impugnata, ha concluso che le modalità della limitazione non erano state rispettate. La questione se la restrizione proposta dalla ricorrente rispettasse l'art. 44 del regolamento n. 40/94 e la regola 13 del regolamento 2868/95 costituirebbe una questione di fatto che non sarebbe di competenza della Corte. Il secondo motivo, pertanto, è irricevibile su tale punto.

— Giudizio della Corte

¹⁰⁴ Riguardo alla ricevibilità del presente capo del secondo motivo, occorre rilevare che con esso la ricorrente non fa valere, contrariamente a quanto asserisce l'UAMI, che la dichiarazione resa nella memoria dinanzi alla commissione di ricorso rispettava le modalità previste dai regolamenti nn. 40/94 e 2868/95, ma censura al Tribunale di non aver tenuto conto di tale dichiarazione, ancorché essa non rispettasse le dette modalità.

¹⁰⁵ Deve necessariamente rilevarsi che, così facendo, la ricorrente censura al Tribunale di essere incorso in errore nell'interpretazione del diritto comunitario e che, pertanto, solleva una questione di diritto. Tale capo del secondo motivo è quindi ricevibile.

- 106 Quanto alla fondatezza di tale capo, occorre ricordare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la valutazione del rischio di confusione tra i prodotti deve vertere sull'insieme dei prodotti indicati nella domanda di registrazione del marchio comunitario.
- 107 Ai sensi dell'art. 44, n. 1, del detto regolamento, il richiedente può in qualsiasi momento limitare l'elenco dei prodotti contenuti nella domanda. L'istanza di modifica di una domanda presentata ai sensi di tale disposizione deve rispettare le modalità definite dalla regola 13 del regolamento n. 2868/95.
- 108 Con il presente capo del secondo motivo, la ricorrente non contesta di non aver depositato una tale istanza. Tuttavia sostiene che, in assenza di fase orale del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, una proposta espressa di limitazione, quale quella formulata nella specie nella sua memoria dinanzi alla detta commissione, avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal momento che la commissione intendeva accogliere l'opposizione.
- 109 Deve tuttavia necessariamente rilevarsi che né il regolamento n. 40/94 né il regolamento n. 2868/95 prevedono un obbligo in tal senso. Infatti, come emerge dal precedente punto 107, ogni domanda di limitazione dev'essere presentata, ai sensi dei menzionati regolamenti, in forma di istanza di modifica nel rispetto di talune modalità. Come il Tribunale ha correttamente affermato al punto 51 della sentenza impugnata, tale domanda dev'essere formulata in forma espressa e non condizionata.

- 110 Pertanto, dal momento che, nella specie, è pacifico che la proposta formulata dalla ricorrente nella memoria dinanzi alla commissione di ricorso non rispettava tali requisiti, il Tribunale ha correttamente concluso, ai punti 53 e 54 della sentenza impugnata, che non può censurarsi alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto di tale proposta.
- 111 Di conseguenza, il quinto capo del secondo motivo dev'essere respinto in quanto infondato.
- 112 Poiché la ricorrente è risultata soccombente in tutti i motivi dedotti, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

- 113 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese dell'UAMI. La Biofarma, non avendo fatto domanda di condanna alle spese della ricorrente, dev'essere condannata a sopportare le proprie spese.

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

- 1) Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.**

- 2) L'Alcon Inc. sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).**

- 3) La Biofarma SA sopporterà le proprie spese.**

Firme