SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

18 ottobre 2007 *

Nel procedimento T-425/03,

AMS Advanced Medical Services GmbH, con sede in Mannheim (Germania), rappresentata inizialmente dall'avv. G. Lindhofer, successivamente dagli avv.ti Lindhofer e S. Schäffler,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:

* Lingua processuale: il tedesco.

American Medical Systems, Inc., con sede in Minnetonka, Minnesota (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 settembre 2003 (procedimento R 671/2002-4), relativo ad un procedimento di opposizione tra la AMS Advanced Medical Services GmbH e la American Medical Systems, Inc.,

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

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re. E. Martins Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2003,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2004,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 aprile 2004,

a seguito dell'udienza del 7 novembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 25 ottobre 1999, la AMS Advanced Medical Services GmbH presentava domanda di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato.

2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è costituito dal segno figurativo «AMS Advanced Medical Services» qui di seguito riprodotto:



3 I prodotti e i servizi per i quali veniva richiesta la registrazione ricadono nelle classi 5, 10 e 42 di cui all'accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ognuna delle singole classi, alla descrizione seguente:

— classe 5: «Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi»;

— classe 10: «Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici, materiale di sutura»;

— classe 42: «Alloggio e ristorazione; servizi di chimici; servizi di ingegneria; servizi ospedalieri e di centri di cura o terapeutici; cure mediche, di igiene e di bellezza; servizi di laboratorio medico, batteriologico o chimico; sviluppo di medicinali, di alimenti farmaceutici e altri prodotti sanitari e svolgimento di ricerche mediche e cliniche, consulenza e assistenza a terzi nell'ambito di tali attività; ricerca scientifica e industriale, in particolare ricerca medica, batteriologica o chimica; servizi di ottica; servizi di fisici; interpretariato; programmi per elaboratori, in particolare per la medicina; consulenze tecniche; ricerche (tecniche e giuridiche) nel settore dei diritti d'autore; consulenze tecniche e perizie; consulenze per responsabili medici in materia di sviluppo, di attuazione e di applicazione di programmi terapeutici e sviluppo di tali programmi per mezzo di studi; allevamento di animali; traduzioni; noleggio di apparecchiature di elaborazione di dati; noleggio di distributori automatici; gestione e sfruttamento dei diritti d'autore; sfruttamento dei diritti di proprietà industriale; prove di materiali; prenotazione di alloggi».

4 Tale domanda veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* 29 maggio 2000, n. 43/00.

5 In data 28 agosto 2000, la società American Medical Systems, Inc. proponeva opposizione avverso il marchio richiesto, deducendo la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tale opposizione si fondava, in particolare, sull'esistenza di vari marchi nazionali registrati in Germania, in Spagna, in Francia, in Italia, nel Regno Unito nonché nei paesi del Benelux e, segnatamente, sull'esistenza del marchio denominativo AMS, registrato nel Regno Unito il 20 marzo 1996 con il numero 2061585, per i seguenti prodotti ricompresi nella classe 10 ai sensi dell'accordo di Nizza:

«Apparecchi e strumenti chirurgici, medici e veterinari; materiale di sutura; dispositivi medici per il controllo di disturbi urologici e di impotenza; articoli di protesi; protesi per il pene; protesi urinarie; sfinteri artificiali; componenti ed elementi costitutivi per tutti i menzionati articoli, tutti appartenenti alla classe 10».

6 Con decisione 31 maggio 2002, la divisione d'opposizione, basandosi esclusivamente sull'esistenza del marchio denominativo registrato nel Regno Unito AMS (in prosieguo: il «marchio anteriore»), accoglieva l'opposizione riguardo ai prodotti compresi nella classe 10, sulla base del rilievo che sussisteva un rischio di confusione sul territorio del Regno Unito. La divisione d'opposizione osservava, infatti, che i prodotti appartenenti alla classe 10, oggetto del marchio richiesto e del marchio anteriore, erano identici e che i segni in conflitto erano simili in considerazione della combinazione delle lettere «a», «m» e «s» ad essi comuni, tenuto conto del fatto che l'elemento figurativo e l'elemento denominativo "advanced medical services» presentavano scarso valore distintivo e ridotta rilevanza nell'ambito del marchio richiesto. La divisione d'opposizione respingeva, per contro, l'opposizione riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 5 e ai servizi di cui alla classe 42.

7 Il 30 settembre 2002 l'interveniente proponeva ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione della divisione d'opposizione nella parte in cui l'opposizione era stata respinta per i prodotti e servizi seguenti oggetto del marchio richiesto:

— classe 5: «Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi»;

— classe 42: «Servizi ospedalieri e di centri di cura o terapeutici; cure mediche, di igiene e di bellezza; servizi di laboratorio medico, batteriologico o chimico; sviluppo di medicinali, di alimenti farmaceutici e altri prodotti sanitari e svolgimento di ricerche mediche e cliniche, consulenza e assistenza a terzi nell'ambito di tali attività; ricerca scientifica e industriale, in particolare ricerca medica, batteriologica o chimica; servizi di ottica; consulenza per responsabili medici in materia di sviluppo, di attuazione e di applicazione di programmi terapeutici e valutazione di tali programmi per mezzo di studi».

8 L'interveniente sosteneva che esistesse una stretta connessione tra i prodotti appartenenti alla classe 5 e quelli appartenenti alla classe 10, considerato che i primi verrebbero utilizzati quali applicatori nella somministrazione di preparati medicinali o, quantomeno, nell'ambito della loro somministrazione. Quanto ai servizi ricompresi nella classe 42, occorrerebbe tener conto, a parere dell'interveniente, del fatto che tutte le imprese farmaceutiche praticherebbero la ricerca e vi sarebbero costrette.

9 Nel controricorso depositato dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'UAMI la ricorrente ha anzitutto dichiarato, dal canto suo, che «non esist[eva] alcun rischio di confusione tra i marchi AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS e AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, da un lato, e AMS Advanced Medical Services, dall'altro, con riguardo all'attuale elenco dei beni e servizi, in quanto al marchio comunitario AMS Advanced Medical Services sarebbero state apportate limitazioni nel corso del procedimento d'opposizione (v. decisione 31 maggio 2002 n. 1697/2002)». La ricorrente ha inoltre precisato di «condividere le conclusioni cui la divisione d'opposizione [era] giunta con riguardo alla somiglianza dei prodotti e alla rilevanza attribuita all'interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi». La ricorrente contestava, infine, che, nei cinque anni precedenti il procedimento d'opposizione, i marchi dell'interveniente avessero costituito oggetto di seria utilizzazione nella Comunità europea per i prodotti appartenenti alla classe 10 e invitava conseguentemente la medesima a fornire le prove in ordine all'utilizzazione dei suoi vari marchi.

10 Con decisione 12 settembre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso annullava la decisione della divisione d'opposizione accogliendo l'opposizione dell'interveniente, ad eccezione dei prodotti seguenti, per i quali ammetteva la registrazione del marchio richiesto dalla ricorrente, vale a dire gli «alimenti per neonati; [i] prodotti per la distruzione degli animali nocivi; [i] fungicidi [e gli] erbicidi», atteso che questi potevano essere considerati sufficientemente distanti dai prodotti protetti dal marchio anteriore. La commissione di ricorso rilevava, per contro, che, quanto ai prodotti e servizi per i quali essa aveva accolto l'opposizione, essi, in sostanza, riguardavano tutti, al pari dei prodotti protetti dal marchio anteriore, il settore medico e che erano destinati alla terapia di patologie fisiche, il che implicava un rischio di confusione in considerazione della loro finalità e della somiglianza dei segni di cui trattasi. La commissione di ricorso respingeva infine l'eccezione sollevata dalla ricorrente nell'ambito del procedimento dinanzi ad essa pendente relativa alla mancata utilizzazione del marchio dell'interveniente nella Comunità, in base al rilievo che tale eccezione non era stata sollevata in tempo utile dinanzi alla divisione d'opposizione.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario;

— in subordine, rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso;

— condannare l'UAMI alle spese.

12 All'udienza, la ricorrente ha dichiarato di desistere dal secondo capo della propria domanda, di cui si è preso atto nel verbale di udienza.

13 L'UAMI e l'interveniente concludono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità del terzo capo della domanda della ricorrente

14 Con il terzo capo della domanda, la ricorrente chiede al Tribunale di rimettere la causa dinanzi alla commissione di ricorso affinché essa possa pronunciarsi sulla domanda di registrazione del marchio.

15 A tal riguardo, si deve rammentare che, a termini dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l'UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza, non spetta al Tribunale l'adozione di provvedimenti ingiuntivi nei confronti dell'UAMI. Incombe, infatti, all'UAMI trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione dell'emananda sentenza del Tribunale. Secondo la giurisprudenza, tale principio trova applicazione, segnatamente, quando un capo della domanda riguardi la richiesta di rinvio della causa all'UAMI affinché si pronunci sulla domanda di registrazione [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, punti 11 e 12, e 31 marzo 2004, causa T-216/02, Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), Racc. pag. II-1023, punto 15].

16 Il terzo capo della domanda della ricorrente è, pertanto, irricevibile.

Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

17 La ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, attinenti, da un lato, alla violazione dell'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94 e, dall'altro, all'assenza di seria utilizzazione dei marchi dell'interveniente.

1. Sul primo motivo, attinente alla violazione dell'art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94

Sulla ricevibilità degli elementi di diritto dedotti dinanzi al Tribunale

Argomenti delle parti

18 L'UAMI sottolinea che, a termini dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso che è determinato dall'atto introduttivo del ricorso e dalla domanda della ricorrente.

19 A parere dell'UAMI, non sarebbe stato definitivamente stabilito in qual misura il convenuto dinanzi alla commissione di ricorso possa incidere sulla determinazione dell'oggetto della controversia dinanzi alla commissione medesima contestando, nel controricorso, accertamenti contenuti nella decisione del precedente grado di giudizio, non contestati dal ricorrente, senza proporre, esso stesso, ricorso. Non sarebbe stato nemmeno definitivamente stabilito se la commissione di ricorso debba controllare la decisione impugnata nel suo complesso o se possa limitarsi ad aspetti della decisione espressamente sottoposti al suo sindacato nell'atto contenente i motivi di ricorso. L'UAMI rinvia, a tal riguardo, alle considerazioni contraddittorie sviluppate, rispettivamente, nelle sentenze del Tribunale 23 settembre 2003, causa T-308/01, Henkel/UAMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (Racc. pag. II-3253, punto 29),e , cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés/UAMI González Cabello e Iberia Línéas Aéreas de España (MUNDICOR) (Racc. pag. II-965, punto 76).

20 L'UAMI rammenta che accertamenti compiuti dalla divisione d'opposizione non contestati dal convenuto dinanzi alla commissione di ricorso non possono costituire oggetto della controversia per la prima volta dinanzi al Tribunale.

21 L'UAMI deduce che, nella specie, la ricorrente — convenuta dinanzi alla commissione di ricorso — aveva espressamente riconosciuto come corretti, nel corso del procedimento di ricorso, gli accertamenti effettuati dalla divisione di opposizione, avendo essa dichiarato di «condividere le conclusioni cui la divisione d'opposizione [era] giunta con riguardo alla somiglianza dei prodotti e alla rilevanza attribuita all'interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi». La ricorrente si sarebbe infatti limitata a contestare la riforma della decisione della divisione d'opposizione operata dalla commissione di ricorso, nel senso dell'ampliamento dei prodotti e dei servizi che dovevano essere considerati analoghi a quelli dell'interveniente. L'UAMI ritiene quindi che dinanzi alla commissione di ricorso l'oggetto del procedimento fosse costituito unicamente dalla questione se prodotti e servizi diversi da quelli individuati inizialmente dalla divisione d'opposizione ricadessero nella sfera di somiglianza del marchio anteriore. Orbene, considerato che, nell'abito del presente ricorso, la ricorrente contesterebbe la somiglianza dei segni quale accertata dalla divisione d'opposizione e confermata dalla commissione di ricorso, tale motivo sarebbe irricevibile in quanto modificherebbe l'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura. Inoltre, tale motivo sarebbe irricevibile in quanto violerebbe il principio secondo cui non si può contestare quanto precedentemente affermato (venire contra factum proprium).

Giudizio del Tribunale

22 In limine, occorre verificare se, come dedotto dall'UAMI, la ricorrente abbia espressamente riconosciuto, dinanzi alla commissione di ricorso, la somiglianza dei marchi in conflitto, in modo da non poterla più contestare dinanzi il Tribunale.

23 A tal riguardo, si deve ricordare che la ricorrente ha affermato, nel secondo capoverso della propria memoria del 13 febbraio 2003, depositata dinanzi alla commissione di ricorso, di «condividere le conclusioni cui la divisione d'opposizione [era] giunta con riguardo alla somiglianza dei prodotti e alla rilevanza attribuita all'interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi».

24 Si deve necessariamente rilevare che, contrariamente a quanto sostiene l'UAMI, non può affermarsi che la ricorrente abbia espressamente riconosciuto, in tale capoverso, la somiglianza dei marchi in conflitto. La ricorrente non afferma infatti, in termini chiari e precisi, di non voler mettere in discussione la somiglianza di tali marchi, ma si limita a non contestare la rilevanza che la divisione d'opposizione ha attribuito all'interdipendenza tra la somiglianza dei marchi in conflitto e quella dei prodotti e servizi di cui trattasi.

25 Tale mancato riconoscimento espresso da parte della ricorrente della somiglianza dei marchi in conflitto trova conferma nel primo capoverso della detta memoria, in cui essa afferma che «non esist[e] alcun rischio di confusione tra i marchi AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS e AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, da un lato, e AMS Advanced Medical Services, dall'altro, con riguardo all'attuale elenco dei beni e servizi, in quanto al marchio comunitario AMS Advanced Medical Services [sono] state apportate limitazioni nel corso del procedimento d'opposizione». Da tale affermazione emerge, infatti, che la ricorrente intendeva contestare dinanzi alla commissione di ricorso la somiglianza di tali marchi riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 5 e ai servizi appartenenti alla classe 42, come peraltro da essa confermato in risposta ad un quesito del Tribunale circa la portata e il tenore dei due capoversi della memoria del 13 febbraio 2003. Nel primo capoverso, la ricorrente si limita quindi a sostenere che il rischio di confusione esiste unicamente riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 10, in merito ai quali essa non ha d'altronde contestato la decisione della divisione d'opposizione.

26 Infine, la commissione di ricorso stessa non ha minimamente interpretato la memoria della ricorrente del 13 febbraio 2003 nel senso di un riconoscimento espresso dei rilievi effettuati della divisione d'opposizione quanto all'assenza di somiglianza dei

marchi in conflitto, in quanto, per quanto attiene a tale somiglianza, essa ha rilevato che «i marchi present[avano] un importante grado di somiglianza contenendo entrambi l'acronimo identico AMS», senza operare alcun riferimento ad un preteso riconoscimento espresso della ricorrente al riguardo.

27 In ogni caso, anche ammesso che la ricorrente abbia espressamente riconosciuto, nella propria memoria del 13 febbraio 2003, la somiglianza dei marchi in conflitto, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94 è volto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso [v. sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 46, e 22 ottobre 2003, causa T-311/01, Éditions Albert René/UAMI — Trucco (Starix), Racc. pag. II-4625, punto 70]. Nell'ambito del regolamento n. 40/94, a norma dell'art. 74 del medesimo, tale controllo deve essere svolto con riferimento all'ambito fattuale e giuridico della controversia, nei termini in cui quest'ultima è stata proposta alla commissione di ricorso [sentenze del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (pasticca ovoidale), Racc. pag. II-383, punto 16, e 1° febbraio 2005, causa T-57/03, SPAG/UAMI — Dann e Backer (HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 17]. Peraltro, a termini dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura, le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia proposta dinanzi alla commissione di ricorso.

28 A tal riguardo si deve necessariamente rilevare che l'opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, laddove sia fondata sull'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, solleva dinanzi all'UAMI la questione dell'identicità o della somiglianza dei prodotti e dei servizi oggetto dei marchi in conflitto nonché dell'assenza di somiglianza tra questi ultimi (v., in tal senso, sentenza HOOLIGAN, cit. supra al punto 27, punti 24 e 25).

29 Conseguentemente, il fatto che la ricorrente non abbia contestato, dinanzi alla commissione di ricorso, la somiglianza dei marchi in conflitto non può minimamente produrre l'effetto di impedire all'UAMI di conoscere della questione se tali marchi

fossero simili o identici. Una siffatta circostanza non può quindi neppure produrre l'effetto di privare la ricorrente del diritto di contestare, nei limiti dell'ambito fattuale e giuridico della controversia proposta dinanzi alla commissione di ricorso, le valutazioni compiute da quest'ultima in merito (v., in tal senso, sentenza HOOLIGAN, cit. supra al punto 27, punti 24 e 25).

30 Orbene, si deve necessariamente rilevare che le contestazioni della ricorrente dinanzi al Tribunale relative alla somiglianza dei marchi in conflitto non esulano dal contesto della controversia proposta dinanzi alla commissione di ricorso, la quale si è pronunciata, segnatamente, sulla questione della somiglianza dei marchi in conflitto. La ricorrente si limita, infatti, a mettere in discussione le valutazioni compiute e il ragionamento svolto in proposito dalla commissione stessa. Ne consegue che, con tali contestazioni, la ricorrente non ha modificato l'oggetto della controversia ed esse sono quindi ricevibili dinanzi al Tribunale.

31 Ciò premesso, l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'UAMI dev'essere respinta.

Sul merito

Argomenti delle parti

32 La ricorrente deduce che non sussiste alcuna somiglianza e, pertanto, alcun rischio di confusione tra i marchi dell'interveniente AMS AMBICOR, AMS SECURO-T e AMERICAN MEDICAL SYSTEMS, da un lato, e, dall'altro, il marchio richiesto AMS Advanced Medical Services. Tale rilievo, parimenti effettuato dalla commissione di ricorso, non sarebbe contestato.

33 La ricorrente sostiene inoltre che, contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, non sussisterebbe nemmeno un rischio di confusione tra il marchio anteriore ed il marchio richiesto, in considerazione dell'assenza di somiglianza tanto dei segni in conflitto quanto dei prodotti e dei servizi interessati.

34 Per quanto attiene, in primo luogo, alla somiglianza dei segni, la ricorrente ritiene che occorra fondarsi, di volta in volta, sull'impressione d'insieme trasmessa dai due segni in oggetto. Per contro, non sarebbe consentito, come avrebbe invece fatto la commissione di ricorso, procedere all'esame isolato di un solo elemento del segno. Infatti, la registrazione di un marchio comunitario figurativo attribuirebbe protezione solamente riguardo al marchio richiesto complessivamente inteso e non per taluni elementi di nomi o di lettere.

35 La ricorrente rileva a tal riguardo che il marchio richiesto è stato presentato alla registrazione quale marchio figurativo e che esso contiene un cerchio composto da frecce, rappresentato graficamente, nonché gli elementi denominativi «ams» e «advanced medical services», apposti sulla destra del cerchio stesso. Essa aggiunge che il cerchio composto da frecce rappresentato graficamente e gli elementi denominativi sono collegati da una linea che attraversa il cerchio medesimo, tenendosi presente che l'elemento «ams» è riprodotto al di sopra della linea, laddove l'elemento "advanced medical services» è collocato direttamente al di sotto della stessa. La ricorrente precisa che «AMS» indica, quale sigla, le tre iniziali dell'elemento «advanced medical services», il quale costituisce, al tempo stesso, la sua denominazione sociale e che il marchio richiesto è sempre pronunciato «ams advanced medical services» come un insieme e mai isolatamente con la sola sigla AMS, di per sé non significativa. L'elemento «ams», di per sé munito di ridotto carattere distintivo, non potrebbe essere quindi considerato caratteristico del marchio al punto tale che tutti gli altri elementi sarebbero relegati in secondo piano.

36 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla somiglianza dei prodotti, la ricorrente deduce che non sussiste alcuna somiglianza tra i prodotti molto specialistici appartenenti alla classe 10, rivendicati dall'interveniente, e quelli appartenenti alle classi

5 e 42, oggetto della domanda di registrazione. Anche ammesso che in entrambi i casi siano interessati i settori medici, tale circostanza non può essere sufficiente per affermare l'esistenza di una somiglianza dei prodotti. Il settore medico sarebbe estremamente vasto e potrebbe ricomprendere una serie di prodotti appartenenti ad altre classi, il che implicherebbe che la portata della tutela attribuita ad un nome di un prodotto registrato in un settore medico determinato ed estremamente specializzato si estenderebbe a prodotti ben distanti dal punto di vista del diritto dei marchi.

37 In terzo luogo, la ricorrente rileva che il marchio anteriore, che si compone unicamente delle lettere «a», «m» e «s» per formare una sigla, è munito di ridotto carattere distintivo, godendo quindi, tutt'al più, di una protezione limitata. La ricorrente aggiunge che nell'esame del rischio di confusione tra due segni sussiste un'interdipendenza tra la somiglianza dei segni, da un lato, e, dall'altro, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, nel senso che, per marchi muniti di carattere distintivo più ridotto, sono sufficienti differenze più ridotte tra i prodotti e i servizi di cui trattasi per poter ritenere insussistente il rischio di confusione. Ciò varrebbe nel caso di specie in cui il marchio anteriore sarebbe munito di carattere distintivo debole e in cui le differenze sia tra i segni in conflitto sia tra i prodotti e servizi interessati sarebbero sufficientemente rilevanti per poter ritenere insussistente il rischio di confusione.

38 L'UAMI deduce che, tra gli elementi pertinenti del caso di specie che devono essere presi in considerazione nella valutazione complessiva del rischio di confusione (sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22; 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 18, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40), il carattere concorrente o complementare dei prodotti costituisce un elemento importante e che, qualora sia possibile sostenere che, dal punto di vista del consumatore, esista un rapporto di concorrenza o di complementarietà tra taluni prodotti, questi possono essere considerati di regola simili, prima facie, ai sensi del diritto dei marchi.

39 L'approccio consistente nel giustificare la somiglianza dei prodotti alla luce del rapporto di complementarietà tra i prodotti e i servizi in considerazione del mercato pertinente si ritroverebbe anche nella giurisprudenza del Tribunale [v., a tal riguardo, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punti 55 e 56].

40 L'UAMI afferma di condividere la posizione accolta dalla commissione di ricorso e deduce che i prodotti appartenenti alla classe 5 e quelli appartenenti alla classe 10 oggetto dei marchi in conflitto sono simili, essendo utilizzati simultaneamente e con identica finalità, vale a dire ai fini di un trattamento terapeutico. Per quanto attiene ai servizi appartenenti alla classe 42, per i quali la registrazione del marchio richiesto è stata contestata nella specie, tali servizi sarebbero analoghi ai prodotti appartenenti alla classe 10, tenuto conto che questi ultimi verrebbero utilizzati, di regola, nell'ambito della fornitura dei servizi medesimi. Quanto ai servizi ricompresi nel settore della ricerca, occorrerebbe tener inoltre conto del fatto che le imprese farmaceutiche produttrici degli strumenti medici appartenenti alla classe 10 opererebbero, di regola, nei settori della ricerca e dello sviluppo e che sarebbe presumibile che tale situazione sia conosciuta al pubblico specializzato che utilizza tali strumenti.

41 L'interveniente si allinea, sostanzialmente, agli argomenti sviluppati dall'UAMI e conclude che i prodotti e servizi per i quali la registrazione del marchio è stata richiesta sono analoghi ai prodotti e ai servizi oggetto del marchio anteriore.

Giudizio del Tribunale

42 A termini dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione «se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore

e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

43 Peraltro, a norma dell'art. 8, n. 2, lett. a), i) e ii), del regolamento n. 40/94, per marchi anteriori devono intendersi i marchi comunitari e i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

44 Secondo costante giurisprudenza, costituisce rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate [sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 38, punto 17; sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 25; 30 giugno 2004, causa T-186/02, BMI Bertollo/UAMI — Diesel (DIESELIT), Racc. pag. II-1887, punto 34, e 15 marzo 2006, causa T-31/04, Eurodrive Services and Distribution/UAMI — Gómez Frías (euroMASTER), non pubblicata nella Raccolta, punto 28].

45 Inoltre, è pacifico che l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico dev'essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze SABEL, cit. supra al punto 38, punto 22; Canon, cit. supra al punto 44, punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 38, punto 18, e Marca Mode, cit. supra al punto 38, punto 40; sentenze Fifties, cit. supra al punto 44, punto 26, e DIESELIT, cit. supra al punto 44, punto 35).

46 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi

designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenze Canon, cit. supra al punto 44, punto 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 38, punto 19, e Marca Mode, cit. supra al punto 38, punto 40; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 25, confermata a seguito di impugnazione, con ordinanza della Corte 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord/UAMI, Racc. pag. I-3657]. L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, a termini del quale occorre interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione dipende da vari fattori e, in particolare, dalla notorietà del marchio sul mercato, dalla possibile associazione con il segno utilizzato o registrato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati (v. sentenza DIESELIT, cit. supra al punto 44, punto 36, e la giurisprudenza ivi richiamata).

47 Tale valutazione globale deve peraltro fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi stessi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti degli stessi. Infatti, dalla formulazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, a termini del quale «(…) sussiste un rischio di confusione per il pubblico (…)», emerge che la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v., in tal senso, sentenze SABEL, cit. supra al punto 38, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 38, punto 25; ordinanza Matratzen Concord/UAMI, cit. supra al punto 46, punto 29; sentenza DIESELIT, cit. supra al punto 44, punto 38).

48 Ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, si presume che il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, dovendo fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di

attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 38, punto 26; sentenze Fifties, cit. supra al punto 44, punto 28, e DIESELIT, cit. supra al punto 44, punto 38).

49 Infine, dal carattere unitario del marchio comunitario, sancito dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 40/94, emerge che un marchio comunitario anteriore è protetto in modo identico in tutti gli Stati membri. I marchi comunitari sono pertanto opponibili a qualsiasi domanda di marchio successiva che ne pregiudichi la tutela, ancorché solo in relazione alla percezione da parte dei consumatori di una parte del territorio comunitario. Ne consegue che il principio sancito dall'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, a termini del quale, ai fini del diniego di registrazione di un marchio, è sufficiente che la causa di impedimento assoluta esista soltanto per una parte della Comunità, si applica, in via analogica, anche all'ipotesi di un impedimento relativo ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. [sentenze del Tribunale MATRATZEN, cit. supra al punto 46, punto 59; 6 ottobre 2004, cause riunite da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, New Look/UAMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), Racc. pag. II-3471, punto 34, e 1° marzo 2005, T-185/03, Fusco/UAMI — Fusco International (ENZO FUSCO), Racc. pag. II-715, punto 33].

50 Nella specie, i marchi sui quali l'opposizione era fondata sono marchi nazionali registrati in Germania, in Spagna, in Francia, in Italia, nel Regno Unito e nei paesi del Benelux. La decisione della divisione d'opposizione e la decisione impugnata si sono fondate unicamente sul marchio anteriore, registrato nel Regno Unito, il che è pacifico inter partes. Conseguentemente, l'esame dev'essere limitato al territorio del Regno Unito.

51 Il pubblico pertinente è costituito, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 12 della decisione impugnata, dal consumatore medio nel Regno Unito, che si presume essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, nonché dai professionisti e specialisti del settore medico nel Regno Unito.

52 Alla luce delle suesposte considerazioni occorre quindi analizzare la valutazione del rischio di confusione tra i segni in conflitto operata dalla commissione di ricorso.

— Sulla somiglianza dei prodotti e dei servizi

53 Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza tra prodotti o servizi si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano l'eventuale rapporto tra i prodotti o servizi stessi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà [sentenza della Corte 11 maggio 2006, causa C-416/04 P, Sunrider/UAMI, Racc. pag. I-4237, punto 85; v. sentenze del Tribunale 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/UAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Racc. pag. II-43, punto 39, e la giurisprudenza ivi richiamata; 7 luglio 2005, causa T-385/03, Miles International/UAMI — Biker Miles (Biker Miles), Racc. pag. II-2665, punto 31, e euroMASTER, cit. supra al punto 44, punto 31].

54 Per quanto attiene alla valutazione della somiglianza dei prodotti di cui trattasi, la commissione di ricorso non ha rimesso in discussione, ai punti 8 e 13 della decisione impugnata, il giudizio della divisione d'opposizione riguardo agli «alimenti per neonati; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi», potendo essere considerati sufficientemente distanti dai prodotti medici, chirurgici e da altri prodotti di tal genere oggetto del marchio anteriore per poter escludere un rischio di confusione.

55 Si deve rilevare che tale conclusione non è stata contestata dall'interveniente nell'ambito del presente ricorso.

56 La commissione di ricorso ha, per contro, annullato la decisione della divisione d'opposizione per quanto attiene agli altri prodotti appartenenti alla classe 5 e per tutti i servizi indicati nella classe 42.

57 Al punto 8 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha infatti ritenuto che i «"prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche per uso medico, impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti;" (classe 5)» nonché tutti i servizi della classe 42 oggetto del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso «riguardano tutti, al pari dei prodotti del marchio anteriore, il settore medico e sono diretti alla terapia di mali fisici il che, in considerazione della somiglianza tra i segni, implica un rischio di confusione».

58 A tal proposito la commissione di ricorso ha precisato, ai punti 9-11 della decisione impugnata, che i prodotti di cui trattasi riguardano il settore medico e che i servizi oggetto del marchio richiesto sono analoghi ai prodotti protetti dal marchio anteriore, riguardando settori analoghi, quali la batteriologia, la farmacia, nonché altri settori di tal genere, ed essendo strettamente collegati in considerazione della loro elevata specializzazione.

59 Tali considerazioni devono essere condivise.

60 A tal riguardo, si deve rilevare che i prodotti protetti dal marchio anteriore e quelli protetti dal marchio richiesto riguardano tutti il settore medico e sono quindi diretti ad essere utilizzati nell'ambito di trattamenti terapeutici.

61 Inoltre, tutti i prodotti oggetto del marchio richiesto si trovano in un rapporto di complementarietà o di concorrenza con quelli protetti dal marchio anteriore. In tal senso, i prodotti farmaceutici e igienici, le sostanze dietetiche ad uso medico, gli impiastri, i materiali per le fasciature ed i disinfettanti sono complementari rispetto ai prodotti protetti dal marchio anteriore, essendo generalmente utilizzati nell'ambito di operazioni chirurgiche volte all'impianto di protesi o di sfinteri artificiali.

62 Come giustamente sottolineato dall'interveniente, per la posa di una protesi il medico disinfetta anzitutto la protesi con un prodotto disinfettante, successivamente impianta la protesi stessa utilizzando a tal fine, prima di richiudere la ferita, fasciature e, infine, applica un impiastro per tenere le fasciature stesse. Può parimenti prescrivere un preparato igienico nonché prodotti farmaceutici.

63 Per quanto attiene ai prodotti veterinari, si deve necessariamente rilevare che anch'essi sono complementari rispetto agli apparecchi veterinari oggetto del marchio anteriore. Quanto ai materiali utilizzati per le otturazioni dei denti e per le impronte dentarie, essi si trovano in un rapporto di concorrenza con i dispositivi medici oggetto del marchio anteriore e in un rapporto di complementarietà con gli apparecchi chirurgici e medici parimenti protetti dal marchio anteriore.

64 Per quanto attiene alla valutazione della somiglianza dei servizi contestati, si deve anzitutto rilevare che, come correttamente osservato dalla commissione di ricorso, le ricerche e gli studi medici, batteriologici, chimici, segnatamente quelli indicati nella domanda di marchio comunitario, presentano una stretta connessione con i medicinali, dispositivi o articoli medici del genere di quelli oggetto del marchio anteriore. Inoltre, gli apparecchi e gli articoli medici protetti dal marchio anteriore, in particolare le protesi, vengono generalmente forniti in occasione di interventi medici in istituti ospedalieri o privati al pari di quelli indicati nella domanda di marchio comunitario. Infine, le ricerche scientifiche ed industriali di altro genere possono essere effettuate nello stesso settore dei prodotti oggetto del marchio anteriore.

65 Conseguentemente, in considerazione della stretta connessione tra i prodotti e i servizi di cui trattasi quanto alla loro destinazione e del carattere complementare dei prodotti rispetto ai servizi, correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto che tali prodotti e servizi fossero simili.

66 Ne consegue che correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti e servizi contestati fossero simili ai prodotti protetti dal marchio anteriore (v., in tal senso, sentenza ELS, cit. supra al punto 39, punto 56).

— Sulla somiglianza dei segni

67 Come già rilevato supra al punto 47, la valutazione globale del rischio di confusione, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, dev'essere fondata sull'impressione complessiva dai medesimi prodotta, tenendo conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti di tali prodotti [v. sentenze SABEL, cit. supra al punto 38, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 38, punto 25; sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47, e la giurisprudenza ivi richiamata, e 24 novembre 2005, causa T-135/04, GfK/UAMI — BUS (Online Bus), Racc. pag. II-4865, punto 57, e la giurisprudenza ivi richiamata].

68 Secondo la stessa giurisprudenza, un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se quest'ultima costituisce l'elemento dominante nell'impressione globale prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino

trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta [sentenze del Tribunale MATRATZEN, cit. supra al punto 46, punto 33, e 13 luglio 2005, causa T-40/03, Murúa Entrena/UAMI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Racc. pag. II-2831, punto 52]

69 La giurisprudenza ha precisato che tale approccio non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre, invece, operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso. Tuttavia, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti [v. sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, causa T-31/03, Grupo Sada/UAMI — Sadia (GRUPO SADA), Racc. pag. II-1667, punto 49, e la giurisprudenza ivi richiamata].

70 Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più determinate componenti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre, ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (sentenze MATRATZEN, cit. supra al punto 46, punto 35; GRUPO SADA, cit. supra al punto 69, punto 49, e Julián Murúa Entrena, cit. supra al punto 68, punto 54).

71 La commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 9 della decisione impugnata, che il marchio anteriore e il marchio richiesto presentassero un rilevante grado di somiglianza contenendo entrambi l'identica sigla AMS.

72 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver proceduto all'esame isolato di un solo elemento del segno, laddove la registrazione di un marchio comunitario figurativo attribuisce tutela al marchio richiesto complessivamente inteso e non a talune parti di nomi o lettere.

73 Si deve rilevare che dal punto 9 della decisione impugnata, nonché dal precedente punto 3 della medesima, emerge che la commissione di ricorso ha fatto propria la posizione accolta dalla divisione d'opposizione, la quale aveva appunto rilevato, in sostanza, che i segni di cui trattasi erano simili, in quanto condividevano lo stesso elemento dominante, vale a dire l'elemento «ams».

74 A tal riguardo, si deve necessariamente rilevare che, effettivamente, una delle componenti dei segni in conflitto, vale a dire l'elemento «ams», è identica.

75 Infatti, i segni da porre a raffronto sono i seguenti:

AMS



76 Per quanto attiene, in primo luogo, al raffronto visivo, si deve osservare, da un lato, che la sigla AMS è interamente contenuta nel marchio richiesto AMS Advanced Medical Services.

77 D'altro canto, il marchio richiesto è un marchio figurativo contenente le lettere «a», «m» e «s», in lettere maiuscole, in carattere grassetto e corsivo, precedute da sette frecce componenti un cerchio. Tale raffigurazione è attraversata da una linea nera che sottolinea l'elemento «ams» sotto il quale appare in caratteri più piccoli e minuscoli, ad esclusione della prima lettera di ogni singola parola, il termine «Advanced Medical Services», il tutto in corsivo.

78 Nel marchio anteriore e nel marchio richiesto la sigla AMS viene quindi rappresentata in modo simile, vale a dire in lettere maiuscole. Il fatto che il marchio richiesto venga rappresentato con caratteri in corsivo non consente di operare una distinzione, atteso che la differenza resta praticamente impercettibile per il consumatore.

79 Nemmeno l'esistenza di un elemento figurativo nel marchio richiesto consente di distinguerlo dal marchio anteriore, considerato che il pubblico interessato potrebbe considerare tali frecce quali semplice decorazione dell'elemento denominativo. Infatti, l'elemento «ams» prevale sull'elemento figurativo del marchio richiesto e si impone, effettivamente, nella sua percezione, per effetto delle sue grandi dimensioni e della sua posizione, spostata rispetto alle frecce componenti il cerchio, cerchio che assolve solo ad una semplice funzione decorativa e che, pertanto, non può essere considerato quale l'elemento dominante del marchio richiesto. Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore laddove ha ritenuto che l'elemento dominante del marchio richiesto fosse costituito dall'elemento «ams».

80 Certamente, il marchio richiesto contiene anche il termine «advanced medical services».

81 Si deve tuttavia rilevare che l'elemento «ams» non descrive i prodotti e servizi oggetto del marchio richiesto, ragion per cui tale combinazione possiede un determinato carattere distintivo. Per contro, il termine «advanced medical services» presenta un carattere distintivo molto limitato per prodotti appartenenti al settore medico. Infatti, il termine «advanced» informa solamente il pubblico quanto al fatto che la società di cui trattasi è avanzata nel settore vuoi della ricerca, vuoi delle conoscenze o dell'esperienza; il termine «medical» è, nel settore medico, descrittivo dei prodotti o dei servizi di cui trattasi; il termine «services» non può possedere, in tale contesto, carattere distintivo.

82 A tal riguardo si deve rammentare che, in linea generale, il pubblico non considererà un elemento descrittivo facente parte di un marchio complesso come l'elemento distintivo e dominante dell'impressione globale che tale marchio complesso produce (v. sentenza Biker Miles, cit. supra al punto 53, punto 44, e la giurisprudenza ivi richiamata).

83 Dalle suesposte considerazioni emerge che il marchio richiesto presenta somiglianze visive con il marchio anteriore.

84 Per quanto attiene al raffronto fonetico dei segni, i due segni in conflitto possiedono in comune la sigla AMS, la quale ne costituisce l'elemento centrale. Se è pur vero che il marchio richiesto contiene parimenti il termine «advanced medical services», non è escluso che il consumatore medio faccia riferimento ai due marchi unicamente per effetto della sigla AMS, atteso che tale combinazione di lettere corrisponde all'abbreviazione del termine «advanced medical services». Ciò è ancor più vero essendo tale impressione avvalorata dal fatto che tutte le lettere del detto termine appaiono in caratteri più piccoli.

85 Conseguentemente, i segni in conflitto sono parimenti simili dal punto di vista fonetico.

86 Per quanto attiene al raffronto concettuale, si deve necessariamente rilevare che l'elemento «ams» non presenta significato particolare, bensì costituisce una costruzione arbitraria e priva di significato e che il termine «advanced medical services» sarà percepito dal consumatore medio come il nome della società interessata o come un termine avente carattere laudativo nel settore medico. Inoltre, i consumatori che abbiano visto il marchio anteriore potranno attribuire alla sigla AMS lo stesso significato. Ne consegue che, dal punto di vista concettuale, i segni in conflitto sono parimenti simili.

87 Di conseguenza, correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni in conflitto fossero simili in considerazione dell'identicità tra l'elemento dominante del segno denominativo del marchio richiesto e l'unico elemento del marchio anteriore (v., in tal senso, sentenze Biker Miles, cit. supra al punto 53, punto 45, e Julián Murúa Entrena, cit. supra al punto 68, punto 76).

— Sul rischio di confusione

88 Come già rilevato supra ai punti 53-66, i prodotti e servizi di cui trattasi sono simili ai prodotti oggetto del marchio anteriore. Inoltre, l'impressione d'insieme prodotta dai segni in conflitto, tenuto conto dei loro elementi distintivi e dominanti, è tale da poter creare tra di essi una sufficiente somiglianza per produrre un rischio di confusione nella mente del consumatore.

89 Correttamente quindi la commissione di ricorso ha ritenuto che tale rischio di confusione sussistesse, respingendo la domanda di registrazione del segno AMS per i prodotti e servizi di cui trattasi.

90 Tale conclusione non risulta contraddetta dall'argomento della ricorrente secondo cui il raffronto dei segni avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto del marchio anteriore come utilizzato e non come registrato.

91 A tal riguardo si deve infatti rammentare che il raffronto dev'essere effettuato tra i segni così come sono stati registrati o come figurano nella domanda di registrazione, indipendentemente dal loro impiego isolato o congiunto con altri marchi o menzioni. Conseguentemente, i segni da porre a raffronto erano appunto quelli esaminati dalla

commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 dicembre 2005, causa T-29/04, Castellblanch/UAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Racc. pag. II-5309, punto 57].

92 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il primo motivo dev'essere respinto.

2. Sul secondo motivo, relativo all'assenza di seria utilizzazione dei marchi dell'interveniente

Argomenti delle parti

93 La ricorrente sostiene che i marchi dell'interveniente non abbiano costituito oggetto, sul territorio della Comunità, di un'utilizzazione che implichi il mantenimento dei diritti acquisiti. Essa precisa che l'interveniente ha la propria sede sociale negli Stati Uniti e che il suo centro di attività verte sugli apparecchi urologici. I prodotti urologici, distribuiti con denominazioni complesse, comprendenti l'elemento «ams» (vale a dire AMS 700 CX™/CXM™ Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus Penile Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System) costituirebbero prodotti estremamente specializzati appartenenti alla classe 10, vale a dire protesi per il pene e sistemi di controllo urinario. Nessuno dei prodotti sarebbe contrassegnato dalla sola denominazione AMS. La ricorrente ne deduce che nessun diritto acquisito potrebbe essere mantenuto quando ne venga fatto uso in modo talmente modificato rispetto al marchio registrato da trasformare il carattere distintivo del segno.

94 La ricorrente fa inoltre valere che l'interveniente non fa alcun uso dei propri marchi nella Comunità, atteso che i suoi prodotti vengono proposti unicamente ai consumatori americani.

95 L'UAMI rileva che la ricorrente ha sollevato l'obiezione relativa all'assenza di seria utilizzazione dei marchi dell'interveniente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, ragion per cui quest'ultima correttamente ha respinto la domanda presentata per la prima volta dinanzi ad essa a norma dell'art. 74 del regolamento n. 40/94.

96 A tal riguardo l'UAMI rammenta che, a termini dell'art. 43 del regolamento n. 40/94, il titolare di un marchio comunitario anteriore deve addurre, su istanza del richiedente, la prova, a pena di rigetto della propria opposizione, che, nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, ove tale prova può essere fornita nel termine fissato dall'UAMI, conformemente alla regola 22 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1). A parere dell'UAMI, perché tale effetto possa prodursi, la domanda dev'essere proposta espressamente e tempestivamente. La mancata prova della seria utilizzazione non può essere sanzionata con il rigetto dell'opposizione se non nel caso in cui tale prova sia stata richiesta, espressamente e tempestivamente, dal richiedente dinanzi all'UAMI (sentenza MUNDICOR, cit. supra al punto 19, punti 36-39).

97 L'interveniente condivide, sostanzialmente, la posizione dell'UAMI e precisa di essere fortemente presente sul mercato europeo in cui distribuisce tutti i propri prodotti.

Giudizio del Tribunale

98 Si deve rilevare, in limine, che la ricorrente non censura specificamente, nel proprio ricorso, la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto la sua domanda di prova della seria utilizzazione in base al rilievo che la domanda stessa non era stata proposta

in tempo utile dinanzi alla divisione d'opposizione, bensì che la ricorrente contesta piuttosto la seria utilizzazione dei marchi da parte dell'interveniente. Si deve tuttavia ritenere che tale argomentazione della ricorrente verta sulle valutazioni compiute dalla commissione di ricorso in ordine al momento entro il quale dev'essere fornita la prova della seria utilizzazione del marchio. È d'altronde in tal senso che sia l'UAMI sia l'interveniente hanno inteso il secondo motivo della ricorrente nelle loro memorie e che quest'ultima ha svolto osservazioni nel corso della fase orale del procedimento.

99 Ciò premesso, si deve accertare se la commissione di ricorso, ritenendo che la domanda della prova della seria utilizzazione avrebbe dovuto essere depositata tempestivamente dinanzi alla divisione d'opposizione, abbia violato il diritto comunitario.

100 Si deve rammentare che l'art. 43 del regolamento n. 40/94, intitolato «Esame dell'opposizione», prevede al n. 1 che, nel corso dell'esame dell'opposizione, l'UAMI invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da esso stabilito, le loro osservazioni su comunicazioni emesse dalle altre parti o dall'UAMI stesso. Il medesimo articolo dispone, al successivo n. 2, che, 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 precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore sia stato seriamente utilizzato nella Comunità. Il successivo n. 3 precisa che il n. 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'art. 8, n. 2, lett. a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto.

101 In primo luogo, è pacifico, nel caso in esame, che il marchio anteriore sia costituito da un marchio nazionale, nella specie un marchio registrato nel Regno Unito (v., supra, punti 5 e 6), e che la divisione d'opposizione ha d'altronde rilevato, nella propria decisione, che sussisteva un rischio di confusione sul territorio del Regno Unito riguardo ai prodotti appartenenti alla classe 10.

102 Ciò premesso, il riferimento operato dalla commissione di ricorso all'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 dev'essere rettificato nel senso che tale disposizione riguarda unicamente le conseguenze della mancata utilizzazione del marchio comunitario anteriore, laddove, nella specie, il marchio anteriore è costituito da un marchio nazionale. Le disposizioni pertinenti sono quindi, in realtà, quelle risultanti dal combinato disposto dei nn. 2 e 3 del medesimo articolo, ove il n. 3 dichiara applicabile il n. 2 ai marchi nazionali anteriori di cui all'art 8, n. 2, lett. a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale è protetto [v., in tal senso, sentenze del Tribunale MUNDICOR, cit. supra al punto 19, punto 33, e 23 febbraio 2006, causa T-194/03, Ponte Finanziaria/UAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Racc. pag. II-445, punto 31].

103 In secondo luogo, si deve rilevare che la ricorrente ha invocato, per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, la mancata prova della seria utilizzazione del marchio anteriore e che la commissione di ricorso, richiamandosi all'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, ha respinto tale domanda in base al rilievo che essa avrebbe dovuto e potuto essere presentata tempestivamente dinanzi alla divisione d'opposizione.

104 A tal riguardo, si deve ricordare che, a termini dell'art. 43 del regolamento n. 40/94, solamente su istanza del richiedente, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione è tenuto a fornire la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato nell'ambito territoriale in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali sia stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, ovvero che sussistano legittime ragioni per la non utilizzazione (sentenza MUNDICOR, cit. supra al punto 19, punto 37).

105 Sostanzialmente, a termini dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, ai fini dell'esame di un'opposizione proposta ex art. 42 del regolamento medesimo, si presume che il marchio anteriore sia stato oggetto di seria utilizzazione fintantoché il richiedente non presenti istanza avente ad oggetto la prova di tale utilizzazione.

La presentazione di tale istanza produce quindi l'effetto di accollare all'opponente l'onere della prova della seria utilizzazione (ovvero della sussistenza di legittime ragioni per la non utilizzazione), a pena del rigetto dell'opposizione. Perché tale effetto possa prodursi, l'istanza dev'essere proposta dinanzi all'UAMI espressamente e tempestivamente [sentenze del Tribunale MUNDICOR, cit. supra al punto 19, punto 38; 16 marzo 2005, causa T-112/03, L'Oréal/UAMI — Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II-949, punto 24, confermata da ordinanza della Corte 27 aprile 2006, causa C-235/05 P, L'Oréal/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, e 7 giugno 2005, causa T-303/03, Lidl Stiftung/UAMI — REWE-Zentral (Salvita), Racc. pag. II-1917, punto 77].

106 Tale istanza, affinché possa considerarsi tempestivamente proposta dinanzi all'UAMI dev'essere formulata dinanzi alla divisione d'opposizione, atteso che la seria utilizzazione del marchio costituisce una questione che, una volta sollevata dal richiedente del marchio, dev'essere risolta prima di decidere sull'opposizione vera e propria (sentenza FLEXI AIR, cit. supra al punto 105, punto 26).

107 Infatti, dalla lettura del combinato disposto dell'art. 43 del regolamento n. 40/94 e della regola 22 del regolamento n. 2868/95 emerge che l'UAMI, una volta pervenuta l'opposizione contro una domanda di marchio comunitario, trasmette tale opposizione al richiedente del marchio, fissando al medesimo un termine per presentare osservazioni in merito. Considerato che la prova della seria utilizzazione del marchio costituisce, ai sensi dell'art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, una domanda che può essere formulata unicamente dal richiedente del marchio comunitario, essa dev'essere proposta espressamente dinanzi alla divisione d'opposizione, atteso che tale domanda produce l'effetto di modificare la natura della controversia accollando sull'opponente un obbligo cui questi non era necessariamente tenuto.

108 In difetto di una siffatta istanza proposta dinanzi alla divisione d'opposizione ed in assenza di decisione da parte di quest'ultima sulla seria utilizzazione del marchio anteriore, la commissione di ricorso, dinanzi alla quale venga proposta per la prima volta un'istanza di prova della seria utilizzazione del marchio, sarebbe chiamata a

riesaminare una decisione sulla base di una nuova domanda che solleva una questione che la divisione d'opposizione non ha quindi potuto esaminare e sulla quale essa non si è potuta pronunciare nella propria decisione.

109 Dalle suesposte considerazioni emerge che l'istanza di prova della seria utilizzazione del marchio anteriore può essere proposta unicamente dinanzi alla divisione d'opposizione.

110 Tale interpretazione non si pone in contrasto con il principio, invocato dalla ricorrente nel corso della fase orale del procedimento, della continuità funzionale esistente tra le singole istanze dell'UAMI, affermato dalla giurisprudenza del Tribunale [sentenze del Tribunale KLEENCARE, cit. supra al punto 19, punti 25 e 26; HOOLIGAN, cit. supra al punto 27, punto 18, e 10 luglio 2006, causa T-323/03, La Baronia de Turis/UAMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), Racc. pag. II-2085, punti 57 e 58].

111 Infatti, nella specie non si tratta, in ogni caso, di elementi di fatto o di diritto che non sarebbero stati dedotti dalla ricorrente dinanzi alla divisione d'opposizione, bensì dell'istanza di prova della seria utilizzazione del marchio anteriore, vale a dire di una nuova domanda processuale che modifica il contenuto dell'opposizione e che costituisce, quindi, una questione necessariamente preliminare all'esame dell'opposizione stessa, ragion per cui essa avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente dinanzi alla divisione d'opposizione.

112 L'istanza di prova della seria utilizzazione del marchio aggiunge quindi al procedimento d'opposizione tale questione preliminare e, in tal senso, ne modifica il contenuto. La formulazione di tale istanza per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso implicherebbe l'esame, da parte di quest'ultima, di una domanda nuova e specifica, connessa a considerazioni di fatto e di diritto distinte da quelle alla base della proposizione dell'opposizione avverso la registrazione di un marchio comunitario.

113 Orbene, se è pur vero che il principio della continuità funzionale tra la divisione dell'opposizione e la commissione di ricorso, affermato dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 110, implica il riesame della questione da parte di quest'ultima, esso non può in ogni caso giustificare la proposizione dell'istanza de qua per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, atteso che tale principio non implica minimamente che la commissione di ricorso possa esaminare una controversia diversa da quella sottoposta alla divisione d'opposizione, vale a dire una controversia la cui portata sia stata ampliata per effetto dell'aggiunta della questione preliminare della seria utilizzazione del marchio anteriore.

114 Ciò premesso, correttamente la commissione di ricorso ha affermato, al punto 14 della decisione impugnata, che «[l'istanza della [AMS Advanced Medical Services GmbH] di produrre prove in ordine all'utilizzazione [doveva] essere respinta in quanto formulata per la prima volta nel corso del presente procedimento, laddove essa avrebbe potuto e dovuto essere proposta in tempo utile dinanzi alla divisione d'opposizione».

115 Il secondo motivo dev'essere conseguentemente respinto.

116 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

117 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente dev'essere condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e l'interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, risultata soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La AMS Advanced Medical Services GmbH è condannata alle spese.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 ottobre 2007.

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon M. Vilaras