

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

presentate il 29 novembre 2007¹

I — Introduzione

1. La ricorrente — Les Éditions Albert René SARL — chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Éditions Albert René/UAMI — Orange (MOBILIX) (Racc. pag. II-4667; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato respinto il suo ricorso contro la decisione della Quarta commissione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 14 luglio 2003 (procedimento R 0559/2002-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la ricorrente, titolare del marchio anteriore «OBELIX», e la società Orange A/S (in prosieguo: la «Orange»), che ha chiesto la registrazione come marchio comunitario del segno denominativo «MOBILIX». La divisione di opposizione ha respinto l'opposizione della ricorrente, mentre la Quarta commissione di ricorso le ha dato in parte ragione.

2. La ricorrente ritiene fundamentalmente che, con la detta sentenza, il Tribunale non

abbia tenuto conto del principio del divieto di reformatio in pejus ed abbia applicato meccanicamente la teoria cosiddetta «di neutralizzazione» nel valutare il rischio di confusione tra i prodotti e i servizi designati da due marchi simili.

II — Contesto normativo

3. L'art. 8 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario², disciplina gli impedimenti relativi alla registrazione e dispone quanto segue:

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

1 — Lingua originale: il francese.

2 — GU 1994, L 11, pag. 1.

- a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
 - ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l'Ufficio dei marchi del Benelux;
 - iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;
 - 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.
- b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per "marchi anteriori":

- c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.
- 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:
 - (...)

5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al

- i) marchi comunitari;

marchio anteriore [e] se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

4. L'art. 74 del medesimo regolamento disciplina l'esame d'ufficio dei fatti e dispone quanto segue:

«1. Nel corso della procedura l'[UAMI] procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'[UAMI] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti.

2. L'[UAMI] può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

5. Ai sensi dell'art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale³,

«§ 1. Il ricorso di cui all'articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia deve contenere:

- a) il nome e il domicilio del ricorrente;
- b) la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto;
- c) l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti;
- d) le conclusioni del ricorrente;
- e) se del caso, le offerte di prova.

³ — GU 1991, L 136, pag. 1, rettificata in GU 1991, L 317, pag. 34.

§ 2. Ai fini del procedimento il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il Tribunale. In esso dev'essere indicato il nome della persona che è stata autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne ha fatto accettazione.

Oltre all'elezione di domicilio di cui al primo comma o invece di questa, il ricorso può contenere la menzione che l'avvocato o l'agente acconsente a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.

Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dal primo e dal secondo comma, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata all'agente o all'avvocato della parte. In tal caso, in deroga all'articolo 100, paragrafo 1, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l'Ufficio postale del luogo in cui ha sede il Tribunale.

§ 3. L'avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'Accordo SEE.

§ 4. Al ricorso devono essere allegati, ove occorra, i documenti indicati dall'articolo 21, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia.

§ 5. Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, deve allegare al ricorso:

- a) il proprio statuto o un estratto recente del registro delle imprese o un estratto recente del registro delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica;
- b) la prova che il mandato all'avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato.

§ 5 bis. Il ricorso presentato in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o privato stipulato dalla Comunità o per conto di essa a norma dell'articolo 238 del Trattato CE o dell'articolo 153 del Trattato CEEA dev'essere corredato di una copia del contratto che contiene detta clausola.

§ 6. Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito dai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, il cancelliere impartisce al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso o produrre i documenti. In difetto della regolarizzazione del ricorso o della produzione di documenti alla scadenza del termine suddetto, il Tribunale decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma».

cato generale, impartire all'altra parte un termine per controdedurre su tali motivi.

Il giudizio sulla ricevibilità di un motivo nuovo è riservato alla sentenza che conclude il procedimento».

6. L'art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale dispone quanto segue:

«§ 1. Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.

7. L'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

§ 2. 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.

III — I fatti all'origine della controversia

8. Il 7 novembre 1997 la Orange presentava all'UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, come modificato, una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo MOBILIX.

Se, durante il procedimento, una delle parti deduce dei motivi nuovi ai sensi del comma precedente, il presidente può, dopo la scadenza dei normali termini processuali, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvo-

9. I prodotti e i servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 16, 35, 37, 38 e 42 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, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- «apparecchi, strumenti ed impianti per telecomunicazioni, compresa la telefonia, telefoni e telefoni cellulari, comprese antenne e riflettori parabolici, accumulatori e batterie, trasformatori e convertitori, codificatori e decodificatori, schede codificate e schede da codificare, schede telefoniche, apparecchi e strumenti di segnalazione e di insegnamento, rubriche telefoniche elettroniche, parti ed accessori non compresi in altre classi per tutti i suddetti prodotti», rientranti nella classe 9;
 - «schede telefoniche», rientranti nella classe 16;
 - «servizi di segreteria telefonica (per abbonati momentaneamente assenti), consulenza ed assistenza per gestione e organizzazione di imprese, consulenza ed assistenza per l'esecuzione di mansioni aziendali», rientranti nella classe 35;
 - «installazione e riparazione di telefoni, costruzione, riparazione, installazione», rientranti nella classe 37;
 - «telecomunicazioni, compresa l'informazione sulle telecomunicazioni, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, comunicazioni mediante schermi di computer e telefoni cellulari, trasmissione via fax, emissioni radiofoniche e televisive, comprese quelle via cavo e su Internet, invio di messaggi, noleggio di apparecchiature per invio di messaggi, noleggio di apparecchiature di telecomunicazione, compresi gli apparecchi telefonici», rientranti nella classe 38;
 - «ricerca scientifica ed industriale, ingegneria, compresa la progettazione di strutture e impianti di telecomunicazione, in particolare per la telefonia, programmazione per computer, progettazione, manutenzione ed aggiornamento di software, noleggio di computer e programmi per computer», rientranti nella classe 42.
10. La domanda di marchio comunitario formava oggetto di un'opposizione proposta

dalla ricorrente. Venivano invocati i seguenti diritti anteriori, relativi al termine «OBELIX»:

- il marchio anteriore registrato, tutelato dalla registrazione del marchio comunitario 1° aprile 1996, n. 16 154, per i seguenti prodotti e servizi, compresi nelle classi 9, 16, 28, 35, 41 e 42 dell'Accordo di Nizza, nei limiti in cui presentano un interesse ai fini del presente procedimento:
 - «apparecchi e strumenti elettrotecnici, elettronici, fotografici, cinematografici, ottici e per l'insegnamento (ad eccezione degli apparecchi di proiezione) relativamente a quanto compreso nella classe 9, giochi elettronici con e senza video, elaboratori elettronici, moduli di programma e programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati, in particolare videogiochi», rientranti nella classe 9;
 - «carta, cartone e prodotti in queste materie, stampati (relativamente a quanto compreso nella classe 16), giornali e riviste, libri; articoli di legatoria, cioè fili e tele per rilegature e altri materiali per la rilegatura di libri; fotografie; cartoleria; adesivi (per carta e articoli di cartoleria); materiale per artisti, cioè articoli per disegnare, pitturare e modellare; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili) e macchine per ufficio (relativamente a quanto compreso nella classe 16); materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio, non comprese in altre classi; carte da gioco; caratteri tipografici; cliché», rientranti nella classe 16;
 - «giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e per lo sport (relativamente a quanto compreso nella classe 28); decorazioni per alberi di Natale», rientranti nella classe 28;
 - «marketing e pubblicità», rientranti nella classe 35;
 - «proiezioni, produzioni e noleggio di film; pubblicazione di libri e riviste; educazione e divertimento; organizzazione e allestimento di fiere e esposizioni; feste popolari, gestione di un parco di divertimenti, produzione di esibizioni dal vivo di orchestre e di oratori; esposizione di riproduzioni e rappresentazioni a carattere storico-culturale e popolare», rientranti nella classe 41;

— «alloggio e ristorazione; fotografie; traduzioni; gestione e sfruttamento di diritti d'autore; sfruttamento di proprietà intellettuale», rientranti nella classe 42;

caso di MOBILIX e obelischi nel caso di OBELIX.

— il carattere notoriamente conosciuto in tutti gli Stati membri del marchio anteriore⁴.

11. A sostegno dell'opposizione la ricorrente faceva valere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento n. 40/94.

12. Con decisione 30 maggio 2002 la divisione di opposizione respingeva l'opposizione ed autorizzava il proseguimento del procedimento di registrazione della domanda di marchio comunitario. Essa riteneva per prima cosa che la notorietà del marchio anteriore non fosse stata adeguatamente dimostrata e concludeva, poi, che i marchi non erano, nel complesso, simili. Sussisterebbe, sì, una certa somiglianza fonetica, ma questa sarebbe compensata dall'aspetto visivo dei marchi e, soprattutto, dalle nozioni molto diverse da loro trasmesse: telefoni portatili nel

13. Sul ricorso proposto dalla ricorrente il 1° luglio 2002 la Quarta commissione di ricorso emetteva una decisione il 14 luglio 2003. Essa annullava parzialmente la decisione della divisione di opposizione. La commissione di ricorso precisava, in primo luogo, che occorreva considerare l'opposizione fondata esclusivamente sul rischio di confusione e, in secondo luogo, che tra i marchi risulterebbe una certa somiglianza. Quanto, poi, al raffronto dei prodotti e dei servizi, la commissione riteneva che gli «apparecchi e strumenti di segnalazione e di insegnamento» di cui alla domanda di marchio comunitario e gli «apparecchi e strumenti ottici e di insegnamento» di cui alla registrazione anteriore, compresi nella classe 9, fossero simili. Essa perveniva alla medesima conclusione per i servizi della classe 35 definiti «consulenza ed assistenza per gestione e organizzazione di imprese, consulenza ed assistenza per l'esecuzione di mansioni aziendali» nella domanda di marchio comunitario e «marketing e pubblicità» nella registrazione anteriore. La commissione concludeva che, dato il grado di somiglianza tra i segni in parola, da un lato, e fra detti prodotti e servizi specifici, dall'altro, sussisteva un rischio di confusione nel pubblico interessato. Essa respingeva, quindi, la domanda di marchio comunitario per gli «apparecchi e strumenti di segnalazione e di insegnamento» e per i servizi definiti «consulenza ed assistenza per gestione e organizzazione di imprese, consulenza ed assistenza per l'esecuzione di mansioni aziendali», mentre l'ammetteva per i rimanenti prodotti e servizi.

4 — V. punto 5 della sentenza impugnata.

IV — Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

14. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2003 la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione della commissione di ricorso 14 luglio 2003 deducendo tre motivi fondati, il primo, sull'inosservanza dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento n. 40/94, il secondo, sulla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e, il terzo, sull'inosservanza dell'art. 74 del regolamento n. 40/94. Si deve precisare che, all'udienza, la ricorrente ha chiesto, in subordine, che la causa fosse rimessa alla Quarta commissione di ricorso al fine di poter dimostrare la notorietà del suo marchio ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

15. Nella sentenza, il Tribunale ha innanzitutto esaminato la ricevibilità dei cinque documenti allegati al ricorso e prodotti dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale medesimo al fine di provare la notorietà del segno OBELIX. Constatato che tali documenti non erano stati prodotti nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, il Tribunale, conformemente all'art. 63 del regolamento n. 40/94, li ha dichiarati irricevibili per contrarietà all'art. 135, n. 4, del suo regolamento di procedura (punti 15 e 16 della

sentenza impugnata). Il Tribunale ha ricordato che, nell'ambito del contenzioso di annullamento, la legittimità dell'atto impugnato dev'essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l'atto è stato adottato.

16. Il Tribunale ha poi dichiarato irricevibile il motivo vertente sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, osservando che l'eventuale applicazione di tale disposizione non è stata mai richiesta dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e che quest'ultima, di conseguenza, non l'ha mai esaminata. In primo luogo, infatti, in conformità dell'art. 74 del regolamento n. 40/94, in una procedura concernente impedimenti relativi alla registrazione, l'esame dell'UAMI si limita ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. In secondo luogo, un ricorso proposto dinanzi al Tribunale e diretto al controllo della legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 deve svolgersi con riferimento alle questioni di diritto che sono state sollevate dinanzi a quest'ultima. In terzo luogo, l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale precisa che «[l]e memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso» (punti 19-25 della sentenza impugnata).

17. Infine, il Tribunale ha dichiarato irricevibile, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del proprio

regolamento di procedura, il capo delle conclusioni presentato per la prima volta all'udienza (punti 28 e 29 della sentenza impugnata).

18. Il Tribunale ha poi proceduto ad analizzare il merito dei motivi. Quanto al motivo vertente sulla violazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94, secondo il quale, in assenza di contestazione della controinteressata, la commissione di ricorso sarebbe dovuta partire dal presupposto che il marchio dell'opponente OBELIX fosse notoriamente conosciuto, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 34 e 35 della sentenza impugnata, che l'art. 74 del regolamento n. 40/94 non può essere interpretato nel senso che l'UAMI è obbligato a considerare provati i punti invocati da una parte del procedimento non rimessi in discussione dall'altra. Nel caso di specie, né la divisione di opposizione né la commissione di ricorso hanno considerato che la ricorrente avesse corroborato in modo concludente attraverso fatti o prove la sua stessa valutazione giuridica, cioè la notorietà del segno non registrato e l'elevato carattere distintivo del segno registrato. Per questo, al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato tale motivo infondato.

19. Quanto al motivo vertente sull'art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha dapprima valutato la somiglianza tra i prodotti e servizi in questione. Il Tribunale ha respinto l'argomento della ricorrente secondo il quale i prodotti di cui alla domanda di marchio comunitario, compresi nelle classi 9 e 16, erano inclusi

nell'elenco dei prodotti e servizi, formulato in maniera ampia, stilato ai fini della registrazione anteriore, dichiarando al punto 61 della sentenza impugnata che il mero fatto che un dato prodotto sia utilizzato come parte, impianto o componente di un altro non è di per sé sufficiente per provare che i prodotti finali, che comprendono tali componenti, sono simili, e questo perché, in particolare, la loro natura e destinazione nonché i clienti interessati possono essere completamente diversi. Ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata il Tribunale ha aggiunto:

«62 D'altro canto, risulta dalla formulazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi oggetto della registrazione anteriore per la classe 9 che i settori designati dal diritto di marchio di cui trattasi sono la fotografia, il cinema, l'ottica, l'insegnamento ed i videogiochi. Tale elenco dei prodotti e dei servizi va raffrontato con quello rivendicato nella domanda di marchio comunitario la quale mette in evidenza che il settore interessato è, quasi esclusivamente, quello delle telecomunicazioni in tutte le sue forme. Gli impianti di telecomunicazione entrano nella categoria degli "apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini", facente parte del titolo ufficiale della classe 9 (...). Tuttavia, codesta parte del titolo della classe ("telecomunicazioni") non è stata rivendicata nel contesto del diritto di marchio anteriore, il che implica che non si consideravano coperti gli impianti di telecomunicazione. La ricorrente ha fatto registrare il suo marchio per un gran numero di classi, ma nella specificazione non ha

menzionato le “telecomunicazioni” ed ha addirittura escluso dalla registrazione l’insieme della classe 38. Ma la classe 38 riguarda appunto i servizi di “telecomunicazioni”.

63 Va al riguardo condivisa l’osservazione della commissione di ricorso la quale sostiene che la registrazione anteriore tutela gli “apparecchi e strumenti elettrotecnici, elettronici”, ma che quest’ampia formulazione non può venire utilizzata come uno strumento che permetta di concludere per una somiglianza molto forte né, a fortiori, per un’identità con i prodotti oggetto della domanda, mentre si sarebbe potuto ottenere facilmente una tutela specifica per gli apparecchi e strumenti di telecomunicazione».

20. Confermata la conclusione della commissione di ricorso circa l’assenza di somiglianza tra i servizi di cui alla domanda di marchio compresi nelle classi 37 e 42 e i servizi oggetto della registrazione anteriore compresi nella classe 42 (punto 67), il Tribunale ha constatato quanto segue:

«68 In secondo luogo, la commissione di ricorso non ha commesso errore quando ha affermato che i servizi elencati nella domanda di marchio comunitario sulla base della classe 38 (...) presentavano differenze sufficienti rispetto a quelli designati ad opera della registrazione

anteriore e compresi nella classe 41 (...), dati la loro natura tecnica, le competenze richieste per proporli ed i bisogni dei consumatori che sono destinati a soddisfare. Conseguentemente, i servizi figuranti nella domanda di marchio compresi nella classe 38 presentano, al massimo, una debole somiglianza con i servizi tutelati dal diritto di marchio anteriore compresi nella classe 41.

69 [Dopodiché], va disatteso l’argomento della ricorrente secondo cui tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio comunitario possono essere connessi, in un modo o in un altro, agli “elaboratori elettronici” ed ai “programmi per elaboratori elettronici” (classe 9) coperti dal marchio anteriore. Come giustamente rileva [la] convenut[a], nell’attuale società ultratecnologica, quasi nessun impianto o materiale elettronico o numerico funziona senza il ricorso, in una forma o in un’altra, a elaboratori elettronici. Ammettere la somiglianza in tutti i casi ove il diritto di marchio anteriore copre gli elaboratori elettronici ed in cui i prodotti e servizi designati dal segno richiesto possono comportare l’utilizzo di elaboratori elettronici equivarrebbe sicuramente ad andare oltre l’oggetto della tutela accordata dal legislatore al titolare di un marchio. Una posizione siffatta condurrebbe ad una situazione in cui la registrazione di software o materiale informatico potrebbe in pratica escludere l’ulteriore registrazione di qualsiasi tipo di procedimento o servizio elettronico o numerico che ricorra a tale software o materiale. Un’esclusione siffatta non è comunque legittima nel caso di specie, poiché la domanda di

marchio comunitario è esclusivamente destinata alle telecomunicazioni nelle loro diverse forme, mentre la registrazione anteriore non fa riferimento ad alcuna attività in tale settore. Peraltro, come ha correttamente indicato la commissione di ricorso, niente [impediva] alla ricorrente di far registrare il suo marchio anche per la telefonia».

21. Il Tribunale ha infine dichiarato, al punto 70 della sentenza impugnata, che «i prodotti e servizi in questione non sono simili», con un'unica eccezione: v'è somiglianza tra il «noleggio di elaboratori elettronici e programmi per elaboratori elettronici» figuranti nella domanda di marchio comunitario (classe 42) e gli «elaboratori elettronici» ed i «programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati» della ricorrente (classe 9) in ragione della loro complementarietà.

22. In ordine al raffronto dei segni, dopo aver osservato che la commissione di ricorso ha dichiarato nella decisione controversa che i segni in parola erano simili (punto 74 della sentenza impugnata), il Tribunale ha proceduto alla loro comparazione visiva, fonetica e concettuale (punti 75-81 della sentenza impugnata).

23. Il Tribunale ha considerato, in particolare, che, benché abbiano in comune le combinazioni di lettere «OB» e la terminazione «LIX», i due segni presentano un certo numero di importanti differenze visive, come quelle relative alle lettere successive a «OB» («E» nel primo caso e «I» nel secondo), l'inizio delle parole (il marchio comunitario richiesto comincia con una «M» ed il marchio anteriore con una «O») e la loro lunghezza. Ricordando che l'attenzione del consumatore si dirige soprattutto sulla parte iniziale della parola, il Tribunale ha concluso che «i segni in questione non sono visivamente simili o che, al massimo, presentano una somiglianza visiva molto debole» (punti 75 e 76 della sentenza impugnata).

24. Dalla comparazione fonetica dei segni il Tribunale ha concluso per una certa somiglianza fonetica tra loro (punti 77 e 78). Quanto alla comparazione concettuale, il Tribunale ha constatato che il termine «OBELIX», anche se il nome è stato registrato come marchio denominativo, sarà facilmente associato dal pubblico medio al popolare personaggio della serie di fumetti, cosa che renderebbe fortemente improbabile la confusione concettuale da parte del pubblico con termini più o meno simili (punto 79 della sentenza impugnata). Dato che il segno denominativo OBELIX ha, nella prospettiva del pubblico di riferimento, un significato chiaro e determinato, che tale pubblico può immediatamente comprendere, le differenze concettuali tra i segni in questione sono idonee a neutralizzare le somiglianze fonetiche nonché le eventuali somiglianze visive (punti 80 e 81 della sentenza impugnata).

25. Nel contesto della valutazione del rischio di confusione, il Tribunale, citando la sentenza 22 ottobre 2003, causa T-311/01, *Éditions Albert René/UAMI — Trucco (STARIX)* (Racc. pag. II-4625), ha dichiarato che «le divergenze tra i segni in questione sono sufficienti a escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio, in quanto un tale rischio presuppone che, nel complesso, il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e il grado di somiglianza dei prodotti o servizi cui tali marchi si riferiscono siano sufficientemente elevati» (punto 82 della sentenza impugnata). Ha poi aggiunto quanto segue:

«83 In tali circostanze il giudizio della commissione di ricorso sul carattere distintivo del marchio anteriore nonché le affermazioni della ricorrente in ordine alla notorietà di tale marchio sono del tutto irrilevanti ai fini dell'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (citata sentenza *Starix*, (...), punto 60).

84 Infatti, un rischio di confusione presuppone un'identità o una somiglianza tra i segni nonché tra i prodotti o i servizi designati e la notorietà di un marchio è un elemento che dev'essere preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti e servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione (v., in questo senso, (...) sentenza [29 settembre 1998, causa

C-39/97],) *Canon*, [Racc. pag. I-5507,] punti 22 e 24). Orbene, dato che, nella fattispecie, i segni contrapposti non possono essere considerati in alcun modo identici o simili, il fatto che il marchio anteriore sia ampiamente noto ovvero che goda di notorietà nell'Unione europea non può incidere sulla valutazione globale del rischio di confusione (citata sentenza *Starix*, (...), punto 61).

85 Va infine disatteso l'argomento della ricorrente secondo cui, in forza del suffisso "ix", sarebbe assolutamente concepibile che il termine "MOBILIX" s'inserisca discretamente nella famiglia di marchi composta dai personaggi della serie "Asterix" e che sia compreso come una derivazione del termine "OBELIX". In effetti, è sufficiente rilevare in proposito che la ricorrente non può avvalersi di alcun diritto esclusivo all'impiego del suffisso "ix".

86 Dato quel che precede, risulta che una delle condizioni indispensabili per l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non è soddisfatta. Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che non sussiste rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore».

26. Il Tribunale ha, di conseguenza, respinto il ricorso intentato dalla ricorrente.

27. La ricorrente dinanzi al Tribunale ha impugnato la sentenza del Tribunale il 13 gennaio 2006.

28. Occorre osservare che tale impugnazione, benché ricevibile, è più lunga di quanto consentito dall'art. 44 delle istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni⁵.

29. All'udienza del 25 ottobre 2007 le parti hanno svolto osservazioni e risposto ai quesiti della Corte.

versia dinanzi al Tribunale. Il Tribunale avrebbe in tal modo infranto il principio del divieto di reformatio in pejus. Con il secondo motivo la ricorrente invoca la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 relativamente alla somiglianza dei prodotti e dei servizi e alla somiglianza dei marchi. Con il terzo motivo la ricorrente accusa il Tribunale di aver violato l'art. 74 del regolamento n. 40/94. Con il quarto motivo censura la violazione degli artt. 63 del regolamento n. 40/94 e 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale. Con il quinto motivo fa valere che il Tribunale ha violato l'art. 63 del regolamento n. 40/94 e gli artt. 44, 48 e 135, n. 4, del suo stesso regolamento di procedura per aver dichiarato irricevibile il capo delle conclusioni della ricorrente diretto a rimettere la causa alla commissione di ricorso. Il sesto motivo verte sulla violazione dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 per mancata ammissione di taluni documenti.

A — Sul primo motivo, vertente su una presunta violazione dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 e su un'infrazione del principio generale del diritto comunitario processuale che vieta la reformatio in pejus

V — Analisi dell'impugnazione

30. A sostegno dell'impugnazione la ricorrente deduce sei motivi. Con il primo motivo essa lamenta che la sentenza impugnata abbia violato l'art. 63 del regolamento n. 40/94 e statuito sulla somiglianza dei marchi nonostante questa non fosse oggetto della contro-

1. Argomenti delle parti

31. La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale non tiene conto dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 né dei principi generali del diritto comunitario amministrativo e processuale poiché ha concluso, contraria-

⁵ — GU 2004, L 361, pag. 15.

mente alla contestata decisione della commissione di ricorso, che i marchi in conflitto, OBELIX e MOBILIX, non erano simili, decisione, questa, che pregiudica la ricorrente su una questione che non era stata sollevata nella debita forma ed eccede, così, lo stesso potere di controllo del Tribunale sulle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI in casi come quello di specie.

32. La questione della somiglianza dei marchi non sarebbe stata, infatti, oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale, perciò non avrebbe potuto essere discussa al suo cospetto. Il Tribunale, invece, nonostante nessuna parte avesse sollevato detta questione con le modalità all'uopo previste, avrebbe statuito sul punto a danno della ricorrente e infranto così il principio che vieta la *reformatio in pejus*.

33. L'UAMI replica, facendo riferimento alla citata sentenza Canon (punto 17 e dispositivo), che il primo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale sarebbe stato, infatti, tenuto a riesaminare la somiglianza dei segni controversi. La ricorrente aveva contestato nell'atto introduttivo le conclusioni della commissione di ricorso quanto al rischio di confusione. Ebbene, siccome tra gli elementi di tali conclusioni vi è anche la somiglianza dei segni, tale somiglianza doveva essere necessariamente esaminata dal Tribunale per accertare la legittimità della decisione della

commissione di ricorso rispetto all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ed assicurare la corretta applicazione di tale norma.

34. L'UAMI ricorda, inoltre, che il Tribunale non ha modificato la decisione della commissione di ricorso. Il divieto di *reformatio in pejus* mira ad evitare che un'istanza di appello trascenda le conclusioni dell'appellante costringendolo ad una situazione sostanziale più sfavorevole di quella in cui avrebbe versato se non avesse proposto il ricorso. Nella fattispecie, il Tribunale non ha modificato la decisione con cui la commissione di ricorso ha parzialmente dato seguito all'opposizione. La ricorrente non si è ritrovata, dunque, in una situazione sostanziale più sfavorevole di quella in cui versava prima di ricorrere al Tribunale.

2. Parere

35. Conformemente al principio generale di diritto processuale che vieta la *reformatio in pejus*, la giurisdizione superiore competente a statuire sul mezzo introdotto, per esempio un appello, non può aggravare la decisione della giurisdizione inferiore a detrimento della parte ricorrente, se è stata solo quest'ultima ad impugnare⁶.

6 — Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, 2^a ed., Vienna, 1990, pag. 883; Rosenberg, L., Schwab, K.-H., e Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, 16^a ed., Monaco, 2004, pag. 983, nonché Rechberger, W., e Simotta, D.-A., *Zivilprozessrecht*, 6^a ed., Vienna, 2003, pagg. 454 e 455.

36. Dal principio del divieto di reformatio in pejus discende anche che, in generale, il più sfavorevole degli esiti per la parte ricorrente è il rigetto del suo mezzo e la conferma pura e semplice della decisione impugnata⁷.

37. Si deve constatare che è proprio questo il caso della ricorrente. In forza della sentenza impugnata essa si ritrova nella stessa situazione sostanziale in cui versava prima di fare ricorso al Tribunale. Sotto questo angolo visuale è difficile parlare di una reformatio in pejus.

38. Ora, il divieto di reformatio in pejus incombente al giudice comunitario è limitato dal suo dovere di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico⁸. Se un motivo di legittimità interna può essere esaminato dal giudice comunitario solo su richiesta del ricorrente, un motivo di ordine pubblico può e anzi deve essere trattato d'ufficio da detto giudice⁹.

39. Dobbiamo ricordare che la nozione di ordine pubblico nell'ambito dei motivi dedotti dinanzi al giudice comunitario¹⁰ è «riservata alle questioni che, data la loro rilevanza per l'interesse generale, non si trovano nella disponibilità delle parti né del giudice e vanno esaminate in via preliminare anche qualora non siano state sollevate»¹¹.

40. La ricorrente lamenta che, nella sentenza impugnata, il Tribunale abbia esaminato d'ufficio la legittimità della decisione della commissione di ricorso sotto il profilo della somiglianza, senza che essa avesse obiettato alcunché in tal senso. Ciò integrerebbe, a suo avviso, una reformatio in pejus, perché il Tribunale avrebbe esaminato un motivo da essa non dedotto nel ricorso.

41. Occorre osservare che la ricorrente, se è vero che non ha contestato la legittimità delle

7 — Rechberger, W., e Simotta, D.-A., *Zivilprozessrecht*, cit., pag. 455. Secondo gli autori, una reformatio a vantaggio della parte convenuta è possibile solo nel caso che anche quest'ultima abbia impugnato la decisione di cui trattasi dinanzi alla medesima giurisdizione.

8 — Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, cit., pag. 84.

9 — Per la definizione dei motivi di ordine pubblico nel diritto comunitario, v. Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., e Bray, R., *Procedural Law of the European Union*, 2^a ed., Londra, 2006, pagg. 288 e 289; Sladić, J., «Die Begründung der Rechtsakte des Sekundärrechts der EG in der Rechtsprechung des EuGH und des EuG», *Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht*, 46 (2005), pag. 127, e Castillo de la Torre, F., «Le relevé d'office par la juridiction communautaire», *Cahiers de droit européen*, 3-4/2005, pagg. 395 e segg. (in particolare pag. 421).

10 — Si deve constatare che la nozione di motivi, tipica per esempio degli ordinamenti francese e belga, corrisponde alquanto strettamente alla nozione giusromanistica di «actio». L'applicazione di tale sistema dinanzi al giudice comunitario e la suddivisione in motivi di ordine pubblico e motivi di legittimità interna sono a giusto titolo criticate in dottrina dai vecchi giudici della Corte. Per l'ex giudice tedesco Ulrich Everling, per esempio, le parti che non provengono da paesi di tradizione romanistica si ritrovano difficilmente in un sistema siffatto, che divide elementi indissolubili dinanzi al giudice (Everling, U., «Das Verfahren der Gerichte der EG im Spiegel der verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Mitgliedstaaten», *Die Ordnung der Freiheit: Festschrift für Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag*, 2007, pag. 542).

11 — Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, presentate l'11 febbraio 2003, causa C-217/00 P, Buzzi Unicom/Commissione [sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I-123)] (Racc. 2004, pag. I-267, paragrafo 217).

valutazioni della commissione di ricorso quanto alla somiglianza dei segni OBELIX e MOBILIX e dei prodotti e dei servizi rivendicati da tali due marchi, ha però sollevato nel ricorso dinanzi al Tribunale — come risulta in particolare dai punti 2.[2 e 2.3] dell'atto introduttivo — la questione della somiglianza dei segni OBELIX e MOBILIX e dei prodotti e dei servizi rivendicati da tali due marchi, nonché il rischio di confusione. Essa ha sollevato, infatti, nell'ambito del motivo di legittimità interna relativo alla violazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento n. 40/94, argomenti relativi alla questione della somiglianza di marchi e dei segni suddetti. In particolare, sviluppando la censura attinente alla violazione del carattere notorio e altamente distintivo del marchio OBELIX, ha fatto valere, nell'ambito di detto motivo, una forte somiglianza concettuale e fonetica tra i due segni OBELIX e MOBILIX¹². Ha fatto altresì valere che sussisteva un rischio di confusione concettuale a causa della interdipendenza tra la somiglianza dei prodotti, la somiglianza dei marchi e il carattere distintivo del marchio OBELIX¹³. Ha così incluso la questione della somiglianza dei segni OBELIX e MOBILIX nell'oggetto della controversia.

42. L'oggetto della controversia come fissato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 conteneva anche la questione della somiglianza dei due segni OBELIX e MOBILIX. Di conseguenza, la ricorrente non può censurare il Tribunale per aver statuito sulla questione della somiglianza dei due segni OBELIX e MOBILIX

nell'ambito dell'analisi dell'interdipendenza tra i fattori.

43. Il Tribunale non ha violato né l'art. 63 del regolamento n. 40/94 né il principio generale di diritto processuale del divieto di reformatio in pejus.

44. Il motivo non può essere accolto.

B — Sul secondo motivo, vertente su una pretesa violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 quanto alla somiglianza dei prodotti e dei servizi e alla somiglianza dei marchi

1. Argomenti delle parti

45. Con questo motivo di notevole lunghezza, suddiviso in due capi, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del

¹² — Relazione d'udienza nella causa T-336/03, punti 31-33.

¹³ — *Ibidem*, punti 34 e 35.

regolamento n. 40/94 quanto alla somiglianza dei prodotti e dei servizi e alla somiglianza dei marchi.

anteriore è un marchio di carattere distintivo assai elevato e gode di grande notorietà.

46. Con il primo capo la ricorrente fa valere che, in sede di valutazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi, il Tribunale ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il Tribunale, in primo luogo, avrebbe in sostanza applicato un criterio giuridico errato per stabilire se i prodotti e i servizi rispettivamente rivendicati fossero simili. Con il secondo capo del motivo, invece, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 nel concludere che i marchi controversi fossero dissimili.

47. Nell'ambito del primo capo la ricorrente afferma che la valutazione della somiglianza avrebbe dovuto essere condotta partendo dal presupposto che i marchi controversi fossero identici e che il marchio anteriore OBELIX fosse dotato di un carattere distintivo molto elevato o che godesse di notorietà. Il criterio giuridico corretto sarebbe stato, pertanto, il seguente: i prodotti (e i servizi) sono simili se il pubblico può essere indotto a credere che provengano da imprese identiche o economicamente collegate quando appaiono sul mercato con marchi identici e il marchio

48. In secondo luogo la ricorrente mette in discussione la coerenza e il fondamento delle specifiche valutazioni sulla somiglianza dei prodotti effettuate dal Tribunale, il quale avrebbe offerto una lettura manifestamente errata, in tal modo snaturandolo, dell'elenco dei prodotti. L'affermazione del Tribunale al punto 62 della sentenza impugnata, secondo cui «risulta dalla formulazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi oggetto della registrazione anteriore per la classe 9 che i settori designati dal diritto di marchio di cui trattasi sono la fotografia, il cinema, l'ottica, l'insegnamento ed i videogiochi», sarebbe inesatta e contraddetta dall'elenco dei prodotti, nonché dalle affermazioni dello stesso Tribunale al punto 63. L'affermazione, ancora al punto 62 della sentenza impugnata, secondo cui il settore interessato dal marchio MOBILIX è quasi esclusivamente quello delle telecomunicazioni in tutte le sue forme, sarebbe anch'essa contraddetta dall'elenco dei prodotti che, senza limitarsi alle telecomunicazioni, include «accumulatori e batterie», «trasformatori e convertitori», «codificatori e decodificatori», «schede codificate» e «schede da codificare».

49. Quanto alla comparazione dei servizi MOBILIX appartenenti alle classi 35, 37, 38 e 42 e dei prodotti contraddistinti dal marchio OBELIX, la ricorrente fa valere un'incoerenza tra la constatazione del Tribunale al punto 68

della sentenza impugnata («i servizi figuranti nella domanda di marchio compresi nella classe 38 presentano, al massimo, una debole somiglianza con i servizi tutelati dal diritto di marchio anteriore compresi nella classe 41») e la conclusione, al successivo punto 70, secondo cui i prodotti e i servizi di cui trattasi non sono simili, e lamenta che il Tribunale abbia respinto il suo argomento secondo il quale tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda di marchio comunitario possono essere connessi agli «elaboratori elettronici» ed ai «programmi per elaboratori elettronici» (classe 9) coperti dal marchio anteriore (punto 69 della sentenza impugnata).

da nessuno dei fatti a quest'ultimo presentati. Quanto alla comparazione concettuale, la ricorrente contesta l'affermazione del Tribunale al punto 79 della sentenza impugnata, ai termini della quale «[la] concreta rappresentazione di un personaggio popolare rende fortemente improbabile la confusione concettuale per il pubblico con termini più o meno simili». Il ragionamento del Tribunale sarebbe scorretto poiché, secondo i principi generalmente ammessi dal diritto dei marchi, più un marchio anteriore è conosciuto o maggiore è il suo carattere distintivo, più il rischio di confusione è alto.

50. Con il secondo capo del secondo motivo la ricorrente allega che il Tribunale ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ritenendo i marchi controversi dissimili. Tale capo è dedotto in subordine al primo motivo della ricorrente. Secondo quest'ultima, il Tribunale non avrebbe applicato i giusti criteri giuridici per valutare la somiglianza dei marchi. Quanto alla somiglianza visiva, esso avrebbe arbitrariamente privilegiato le differenze tra i marchi, laddove, conformemente ai principi generali del diritto dei marchi, sarebbero di solito gli elementi comuni quelli più importanti. La ricorrente lamenta che la valutazione della somiglianza fonetica, come della somiglianza concettuale, da parte del Tribunale non sia stata suffragata

51. La ricorrente addebita altresì al Tribunale di aver applicato, ai punti 80-82 della sentenza impugnata, la teoria c.d. «della neutralizzazione». Tale teoria sarebbe applicabile, a suo avviso, solo allo stadio della valutazione finale del rischio di confusione e non quando i marchi controversi sono visivamente o foneticamente o visivamente e foneticamente simili. Ne consegue che il criterio giuridico corretto sarebbe stato il seguente: due marchi sono simili (e, di conseguenza, se i beni o i servizi sono simili o identici, l'istanza decisionale dovrà valutare il rischio di confusione) se esiste una (certa, un elevato livello di, o una totale) somiglianza visiva (che implica altresì una somiglianza fonetica) o una (certa, un

elevato livello di, o una totale) somiglianza fonetica, indipendentemente da un'eventuale somiglianza concettuale. Allo stesso modo, due marchi sono simili se, anche in assenza di somiglianza visiva o fonetica, sono identici o simili concettualmente.

52. La ricorrente fa valere, infine, che il Tribunale avrebbe frainteso la sua argomentazione affermando, al punto 85 della sentenza impugnata, che essa invocava un diritto esclusivo all'uso del suffisso «ix»: essa avrebbe in realtà affermato di essere titolare di una famiglia di marchi creati in modo simile a MOBILIX, utilizzando una parte descrittiva per rappresentare la professione o l'attività di una persona e combinandola con il suffisso «ix». L'allusione al «mobile» non sarebbe distante, pertanto, dalla famiglia di marchi, ma accrescerebbe anzi il rischio di confusione, poiché l'esistenza di una famiglia di marchi è generalmente considerata una causa autonoma di rischio di confusione, anche in assenza di somiglianza fonetica o visiva.

53. L'UAMI deduce che, tra i numerosi argomenti avanzati dalla ricorrente, l'unica questione di diritto è accertare se il Tribunale poteva legittimamente concludere, al punto 81 della sentenza impugnata, che le

differenze concettuali tra i segni controversi sono atte a neutralizzare le somiglianze fonetiche e visive esistenti. Ebbene, il Tribunale avrebbe correttamente esaminato l'insieme degli elementi che, per giurisprudenza consolidata, devono essere presi in considerazione per una valutazione globale del rischio di confusione. Conformemente a una giurisprudenza costante, detta valutazione globale implicherebbe che le differenze concettuali e visive possono neutralizzare somiglianze fonetiche tra i segni, purché almeno uno di tali segni abbia per il pubblico di riferimento un significato chiaro e determinato, che detto pubblico possa cogliere direttamente. Se il consumatore di riferimento operi effettivamente una tale «neutralizzazione», si può accertare solo alla stregua dei fatti. Il risultato di tale valutazione è una constatazione di fatto che la Corte non può sindacare in sede di impugnazione.

54. In ordine all'argomento secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della notorietà del marchio OBELIX nella comparazione dei prodotti e dei servizi, come dei segni controversi, l'UAMI fa valere che la ricorrente confonde due nozioni, quella della notorietà di Obelix, famoso personaggio dei fumetti, e quella della potenziale notorietà del marchio OBELIX. Non esisterebbe né un principio giuridico né un precedente nel senso che un personaggio letterario famoso debba essere automaticamente considerato

un marchio conosciuto. Tutto dipenderebbe dalle circostanze di specie e la ricorrente non avrebbe mai prodotto, nell'ambito del procedimento dinanzi all'UAMI, elementi nel senso di una progressiva trasformazione di un personaggio famoso in un marchio conosciuto. Ne consegue che, rifiutando di tener conto della notorietà del nome Obelix, che designa un celebre personaggio dei fumetti, per definire l'ambito di applicazione della tutela del marchio anteriore, il Tribunale ha fatto corretta applicazione della regola secondo la quale in un procedimento di opposizione concernente impedimenti relativi alla registrazione l'autorità competente deve limitarsi ad esaminare i fatti, argomenti e prove dedotti e le richieste presentate dalle parti.

55. L'UAMI afferma che, aderendo ai principi stabiliti dal Tribunale, da un lato, ma contestando le sue conclusioni, dall'altro, la ricorrente mette in discussione le valutazioni di fatto del Tribunale, che la Corte non può sindacare nell'ambito di un'impugnazione.

56. Quanto all'argomento secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato i fatti o gli elementi di prova, l'UAMI è dell'avviso che il Tribunale abbia correttamente riprodotto l'elenco dei prodotti e dei servizi e proceduto ad un'analisi comparativa basata su criteri come il tipo di fabbricante o il modo di distribuzione dei prodotti. A suo giudizio, il secondo motivo dovrebbe perciò essere respinto in parte come infondato, in parte come irricevibile.

2. Parere

57. Dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che l'impugnazione è limitata ai motivi 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 elementi¹⁴.

58. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, resta necessario, anche nell'ipotesi di identità con un marchio di carattere distintivo particolarmente forte, dimostrare una somiglianza tra i prodotti o servizi designati. Ai sensi di tale disposizione, infatti, un rischio di confusione presuppone identità o somiglianza tra i prodotti o i servizi designati.

59. Un rischio di confusione presuppone identità o somiglianza tra i prodotti o i servizi designati. Pertanto, anche nell'ipotesi di identità con un marchio di carattere

¹⁴ — Sentenza 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI (Racc. pag. I-7975, punto 43).

distintivo particolarmente forte, è sempre necessaria la prova di una somiglianza tra i prodotti o i servizi designati¹⁵.

60. Ciò considerato, l'argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto applicando un criterio giuridico errato o, addirittura, non applicando alcun criterio giuridico, bensì semplicemente producendosi in un'argomentazione contraddittoria, è infondato.

61. Risulta dall'esame dei punti 60-71 della sentenza impugnata che, dopo aver proceduto ad un'analisi dettagliata dei diversi fattori che caratterizzano il rapporto tra i prodotti e i servizi in causa, il Tribunale ha potuto legittimamente considerare, senza incorrere in alcun errore di diritto, che i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio MOBILIX non presentano somiglianze con i servizi rivendicati dal segno OBELIX.

62. Quanto all'argomento relativo alla contraddizione evidente tra i punti 62 e 63 e alle inesattezze al punto 63 della sentenza impugnata, dobbiamo constatare che esso è volto sostanzialmente a rimettere in discus-

sione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale e a chiedere, in realtà, alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella appunto offerta dal Tribunale ai punti 62 e 63 della sua sentenza. L'argomento della ricorrente va pertanto respinto come manifestamente irricevibile.

63. Per le stesse ragioni va respinto l'argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale non ha proceduto ad un'analisi corretta dei prodotti appartenenti rispettivamente alle classi 9 e 16. Viste le analisi da questo condotte, va disattesa la censura secondo cui il Tribunale si sarebbe limitato ad effettuare un'analisi letterale dei prodotti e dei servizi, senza tener conto del loro rapporto economico e della eventualità, in particolare, che il pubblico di riferimento attribuisca la stessa origine commerciale a prodotti o servizi offerti sotto marchio identico.

64. In tale contesto occorre altresì respingere la censura relativa alla questione se il Tribunale potesse legittimamente concludere, al punto 81 della sentenza¹⁶, che le differenze concettuali tra i segni in causa sono atte nella fattispecie a neutralizzare le somiglianze fonetiche e quelle eventuali visive rilevate. Da un lato, dobbiamo constatare che il Tribunale ha correttamente applicato, ai punti 72 e 74-80, i criteri sviluppati dalla

15 — Ordinanza 9 marzo 2007, causa C-196/06 P, Alecsan/UAMI (punto 37).

16 — Che così recita: «Ne consegue che le differenze concettuali che separano i segni di cui trattasi sono tali, nella fattispecie, da neutralizzare le somiglianze fonetiche nonché le eventuali somiglianze visive rilevate supra».

giurisprudenza. Dall'altro, appare evidente che, al punto 79 della sentenza impugnata, relativo ai termini MOBILIX e OBELIX, il Tribunale ha svolto constatazioni di fatto e che la ricorrente intende rimettere in discussione tali constatazioni perché la Corte le sostituisca con una valutazione nuova.

65. Tutto ciò considerato, il motivo deve essere respinto come infondato.

C — Sul terzo motivo, vertente sulla pretesa violazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94 per omesso riconoscimento della notorietà e dell'elevato carattere distintivo del marchio OBELIX

1. Argomenti delle parti

66. La ricorrente rimprovera al Tribunale di aver violato l'art. 74 del regolamento n. 40/94 rifiutando di ammettere che il marchio OBELIX fosse notoriamente conosciuto e

dotato di elevato carattere distintivo. La ricorrente contesta la fondatezza dell'affermazione del Tribunale secondo cui l'UAMI avrebbe valutato i fatti e gli elementi di prova, come prescritto dall'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, ma li avrebbe ritenuti insufficienti a dimostrare la notorietà del segno non registrato e l'elevato carattere distintivo di quello registrato. Considerato che Orange avrebbe preso effettivamente parte al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, ma non avrebbe contestato o altrimenti rimesso in discussione le affermazioni della ricorrente, sarebbe assurdo esigere da quest'ultima che fornisca le prove di tutto, visto che nessuna regola o principio del diritto comunitario obbligherebbe una parte a dimostrare ciò che in giudizio è pacifico. La divisione di opposizione e la commissione di ricorso avrebbero, invero, espressamente riconosciuto la notorietà del segno OBELIX. La commissione di ricorso avrebbe dovuto trarne la conclusione che il marchio OBELIX è dotato di un elevato carattere distintivo ed è notoriamente conosciuto. Inoltre, il principio che fatti notori non devono essere provati dovrebbe trovare applicazione anche ai marchi comunemente conosciuti.

67. L'UAMI ritiene che il terzo motivo debba essere respinto come manifestamente infondato. La limitazione dell'ambito fattuale dell'esame da parte della commissione di ricorso ai sensi dell'art. 74 del regolamento n. 40/94 non esclude che quest'ultima tenga conto di fatti notori, oltre che dei fatti dedotti dalle parti nel procedimento di opposizione. Tuttavia, ciò che potrebbe essere considerato

notorio nella fattispecie è che Obelix è il nome di un personaggio dei fumetti. Che sia noto anche il marchio OBELIX non è automatico, perché non esiste nessun precedente nel senso che personaggi letterari famosi devono essere considerati marchi famosi.

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.

68. Anche se fosse pacifica tra le parti, la notorietà del marchio OBELIX non vincolerebbe il Tribunale, che sarebbe comunque tenuto a verificare se, concludendo nella decisione controversa per l'assenza di somiglianza tra i marchi, la commissione di ricorso non abbia violato il regolamento n. 40/94. Nell'ambito di un procedimento inter partes dinanzi all'UAMI nessun principio vorrebbe come dimostrati i fatti non contestati dalla controparte.

71. Ove, invece, un ricorrente contesti l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un'impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tale ipotesi la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d'impugnazione sarebbe parzialmente privato di significato¹⁷.

2. Parere

69. In via preliminare occorre osservare che la ricorrente contesta la legittimità e la correttezza delle valutazioni circa la notorietà effettuate dalla commissione di ricorso e dal Tribunale nella sentenza impugnata.

70. Come è stato ricordato al paragrafo 57, l'impugnazione si limita ai motivi 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

72. Quanto alla fondatezza del terzo motivo, si deve ricordare che, ai termini dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, nel corso del procedimento l'UAMI conduce d'ufficio l'esame dei fatti. Tuttavia, in una procedura concernente impedimenti relativi alla registrazione, l'UAMI si limita a considerare i fatti, prove ed argomenti adottati e le richieste presentate dalle parti. Al riguardo si deve sottolineare che un ricorrente che si riferisce a fatti notori è in grado di contestare dinanzi al Tribunale l'esattezza delle affermazioni di

¹⁷ — Sentenza 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, Storck/UAMI (Racc. pag. I-5719, punto 48).

fatto sulla notorietà rese dalla commissione di ricorso.

D — Sul quarto motivo, vertente su una presunta violazione degli artt. 63 del regolamento n. 40/94 e 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale per rigetto della conclusione di annullamento della decisione controversa fondata sull'omessa applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94

73. Ebbene, le conclusioni del Tribunale in merito alla notorietà dei fatti, compresa la notorietà del segno OBELIX, sui quali la commissione di ricorso dell'UAMI ha fondato la sua decisione, costituiscono una valutazione di fatto che, salvo snaturamento, è sottratta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione¹⁸. Orbene, nessuno snaturamento è dato constatare nel caso di specie.

1. Argomenti delle parti

74. Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nell'affermare, ai punti 32-36 della sentenza impugnata, che la valutazione giuridica della ricorrente, cioè la notorietà e il carattere distintivo del segno OBELIX, non era sufficientemente dimostrata dai fatti e dalle prove.

75. Occorre pertanto respingere il terzo motivo come infondato.

76. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli artt. 63 del regolamento n. 40/94 e 135, n. 4, del suo stesso regolamento di procedura dichiarando irricevibile la domanda, a lui formulata dalla ricorrente, di annullamento della decisione controversa in quanto la commissione di ricorso non aveva applicato l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto fondandosi su un'interpretazione scorretta dell'oggetto del procedimento di ricorso e non avrebbe neppure tenuto conto del fatto che la commissione di ricorso non poteva limitarsi ad esaminare i fatti o le prove portati alla sua attenzione, ma doveva considerare altresì i fatti prodotti in prima istanza, per quanto la questione non fosse stata espressamente sollevata nei motivi del ricorso.

¹⁸ — Ibidem, punto 53.

77. La ricorrente afferma che, sebbene gli argomenti da lei dedotti dinanzi alla commissione di ricorso vertessero intorno all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, una lettura attenta dei documenti prodotti nell'ambito dei procedimenti di opposizione e di ricorso avrebbe mostrato che essa non avrebbe mai smesso di affermare la propria titolarità del marchio OBELIX, protetto al tempo stesso come marchio comunitario registrato, come marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 e come marchio che gode di notorietà [ai sensi dell'art. 8, n. 5, dello stesso regolamento]. La ricorrente avrebbe costantemente sostenuto che un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 è altresì un marchio che gode di notorietà ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

78. La constatazione della commissione di ricorso secondo cui la ricorrente avrebbe espressamente limitato il ricorso alle questioni relative all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 sarebbe inesatta e la ricorrente l'avrebbe appunto messa in discussione dinanzi al Tribunale. La ricorrente avrebbe altresì dibattuto dinanzi al Tribunale il rapporto tra i nn. 2 e 5 dell'art. 8 del regolamento n. 40/94 per dimostrare che i marchi protetti da tali disposizioni avrebbero oggi la stessa connotazione. Il Tribunale non avrebbe esaminato nel merito tale argomento nella sentenza impugnata, giudi-

cando il relativo capo di conclusioni irricevibile.

79. L'UAMI replica che tale motivo è manifestamente infondato. Nel formulario di opposizione, infatti, la ricorrente, selezionando le caselle corrispondenti, ha indicato i seguenti due motivi: il rischio di confusione con un marchio anteriore e il vantaggio che sarebbe indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore ovvero il pregiudizio che gli sarebbe arrecato. La ricorrente non ha tuttavia fatto valere quest'ultimo motivo di opposizione fondato sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Nondimeno, la divisione di opposizione dell'UAMI ha considerato tale disposizione precisando che non era necessario esaminare la fondatezza dell'opposizione riguardo all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 poiché i segni non erano simili. Quando ha proposto ricorso contro tale decisione, la ricorrente non ha chiesto alla commissione di ricorso di applicare l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e non ha neppure menzionato tale disposizione nell'esposizione dei motivi. Tutto ciò considerato, e tenuto altresì conto del fatto che la ricorrente non ha mai indicato il marchio anteriore il cui carattere distintivo o la cui notorietà sarebbero compromessi dalla richiesta di marchio comunitario, la commissione di ricorso ha concluso che i documenti prodotti nell'ambito del procedimento di opposizione intendevano piuttosto dimostrare il carattere notoriamente conosciuto del marchio non registrato, presentato come uno dei due diritti anteriori, o eventualmente il maggior carattere distintivo del marchio registrato, ma non la sua

notorietà ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso non si è dunque pronunciata sull'applicabilità dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

80. Ebbene, anziché affermare che la commissione di ricorso aveva infranto l'art. 74 del regolamento n. 40/94 omettendo di esaminare l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, la ricorrente ha sostenuto, nel ricorso al Tribunale, che detta istanza aveva violato l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Dato che la commissione di ricorso non ha esaminato l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha avuto ragione di concludere, alla luce dell'art. 135, n. 4, del suo regolamento di procedura, che la ricorrente non poteva chiedergli di pronunciarsi in ordine a una domanda di applicazione di tale disposizione.

2. Parere

81. In via preliminare occorre constatare che la ricorrente non ha chiesto, nell'opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso, il controllo di legittimità a titolo dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Risulta, infatti, dalla decisione controversa della commis-

sione di ricorso¹⁹ e dalle memorie delle parti nell'ambito del presente procedimento, nonché dalla sentenza impugnata e dalla relazione d'udienza del Tribunale, che il motivo vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 è stato prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale.

82. Occorre ricordare, come fa la ricorrente²⁰, che è piuttosto difficile distinguere tra i marchi notoriamente conosciuti e quelli che godono di notorietà. Infatti sussiste somiglianza fra l'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94, da un lato, e l'art. 8, n. 5, del medesimo regolamento, dall'altro. Dal riferimento al carattere notoriamente conosciuto di cui all'art. 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 non si può, però, dedurre un riferimento anche al successivo art. 8, n. 5, che riguarda il caso in cui i prodotti e i servizi di due marchi, uno dei quali goda di notorietà nella Comunità, non siano simili. Un'interpretazione secondo cui l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non sarebbe che la prosecuzione dell'art. 8, nn. 1 e 2, del detto regolamento e che occorrerebbe esaminarli insieme, benché l'art. 8, n. 5, non sia stato fatto valere dinanzi alle istanze dell'UAMI, non terrebbe conto dell'ambito di applicazione dell'art. 8, n. 5. Dal punto di vista sistematico, infatti, risulta tanto dal sistema interno quanto da quello esterno dell'art. 8 del regolamento n. 40/94 che i criteri contenuti ai nn. 1, 2 e 5 sono diversi. Il sistema esterno, vale a dire la struttura del testo, mostra

¹⁹ — Decisione della Quarta commissione di ricorso 14 luglio 2003 (procedimento R 559/2002 — 4, punto 7).

²⁰ — Impugnazione, punto 143.

chiaramente che i nn. 1, 2 e 5 del detto art. 8 sono paragrafi distinti; il sistema interno, vale a dire l'organizzazione del contenuto del testo, che gli scopi di tali paragrafi sono diversi²¹.

83. Sotto questo profilo, la ricorrente, non avendo contestato la legittimità della decisione della divisione di opposizione e della commissione di ricorso relativamente all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, non può avviare alla propria carenza invocando disposizioni simili.

84. Peraltro, nell'ambito di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario, la legittimità dell'atto impugnato deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l'atto è stato adottato²². Altrettanto vale nell'ambito del contenzioso di cui all'art. 63 del regolamento n. 40/94, che per giurisprudenza

costante riguarda il controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI. Se è vero, infatti, ai termini dell'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, che il Tribunale «è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata», tale paragrafo deve però essere letto alla luce di quello precedente, ai termini del quale «[i]l 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», e degli artt. 229 CE e 230 CE. Il controllo sulla legittimità della decisione di una commissione di ricorso da parte del Tribunale deve dunque fare riferimento alle questioni di diritto portate all'attenzione di quest'ultima²³. Orbene, è pacifico che l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non rientrava fra le questioni di diritto dedotte dinanzi alla commissione di ricorso.

85. La ricorrente non avrebbe, pertanto, potuto chiedere al Tribunale di pronunciarsi sull'omessa applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, motivo che non era stato dedotto nel corso della fase amministrativa del procedimento dinanzi all'UAMI.

86. Respingendo come irricevibile il motivo concernente l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, quindi respingendo la conclusione di annullamento della decisione controversa

21 — Sulle nozioni di sistema interno e sistema esterno, v. Heck, P., «Das Problem der Rechtsgewinnung», *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Berlino, Zurigo, 1968, pagg. 188 e 189.

22 — Sentenza 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione (Racc. pag. 321, punto 7). In quella sede la Repubblica francese contestava la legittimità di alcune decisioni relative alla liquidazione dei conti da lei presentati per le spese degli esercizi 1971 e 1972 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), facendo valere una regolarizzazione posteriore alla constatazione delle irregolarità.

23 — Sentenza del Tribunale 31 maggio 2005, causa T-373/03, Solo Italia/UAMI — Nuova Sala (PARMITALIA) (Racc. pag. II-1881, punto 25).

fondata sull'omessa applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il Tribunale non ha violato gli artt. 63 del regolamento n. 40/94 e 135, n. 4, del proprio regolamento di procedura. Tale motivo è infondato.

accettato la conclusione principale secondo cui la commissione di ricorso aveva violato l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 o avesse ritenuto di doversi pronunciare esso stesso sulla censura relativa all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, avrebbe comunque dovuto rinviare la causa alla commissione di ricorso per consentire alla ricorrente di dimostrare la sua allegazione.

E — Sul quinto motivo, vertente su una pretesa violazione dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 e degli artt. 44, 48 e 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, per aver dichiarato irricevibile il capo delle conclusioni diretto ad ottenere il rinvio della causa alla commissione di ricorso

1. Argomenti delle parti

87. La ricorrente ritiene che la sentenza del Tribunale abbia violato l'art. 63 del regolamento n. 40/94 e gli artt. 44, 48 e 135, n. 4, del regolamento di procedura dello stesso Tribunale in quanto ha dichiarato irricevibile il capo delle conclusioni, presentato in subordine all'udienza, diretto ad ottenere dal Tribunale il rinvio della causa alla commissione di ricorso per consentire alla ricorrente di dimostrare la notorietà del marchio OBELIX. All'udienza dinanzi al Tribunale la ricorrente ha concluso che esso, se avesse

88. La ricorrente sostiene, in primo luogo, che la conclusione diretta ad ottenere il rinvio alla commissione di ricorso per poter dimostrare la propria allegazione fondata sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non è una conclusione «nuova», ma una conclusione sussidiaria a quella principale fondata sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Tale conclusione sussidiaria si situerebbe necessariamente al di qua della conclusione principale e non costituirebbe, dunque, una conclusione «nuova» nel senso della sentenza impugnata. In secondo luogo, il Tribunale sembra intendere che l'«oggetto» di cui all'art. 135, n. 4, del suo regolamento di procedura è modificato ogni volta che una «conclusione» è aggiunta a quella iniziale, indipendentemente dalla sua natura o dal suo contesto. L'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso era accertare se il segno MOBILIX potesse essere registrato come marchio comunitario per tutti o per alcuni dei prodotti per i quali era stato depositato, considerata l'opposizione della ricorrente sul fondamento del proprio marchio OBELIX. La ricorrente non avrebbe affatto modificato tale oggetto e la conclusione principale di annullamento della decisione della commissione di ricorso inglobava necessariamente tutte le conclusioni afferenti.

89. La ricorrente sottolinea che l'art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale non vieta, né esplicitamente né implicitamente, di precisare conclusioni sussidiarie, in seno a un capo delle conclusioni principali, a uno stadio del procedimento successivo al deposito dell'atto introduttivo di giudizio. Né conterrebbe un tale divieto l'art. 48 del regolamento di procedura del Tribunale.

90. L'UAMI ritiene che tale motivo sia manifestamente infondato. Il capo delle conclusioni formulato in subordine sarebbe fondato su un motivo nuovo, ai termini del quale la commissione di ricorso avrebbe violato l'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 omettendo di pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 8, n. 5, del medesimo regolamento, un motivo che la ricorrente avrebbe introdotto solo nel momento in cui avrebbe compreso che il motivo vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 5, era irricevibile. Dato che questo capo delle conclusioni subordinato è stato presentato solo all'udienza, a buon diritto il Tribunale, sul fondamento degli artt. 44 e 48 del suo regolamento di procedura, l'avrebbe dichiarato irricevibile.

2. Parere

91. Come è stato ricordato ai paragrafi 57 e 70, a proposito di possibili vizi procedurali, ai

termini degli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Secondo quest'ultima disposizione, l'impugnazione può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi di procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale²⁴. Pertanto, la Corte è competente a controllare se dinanzi al Tribunale si siano verificati vizi procedurali lesivi degli interessi della parte ricorrente e deve verificare che siano stati rispettati i principi generali del diritto comunitario e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova²⁵.

92. Le conclusioni cui si riferiscono gli artt. 38, n. 1, del regolamento di procedura della Corte e 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale materializzano l'oggetto della domanda²⁶ e contengono il dispositivo della decisione che la parte ricorrente intende ottenere dal giudice comunitario²⁷. Esse sono, di conseguenza, una parte dell'oggetto della controversia e devono essere formulate nel ricorso.

24 — Sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, *Baustahlgebebe/Commissione* (Racc. pag. I-8417, punto 18).

25 — Sentenza 15 giugno 2000, causa C-13/99 P, *TEAM/Commissione* (Racc. pag. I-4671, punto 36).

26 — Rideau, J., e Picod, F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, 2^e ed., Parigi, 2002, pag. 592.

27 — Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., e Bray, R., *Procedural Law of the European Union*, cit., pag. 553.

93. Se è vero che il giudice comunitario ammette conclusioni formulate in subordine (eventualiter) nell'ipotesi di rigetto delle conclusioni formulate in via principale (principaliter) nell'atto introduttivo del giudizio²⁸, la situazione sembra diversa ove le conclusioni sussidiarie sono dedotte nel corso dell'istanza e addirittura all'udienza. In tal caso, infatti, le conclusioni, sebbene formulate in subordine, sono conclusioni nuove che modificano l'oggetto della controversia, poiché esprimono una richiesta avanzata dopo la scadenza del termine di ordine pubblico previsto per introdurre il ricorso da esaminare in caso di rigetto delle conclusioni formulate in via principale.

94. Secondo una giurisprudenza costante, l'art. 42, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte permette al ricorrente, in via eccezionale, di invocare nuovi mezzi a sostegno delle conclusioni presentate nell'atto introduttivo. Al contrario, tale disposizione non gli attribuisce affatto la facoltà di presentare nuove conclusioni²⁹. Allo stesso modo, le analoghe disposizioni dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, pur consentendo, in determinate circostanze, la deduzione di nuovi mezzi di prova in corso di causa, non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di autorizzare le parti ricorrenti a presentare al giudice comunitario nuove conclusioni ed a

modificare in tal modo l'oggetto della controversia³⁰.

95. Una riformulazione delle conclusioni iniziali è ammissibile, tuttavia, a condizione che si limiti a precisare le conclusioni contenute nell'atto introduttivo o che le conclusioni riformulate restino in secondo piano rispetto alle conclusioni iniziali³¹.

96. Occorre dunque esaminare se il capo delle conclusioni formulato in subordine all'udienza dinanzi al Tribunale da parte della ricorrente rappresenti una riformulazione delle conclusioni già avanzate o, invece, una conclusione nuova.

97. Con le conclusioni formulate in subordine la ricorrente ha chiesto al Tribunale, in sostanza, di ingiungere all'UAMI, rimettendo la causa alla commissione di ricorso al fine di poter dimostrare che il suo marchio gode di notorietà ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, di esaminare nel merito le sue richieste. Si deve osservare che il capo delle conclusioni dedotto in subordine mira non ad una precisazione delle conseguenze dell'annullamento, come pretende la ricorrente, ma

28 — Rideau, J., e Picod, F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, cit., pag. 592. Per la dottrina sulle conclusioni formulate in subordine, v. Rosenberg, L., Schwab, K.-H., e Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, cit., pag. 649.

29 — Sentenza 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione (Racc. pag. 3173, punto 26).

30 — Sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-2285, punto 43).

31 — Sentenze del Tribunale 21 ottobre 1998, causa T-100/96, Vicente-Núñez/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-591 e II-1779, punto 51), e 2 giugno 2005, causa T-177/03, Strohm/Commissione (Racc. pagg. I-A-147 e II-651, punto 21).

ad ottenere un'ingiunzione all'UAMI. Ebbene, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all'UAMI. Incombe, infatti, a quest'ultimo trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale³².

100. Tale motivo di ricorso non può essere accolto.

F — Sul sesto motivo, vertente su una presunta violazione degli artt. 63 del regolamento n. 40/94 e 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale per mancata ammissione di taluni documenti

98. È giocoforza constatare che la ricorrente ha presentato in subordine un nuovo capo di conclusioni, con il quale ha chiesto che fosse rivolta un'ingiunzione all'UAMI. Essa ha dunque cercato di modificare l'oggetto della controversia.

1. Argomenti delle parti

101. La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale viola gli artt. 63 del regolamento n. 40/94 e 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale in quanto ha dichiarato irricevibili taluni documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale. A suo avviso, il regolamento di procedura non conterrebbe alcun divieto di produzione di elementi di prova dinanzi al Tribunale.

99. Il Tribunale ha potuto legittimamente respingere come irricevibili le conclusioni formulate in subordine all'udienza in quanto conclusioni nuove, senza con ciò incorrere in nessun errore di diritto.

102. La ricorrente contesta l'interpretazione offerta dal Tribunale della nozione di oggetto della controversia di cui all'art. 135, n. 4, del suo regolamento di procedura. I fatti che essa ha dedotto a sostegno della sua argomenta-

32 — Sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform) (Racc. pag. II-433, punto 33); 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL) (Racc. pag. II-683, punto 12); 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN) (Racc. pag. II-2251, punto 22), e ordinanza del Tribunale 6 settembre 2006, causa T-366/04, Hensotherm/UAMI (Racc. pag. II-65, punto 17).

zione non farebbero parte dell'«oggetto», ma sarebbero elementi di prova nella causa. Siccome la commissione di ricorso, ultima istanza del procedimento amministrativo, ha considerato tali elementi insufficienti per provare le sue affermazioni, la ricorrente ne avrebbe prodotti di nuovi dinanzi al Tribunale.

103. Sarebbe poi incompatibile con il suo stesso ruolo di istanza giurisdizionale di primo grado che verifica la legittimità delle decisioni dell'UAMI che il Tribunale rifiuti di prendere in considerazione elementi di prova portati al suo esame.

104. L'UAMI ricorda che il compito del Tribunale è di controllare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso e non di verificare se, nel momento in cui statuisce su un ricorso contro la decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, possa legittimamente adottare una nuova decisione che abbia lo stesso dispositivo di quella impugnata. Ne consegue che nessuna illegittimità può essere imputata all'UAMI quanto ad elementi di fatto mai portati alla sua attenzione. Elementi di fatto portati dinanzi al Tribunale senza mai essere stati dedotti dinanzi all'UAMI dovrebbero essere disattesi.

2. Parere

105. Come ricordato ai paragrafi 57, 70 e 91, l'impugnazione è limitata ai motivi 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.

106. Occorre altresì ricordare che, in caso di ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Tale valutazione, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova adottati dinanzi al Tribunale, non costituisce, pertanto, una questione di diritto soggetta al sindacato della Corte³³.

33 — Sentenza 25 gennaio 2007, cause riunite C-403/04 P e C-405/04 P, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione (Racc. pag. I-729, punto 38).

107. Quantunque la ricorrente ponga l'accento sulla questione se, dichiarando irricevibili le offerte di prova costituite dai cinque documenti, sia stato violato il regolamento di procedura del Tribunale, il suo motivo verte, in realtà, sullo snaturamento degli elementi di prova.

108. Nella fattispecie, tuttavia, non risulta nessuno snaturamento degli elementi di prova né una violazione del regolamento di procedura del Tribunale.

109. Quand'anche idonei a dimostrare la notorietà del segno OBELIX, i cinque documenti prodotti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale non sono stati trasmessi all'UAMI nell'ambito del procedimento di elaborazione della decisione controversa e non sono stati discussi in tempo utile, vale a dire prima dell'adozione della decisione impugnata. Nell'ambito di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario, invece, la legittimità dell'atto impugnato deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l'atto è stato adottato³⁴.

110. Facendo riferimento, al punto 16 della sentenza, all'art. 135, n. 4, del suo regolamento di procedura, il Tribunale intendeva sottolineare la natura del contenzioso di annulla-

mento. Orbene, è pacifico che i cinque documenti non sono stati presentati all'UAMI. Perché se ne tenesse conto, essi avrebbero dovuto essere presentati all'UAMI nel corso del procedimento amministrativo.

111. Il sesto motivo è inconferente.

112. Occorre respingere nella sua totalità l'impugnazione della ricorrente.

VI — Spese

113. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al ricorso di impugnazione in forza dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente dev'essere condannata alle spese. Di conseguenza, se, come propongo, tutti i motivi di impugnazione dedotti verranno respinti, la ricorrente dovrà essere condannata alle spese.

34 — Sentenza Francia/Commissione, citata alla nota 22, punto 7.

VII — Conclusione

114. Tutto ciò considerato, propongo alla Corte di decidere come segue:

- 1) respingere l'impugnazione e
- 2) condannare Les Éditions Albert René SARL alle spese.