CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 26 ottobre 2006 [1]

I — Introduzione

1. La presente controversia verte sulla questione se due marchi di farmaci, il marchio denominativo TRAVATAN e l'anteriore marchio denominativo italiano TRIVASTAN, possano essere confusi e, conseguentemente, se TRAVATAN non possa essere registrato come marchio comunitario. Tutte le precedenti istanze, ovvero la divisione d'opposizione e la commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI» o l'«Ufficio») nonché il Tribunale di primo grado, hanno accertato la sussistenza del detto rischio di confusione.

2. Nel procedimento d'impugnazione si deve verificare, da un lato, se il Tribunale abbia correttamente respinto i motivi della ricorrente in quanto tardivi e, dall'altro, se abbia valutato adeguatamente il pericolo di confusione, soprattutto con riguardo al pubblico pertinente.

II — Il contesto normativo

3. L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario [2] disciplina l'impedimento relativo alla registrazione rappresentato dal rischio di confusione:

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

a) (...)

1 — Lingua originale: il tedesco.

2 — GU L 11, pag. 1.

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».

4. Il settimo 'considerando' spiega il concetto di rischio di confusione nel caso di somiglianza di marchi e di prodotti o servizi: «il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela».

5. Un marchio anteriore, tuttavia, può costituire un impedimento alla registrazione di un nuovo marchio solo qualora sia ancora oggetto di uso serio. L'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 recita, infatti, così:

«2) Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

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

III — I fatti di causa e la sentenza del Tribunale

6. Il Tribunale descrive i fatti della causa nei punti 1-11 della sentenza impugnata 22 settembre 2005, causa T-130/03 [3], nel seguente modo:

«1. L'11 giugno 1998 l'Alcon Inc. ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), come modificato.

2. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo TRAVATAN.

3. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 5 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Prodotti farmaceutici per uso oftalmico».

4. Tale domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 23/99 del 22 marzo 1999.

5. Il 22 giugno 1999 la Biofarma SA ha proposto opposizione contro la registrazione di tale marchio comunitario ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94. Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello previsto all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L'opposizione si fondava sull'esistenza del marchio denominativo nazionale TRIVASTAN, registrato in Italia il 27 gennaio 1986 con il numero 394980.

6. L'opposizione riguardava tutti i prodotti considerati dalla domanda di marchio. Essa concerne l'insieme dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, vale a dire i "prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; prodotti dietetici per bambini o malati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per ottu-

3 — Sentenza Alcon/UAMI (Racc. pag I-3859).

rare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; erbicidi e prodotti per la distruzione degli animai nocivi", rientranti nella classe 5.

7 Con lettera 5 maggio 2000, la ricorrente ha chiesto che l'interveniente fornisse la prova, conformemente all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, che il marchio anteriore era stato oggetto, per tutti i prodotti su cui l'opposizione si fondava, nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, di un uso serio nello Stato membro in cui tale marchio è protetto. Con comunicazione 29 maggio 2000, la divisione di opposizione ha invitato l'interveniente a fornire tale prova entro il termine di due mesi.

8 Il 28 luglio 2000 l'interveniente ha comunicato all'UAMI una serie di documenti diretti a dimostrare l'uso serio in Italia del marchio anteriore. Tra questi documenti vi erano, in particolare, fatture, il foglietto illustrativo relativo al medicinale dell'interveniente, un estratto del repertorio italiano *L'Informatore Farmaceutico* nonché un estratto del *Farmaceutical Trade Mark Directory.*

9 Con decisione 26 settembre 2001, la divisione di opposizione ha ritenuto che l'uso del marchio anteriore fosse stato dimostrato per un prodotto farmaceutico specifico, vale a dire un "vasodilatatore periferico destinato a trattare turbe vascolari periferiche e cerebrali e disordini vascolari dell'occhio e dell'orecchio", ed ha accolto l'opposizione per tutti i prodotti rivendicati. Essa ha pertanto negato la registrazione del marchio richiesto, a causa dell'esistenza di un rischio di confusione, ivi incluso il rischio di associazione, in Italia, tenuto conto del fatto che i marchi erano simili dal punto di vista visivo e fonetico e che esisteva una certa somiglianza tra i prodotti.

10 Il 13 novembre 2001 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI contro la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli artt. 57 — 62 del regolamento n. 40/94.

11 Con decisione 30 gennaio 2003 (in prosieguo: la "decisione impugnata"), la terza commissione di ricorso ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto in sostanza che, siccome i prodotti designati dai marchi in questione presentavano un elevato grado di somiglianza e i marchi stessi erano molto simili dal punto di vista visivo e fonetico, esistesse un rischio di confusione, ivi incluso il rischio di associazione, tra i marchi in questione».

7. Il Tribunale ha respinto il ricorso dell'Alcon avverso la decisione della commissione di ricorso.

8. Esso ha giudicato irricevibile in quanto tardivo e per giunta non dedotto dinanzi alla commissione di ricorso il motivo dell'insussistenza dei presupposti dell'uso serio secondo la sentenza MFE Marienfelde/UAMI (HIPOVITON) [4] (punti 19 e segg.).

9. L'Alcon non avrebbe nemmeno contestato la valutazione della commissione di ricorso secondo cui le prove addotte dall'interveniente dimostravano la serietà d'uso del marchio anteriore per un «vasodilatatore periferico (...) indicato nel trattamento delle turbe vascolari periferiche e cerebrali e dei disturbi vascolari dell'occhio e dell'orecchio» (punti 29 e segg.).

10. Infine, la commissione di ricorso, secondo quanto affermato dal Tribunale, avrebbe giustamente riscontrato un rischio di confusione fra i due marchi. Sia i rispettivi prodotti (punti 55 e segg.) che i segni fra cui deve essere operato il raffronto (punti 65 e segg.) presenterebbero numerose somiglianze. I consumatori italiani in particolare potrebbero confondere i due segni (punti 72 e seg.).

IV — L'impugnazione

11. L'Alcon contesta il rigetto da parte del Tribunale del motivo relativo ai presupposti dell'uso serio in quanto irricevibile e sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione del rischio di confusione, in quanto non avrebbe considerato in modo adeguato soprattutto il ruolo degli specialisti medici.

12. L'Alcon chiede pertanto che la Corte voglia:

1. annullare la decisione impugnata;

2. in eventu, rimettere la causa al Tribunale di primo grado;

4 — Sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-334/01 (Racc. pag. II-2787).

3. condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e/o l'interveniente alle spese.

V — Analisi

A — *Sul primo motivo — Ricevibilità degli argomenti addotti in merito alla serietà d'uso del marchio anteriore*

13. L'UAMI ritiene che l'impugnazione sia in sostanza infondata, in alcune parti anche irricevibile, e pertanto chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare l'impugnazione in parte irricevibile ed in parte infondata e

2. condannare la ricorrente alle spese.

14. La Biofarma è intervenuta nel procedimento per la prima volta all'udienza dibattimentale e si associa alle richieste dell'UAMI.

15. Al punto 20 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che «la ricorrente, nel ricorso, non ha contestato alla commissione di ricorso di avere violato l'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 in quanto non sussistevano i presupposti dell'uso serio del marchio anteriore, bensì soltanto in quanto la prova dell'uso serio prodotta dall'interveniente non sarebbe stata idonea a dimostrare che il marchio anteriore era stato effettivamente utilizzato per prodotti ad uso oftalmico». Ne ha inferito che gli argomenti addotti dall'Alcon nell'udienza dibattimentale in merito ai presupposti dell'uso serio costituiscono un nuovo motivo, in quanto tale irricevibile.

16. L'Alcon sostiene invece che i mezzi relativi ai presupposti dell'uso serio costituiscono semplicemente una nuova argomentazione a fondamento del motivo vero e proprio, vale a dire la violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

17. Ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi per la prima volta nel corso del procedimento. È tuttavia ricevibile un mezzo che costituisca l'estensione di un motivo già dedotto, direttamente o implicitamente, nell'atto introduttivo del giudizio [5].

18. L'applicazione di questa norma procedurale è chiarita da esempi tratti da settori giuridici diversi dal diritto dei marchi. La Corte di giustizia, ad esempio, in un caso di iniziale censura relativa alla violazione di molteplici presupposti dell'art. 87, n. 1, CE, ha riconosciuto come estensione ricevibile il mezzo dedotto per la prima volta secondo cui il provvedimento controverso non avrebbe comportato benefici in termini di aiuti solo per le imprese, ma anche per altri soggetti [6]. Essa ha del pari considerato la censura di un'insufficiente verifica, da parte della Commissione, dell'incidenza sugli scambi come un'estensione del motivo vertente sull'assenza di tale incidenza [7]. È stata considerata estensione ricevibile anche la censura relativa a un vizio di procedura, ovvero a una mancata consultazione, dopo che inizialmente era stato eccepito solo che i presupposti materiali per l'adozione della misura di salvaguardia controversa non erano stati sufficientemente chiariti [8]. Infine la Corte ha riconosciuto anche l'argomento dedotto per la prima volta, secondo cui in una procedura di selezione disciplinata dalle norme relative al pubblico impiego il limite di età doveva essere indicato nel bando, come estensione del motivo secondo cui l'applicazione del limite di età era destituita di fondamento normativo [9].

19. Il caso presente risulta analogo. L'Alcon ha contestato nell'atto introduttivo le constatazioni relative alla serietà d'uso ai sensi dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. Biofarma non avrebbe dimostrato alcun uso che possa aver guadagnato al marchio una notorietà sufficiente presso il pertinente pubblico italiano. Inoltre non sarebbe stato provato neppure l'utilizzo del farmaco in ambito oftalmico. Come esposto al punto 17 della sentenza impugnata, l'Alcon ha fatto riferimento, in seguito, all'udienza dibattimentale, «alla sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-334/01, MFE Marienfelde/UAMI — Vétoquinol (HIPOVITON) (Racc. pag. II-2787), per fare valere l'insussistenza dei presupposti dell'uso serio, in particolare a causa dell'esiguo volume commerciale del marchio anteriore».

5 — V., in merito al regolamento di procedura della Corte di giustizia, di uguale tenore, sentenze 19 maggio 1983, causa 306/81, Verros/Parlamento (Racc. pag. 1755, punto 9); 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio (Racc. pag. I-8853, punti 166 e 169), nonché 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/Commissione (Racc. pag. I-10901, punti 85 e seg.).

6 — Sentenza Italia/Commissione, cit. alla nota 5, punti 87 e seg.

7 — Sentenza Italia/Commissione, cit. alla nota 5, punti 103 e 108.

8 — Sentenza Paesi Bassi/Consiglio, cit. alla nota 5, punti 157 e segg. e 169.

9 — Sentenza Verros/Parlamento, cit. alla nota 5, punti 7 e 10.

20. Questa argomentazione integra chiaramente la motivazione del mezzo inerente alla violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. Non si tratta pertanto di un nuovo motivo irricevibile, bensì dell'estensione ricevibile di un mezzo dedotto tempestivamente. Il giudizio di tardività del detto motivo in sede processuale è pertanto viziato da un errore di diritto.

21. Il Tribunale ha tuttavia giustificato, al punto 23 della sentenza impugnata, il rigetto del detto motivo con una seconda motivazione integrativa. Il suo controllo non può esulare dal contesto di fatto e di diritto della controversia, quale delineato dinanzi alla commissione di ricorso. Il Tribunale ha poi osservato giustamente che l'Alcon, secondo quanto risulta dagli atti di causa, non solo non ha messo in dubbio dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione d'opposizione l'uso serio del marchio anteriore, ma ha addirittura espressamente rinunciato a contestare la prova di tale uso [10]. Le eccezioni riguardavano esclusivamente il fatto che il marchio fosse stato utilizzato per un prodotto simile [11]. Il Tribunale è pertanto giunto alla conclusione che le eccezioni contro l'uso serio del marchio anteriore erano irricevibili anche perché non avevano costituito oggetto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

22. Questa motivazione alternativa del rigetto delle eccezioni relative all'uso serio è consona all'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, in base al quale le parti non possono modificare l'oggetto della controversia discussa dinanzi alla commissione di ricorso. A causa della rinuncia dell'Alcon a contestare la relativa prova, la serietà dell'uso non è stata oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Il Tribunale ha rigettato pertanto a ragione il detto motivo di ricorso.

23. L'Alcon è dell'avviso che questa limitazione dell'oggetto della controversia ricevibile dinanzi al Tribunale a ciò che è stato oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso manterrebbe in vigore decisioni rivelatesi palesemente illegittime alla luce della giurisprudenza successiva. La sua tesi è tuttavia erronea. Quando una parte contesta in modo continuo un determinato elemento dell'applicazione della normativa da parte dell'Ufficio, è certo possibile che la sua censura abbia successo se il Tribunale nel frattempo ha risolto la questione di diritto in un senso a lei favorevole. Ma quando una parte — come nella fattispecie l'Alcon — rinuncia a sollevare eccezioni relativamente ad una determinata questione, neanche le sentenze più recenti possono consentirle di dedurre per la prima volta dinanzi al Tribunale un motivo di ricorso avente proprio quel tenore.

24. Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

10 — Così la seconda presa di posizione dinanzi alla divisione d'opposizione, allegato 7 al ricorso in primo grado, foglio 70.

11 — V. la motivazione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, allegato 3 al ricorso in primo grado, foglio 34.

B — *Sul secondo motivo — La violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94*

25. Con il secondo motivo l'Alcon deduce eccezioni contro l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, eccezioni che articola in sei censure parziali.

1. Sulla sesta censura parziale — La limitazione dell'elenco dei prodotti

26. Con la sesta censura parziale, che è d'uopo affrontare per prima, l'Alcon contesta i prodotti sottoposti a raffronto dalla commissione di ricorso e dal Tribunale. Essa avrebbe espressamente limitato la descrizione del proprio prodotto, dinanzi alla commissione di ricorso, ai «prodotti farmaceutici per uso oftalmico per il trattamento del glaucoma», così riducendo ulteriormente la somiglianza fra i prodotti.

27. Ai punti 51 — 55 della sentenza impugnata il Tribunale ha sostenuto che la detta limitazione non era conforme a quanto prescritto dall'art. 44 del regolamento n. 40/94 e dalla regola 13 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 [12]. La limitazione dell'elenco dei prodotti contenuto in una domanda di marchio comunitario deve essere effettuata in modo espresso e non condizionato. L'Alcon non avrebbe introdotto alcuna domanda di limitazione dei prodotti, ma semplicemente confermato la disponibilità ad effettuare tale limitazione. Di conseguenza, devono essere presi in considerazione tutti i prodotti farmaceutici per uso oftalmico indicati nella domanda di marchio.

28. In sostanza l'Alcon aveva tutto il diritto di limitare la descrizione del prodotto dinanzi alla commissione di ricorso, in quanto l'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 consente di limitare in qualsiasi momento l'elenco dei prodotti e dei servizi contenuto nella domanda di marchio. L'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale vieta la limitazione solamente nel corso del procedimento, in quanto essa modificherebbe l'oggetto della controversia [13].

29. Il Tribunale richiede tuttavia correttamente, secondo giurisprudenza costante, che

12 — GU L 303, pag. 1.

13 — Sentenza 21 ottobre 2004, causa C-447/02 P, KWS Saat/UAMI (Racc. pag. I-10107, punto 58).

la limitazione dell'elenco dei prodotti contenuto in una domanda di marchio sia effettuata in modo espresso e non condizionato [14]. Tale limitazione può infatti rivestire un'importanza notevole per la portata del diritto di tutela legato al marchio, nonché — come risulta chiaramente nel caso di specie — per la possibilità di registrare quest'ultimo.

30. Dal momento che l'Alcon non ha dichiarato la limitazione, ma solo la disponibilità ad effettuarla, il Tribunale è potuto pervenire alla conclusione, senza forzare in alcun modo la dichiarazione dell'Alcon, che l'elenco non era stato limitato.

31. Peraltro non è ravvisabile neanche un vizio di procedura da parte della commissione di ricorso per non avere invitato l'Alcon a chiarire la propria dichiarazione. Tale chiarimento avrebbe presumibilmente avuto un senso nell'economia processuale, tuttavia non vi è alcuna disposizione che faccia obbligo alla commissione di ricorso di farne richiesta. Piuttosto, la regola 13, n. 3, del regolamento n. 2868/95 elenca altri vizi (formali) che l'Ufficio deve segnalare al richiedente, oltre a stabilire un termine per sanarli, qualora le condizioni prescritte per la modifica della domanda di registrazione non siano soddisfatte. Tale obbligo sorge, tuttavia, solo dopo che il richiedente ha presentato istanza di modifica.

32. Nel caso di specie non esiste alcun motivo per attribuire all'UAMI ulteriori doveri di segnalazione non previsti espressamente. Come la maggioranza dei partecipanti ai procedimenti dell'UAMI, l'Alcon è un'impresa di grandi dimensioni operante a livello internazionale che deve necessariamente essere dotata delle competenze sufficienti per poter prendere parte autonomamente ad un procedimento relativo al diritto dei marchi o — come in questo caso — per servirsi di rappresentanti qualificati. L'Alcon stessa avrebbe pertanto dovuto comprendere che la dichiarazione di disponibilità a limitare l'elenco non equivale alla limitazione dell'elenco.

33. Il Tribunale non ha pertanto commesso alcun errore di diritto là dove, come già la commissione di ricorso, ha fatto riferimento per confrontare i prodotti all'elenco contenuto nella domanda di marchio, ovvero ai prodotti farmaceutici per uso oftalmico. Questa censura parziale è pertanto infondata.

2. Sulla seconda censura parziale — Raffronto fra i prodotti

34. Dalle valutazioni effettuate in relazione alla sesta censura si evince parimenti che anche la seconda censura parziale — se non già irricevibile — è in ogni caso infondata.

14 — V. la giurisprudenza citata al punto 51 della sentenza impugnata.

35. Con questa censura l'Alcon lamenta che il Tribunale non abbia richiesto alla Biofarma la prova della somiglianza fra i due prodotti. Il Travatan è somministrato sotto forma di gocce oftalmiche, mentre il Trivastan sotto forma di pasticche. Già solo per questo motivo i due prodotti non sarebbero simili.

36. Nella misura in cui verte in apparenza sul raffronto effettivo dei prodotti, questa censura è irricevibile. Come si evince dagli artt. 225 CE e 58, n. 1, dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi alle questioni di diritto. La competenza ad accertare e a giudicare i fatti rilevanti, nonché a valutare le prove spetta esclusivamente al Tribunale. La valutazione dei fatti e dei mezzi di prova, a meno di una loro falsificazione, non rappresenta una questione di diritto, soggetta in quanto tale al controllo della Corte di giustizia nell'ambito di un'impugnazione [15]. Non si ravvisa nella fattispecie alcuna falsificazione dei mezzi di prova, né la deduce l'Alcon.

37. Con questa censura parziale l'Alcon contesta, però, anche la determinazione dei prodotti raffrontati. La questione se il raffronto si debba limitare a due farmaci determinati nelle loro rispettive modalità di somministrazione è una questione di diritto che deve essere esaminata nell'impugnazione.

38. L'Alcon commette tuttavia un errore quando afferma che è determinante il fatto che il Travatan sia somministrato sotto forma di gocce oftalmiche. Come abbiamo visto, la domanda di marchio copre tutto il gruppo dei prodotti farmaceutici per uso oftalmico. Questo comprende farmaci commercializzati con differenti modalità di somministrazione e dunque anche farmaci che, analogamente a quello da confrontare, sono offerti sotto forma di pasticche.

39. Anche questa censura parziale deve pertanto essere respinta.

3. Sulla prima censura parziale — Il pubblico pertinente

40. Con la prima censura parziale l'Alcon deduce che l'UAMI avrebbe delimitato in modo errato il pubblico pertinente.

15 — V., specificamente per il diritto dei marchi, sentenze 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI (Racc. pag. I-9165, punto 39), e 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI (Racc. pag. I-7975, punto 43); in questo senso v. anche sentenza 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI (Racc. pag. I-7561, punto 22), nonché, più in generale, sentenze 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione (Racc. pag. I-769, punto 29); 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, Dorsch Consult (Racc. pag. I-4549, punti 35 e seg.), nonché 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, punto 49).

41. Al punto 49 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato:

«È pacifico che i prodotti di cui trattasi sono medicinali che richiedono una prescrizione del medico per essere venduti in farmacia ai consumatori finali. Pertanto, il pubblico pertinente è costituito non soltanto dai consumatori finali, ma anche dai professionisti, vale a dire dai medici che prescrivono il medicinale nonché dai farmacisti che vendono il medicinale prescritto» [16].

42. Nelle considerazioni relative al rischio di confusione, ai punti 68 e seg. e 72 e segg., il Tribunale conferma le riflessioni della commissione di ricorso riguardo alla percezione dei consumatori. Solo al punto 73 vengono nominati i professionisti come potenziale componente del pubblico pertinente, ma anche qui le constatazioni si basano sulla percezione dei consumatori.

43. L'Alcon contesta l'inclusione degli utenti finali nel pubblico pertinente. Dal momento che i prodotti sono soggetti a prescrizione, sarebbe solo il medico a deciderne l'acquisto e pertanto solo la percezione dei professionisti medici sarebbe rilevante. Così sarebbe stato deciso anche da un'altra commissione di ricorso dell'UAMI [17], dal Tribunale [18] e dalla Corte di giustizia [19].

44. L'Ufficio e la Biofarma sono invece dell'avviso che anche la percezione dei pazienti abbia importanza. L'Ufficio fa presente che, posto dinanzi al marchio, il paziente non deve potersi sbagliare riguardo all'origine del prodotto contrassegnato. La sua percezione è irrilevante solo nel caso in cui sia escluso un confronto con il marchio [20]. La Biofarma integra questa considerazione con l'esempio pratico della confusione fra due farmaci che si trovano nell'armadietto domestico delle medicine.

45. Questa censura parziale si riferisce, sotto un determinato profilo, ad un elemento di

16 — Analoga la sentenza della prima Sezione del Tribunale 17 novembre 2005, causa T-154/03, Biofarma/UAMI-Bausch & Lomb Pharmaceuticals [ALREX] (Racc. pag. I-4743, punto 45); l'impugnazione registrata con il numero di causa C-95/06 P è stata nel frattempo ritirata.

17 — L'Alcon si riferisce alla decisione della Prima commissione di ricorso 12 maggio 2004, nel procedimento R 304/2003-1, Pierre Fabre Medicament, SA/Fujisawa Deutschland GmbH (RIBOMUSTIN/RIBOMUNYL).

18 — L'Alcon si riferisce alla sentenza della Seconda Sezione del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (Racc. pag. II-411, punto 42).

19 — L'Alcon si riferisce all'ordinanza della Corte 5 ottobre 2004, causa C-192/03 P, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (Racc. pag. I-8993, punto 30).

20 — Come sembra accadere per il marchio BSS, utilizzato per un prodotto per la chirurgia oftalmica e per la cui capacità distintiva è determinante la percezione dei professionisti medici (v. ordinanza BSS, cit. alla nota 19, punto 30).

fatto, ovvero all'accertamento del tipo di pubblico cui sono rivolti i prodotti di cui trattasi, ed in quanto tale è irricevibile [21].

46. Sotto un altro profilo, la doglianza riguarda allo stesso tempo l'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 relativamente alla delimitazione del pubblico pertinente. Inoltre, essa sottintende un'insufficiente motivazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, in quanto l'inclusione dei consumatori finali non è stata motivata nonostante i motivi dedotti in senso contrario. Entrambi gli aspetti riguardano questioni di diritto e in questi limiti la censura è ricevibile.

47. La Corte di giustizia si pone nell'ottica degli effetti del marchio sul consumatore medio di un certo tipo di prodotti o servizi [22]. In generale la percezione dei consumatori o degli utenti finali svolge un ruolo determinante, in quanto l'intero processo di commercializzazione ha per obiettivo l'acquisto del prodotto da parte loro [23]. Ciò tuttavia è vero solo se è l'utente finale colui che prende la decisione d'acquisto.

48. Nel caso di farmaci soggetti a prescrizione la scelta fra diversi prodotti non viene effettuata all'atto dell'acquisto, bensì già durante la consultazione. A causa dei rischi loro connessi, i farmaci con obbligo di prescrizione sono soggetti ad un controllo speciale da parte del medico e anche del farmacista. Ciò giustifica persino restrizioni al commercio infracomunitario [24] poste dal diritto derivato. Ai sensi dell'art. 88, n. 1, primo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [25], infatti, gli Stati membri vietano la pubblicità presso il pubblico di farmaci che possono essere venduti solo dietro presentazione di ricetta medica. Nel settore dei farmaci con obbligo di prescrizione sono, dunque, in linea generale i professionisti medici e non il consumatore finale a prendere la decisione d'acquisto.

49. Anche a prenderlo nonostante tutto in considerazione in quanto soggetto in grado

21 — V. supra, paragrafo 36.

22 — Sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191, punto 23), e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I-3819, punto 25), in riferimento all'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1), corrispondente all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

23 — Sentenza 29 aprile 2004, causa C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier (Racc. pag. I-5791, punto 24).

24 — Sentenza 11 dicembre 2003, causa C-322/01, Deutscher Apothekerverband (Racc. pag. I-14887, punto 119).

25 — GU L 311, pag. 67.

di influenzare la prescrizione del medico — come ha evidenziato l'Ufficio all'udienza dibattimentale —, il paziente ha, nel caso di farmaci soggetti a prescrizione, un'influenza estremamente ridotta rispetto alla responsabilità di scelta del medico [26].

50. In particolare, la possibile influenza del paziente non può comportare che *egli* venga considerato il consumatore tipo di questi prodotti, normalmente informato, attento e avveduto. Il consumatore medio deve piuttosto essere individuato con riferimento al gruppo determinante ai fini della decisione d'acquisto di un farmaco con obbligo di prescrizione, ovvero ai medici che effettuano la prescrizione.

51. Nonostante i rilievi dell'UAMI e della Biofarma, anche il rischio di confusione nel paziente che si ritrova confrontato con il marchio indipendentemente dalla prescrizione riveste un ruolo secondario almeno sotto il profilo del diritto dei marchi. La Corte di giustizia, nella sentenza Picasso, ha infatti considerato decisivo ai fini della valutazione del pericolo di confusione il momento in cui viene effettuata la scelta fra i prodotti e i marchi [27]. Gli altri momenti in cui il consumatore potrebbe essere maggiormente incline alla confusione a causa di una minore attenzione hanno, rispetto ad esso, un'importanza secondaria [28].

52. È pertanto corretta la tesi dell'Alcon secondo la quale il pubblico pertinente nel caso di farmaci soggetti a prescrizione deve comprendere i professionisti medici e non già i pazienti. Nonostante tale argomentazione, il Tribunale non affronta la questione di diritto relativa alla delimitazione del pubblico a norma dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, né adduce i motivi per cui, contrariamente all'allegazione dell'Alcon, annovera i consumatori finali fra tale pubblico.

53. Di conseguenza, e se non altro, la motivazione della sentenza impugnata è insufficiente sia per quanto attiene all'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sia in relazione alla concreta presa in considerazione dei consumatori finali. Qualora il Tribunale dovesse effettivamente considerare che, indipendentemente dal prodotto, è sempre il consuma-

26 — V. sentenze del Bundesgerichtshof [Corte federale di cassazione tedesca] 15 ottobre 1992, causa I ZR 259/90 (CORVATON/CORVASAL, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1993, 118, 119); 2 febbraio 1989, causa I ZR 150/86 (Herzsymbol, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1989, 425, 428), e 25 gennaio 1990, causa I ZR 83/88 (L-THYROXIN, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1990, 453, 455). Analoga la decisione del Hearings Officer S.J. Probert dell'UK Patent Office 29 gennaio 1998 [domanda n. 1582474 presentata dalla Dallas Burston Ashbourne Limited e opposizione n. 42375 presentata dalla Warner-Lambert Company (DICLOTARD), http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/inter1998/o01198.pdf, pag. 13, righe 12 e segg.].

27 — Sentenza 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI (Racc. pag. I-643, punto 40).

28 — Sentenza Picasso, cit. alla nota 27, punti 41 e segg.

tore finale medio ad essere determinante, allora oltre al vizio di motivazione sarebbe ravvisabile anche un'erronea interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

54. L'inclusione del consumatore finale può essere nondimeno mantenuta, nel caso di specie, ma per un'altra ragione. Nel presente caso non si devono raffrontare due farmaci con obbligo di ricetta, bensì da un lato il gruppo di prodotti indicato nella domanda di registrazione — i prodotti farmaceutici per uso oftalmico — e dall'altro il farmaco soggetto ad obbligo di prescrizione distribuito sotto il marchio TRIVASTAN. Come ammesso dall'Alcon in risposta ad una domanda supplementare all'udienza dibattimentale, non tutti i prodotti farmaceutici per uso oftalmico presenti sul mercato italiano sono soggetti ad obbligo di ricetta.

55. Nel caso dei marchi di farmaci senza obbligo di ricetta, la percezione del consumatore finale riveste una valenza molto maggiore. Questi farmaci possono essere sì acquistati su indicazione dei medici, tuttavia in molti casi i consumatori finali ne decidono l'acquisto autonomamente. Essi possono, perciò, essere oggetto di pubblicità presso questi ultimi [29].

29 — V. art. 88, n. 2, della direttiva 2001/83.

56. La percezione dei consumatori finali è rilevante anche ed in particolare ai fini della verifica del rischio di confusione fra un gruppo di prodotti composto di farmaci con e di farmaci senza obbligo di prescrizione medica, da un lato, e un farmaco soggetto a prescrizione, dall'altro, come la verifica che è d'uopo effettuare in questa sede. Se il consumatore finale vuole acquistare il farmaco non soggetto a prescrizione ma, confondendosi, chiede il farmaco soggetto a prescrizione, la farmacia glielo nega. Se invece egli, sempre confondendosi, chiede il farmaco venduto senza obbligo di ricetta sebbene voglia in realtà per la propria patologia il farmaco con obbligo di ricetta, è possibile che riceva un farmaco che non gli dà alcun giovamento.

57. Pertanto la riduzione del pubblico pertinente ai medici, richiesta dall'Alcon, sarebbe ammissibile nel caso di specie solo se il rischio di confusione nel caso dei prodotti farmaceutici per uso oftalmico soggetti a ricetta potesse essere valutato separatamente. Ciò presupporrebbe che la lista dei prodotti possa essere suddivisa.

58. In linea di principio è possibile accogliere o respingere la domanda di marchio solo per determinate componenti della lista di prodotti. A norma dell'art. 43, n. 5, frase prima, del regolamento n. 40/94 la domanda

di marchio è respinta, infatti, solo per i prodotti o i servizi per cui è esclusa la registrazione a causa di un'opposizione.

59. Tuttavia, nel caso di specie, ciò non ha alcuna importanza in quanto l'Alcon non ha suddiviso il gruppo generico di prodotti farmaceutici per uso oftalmico e né l'Ufficio, né gli organi giurisdizionali possono di propria iniziativa correggere in tal senso la lista dei prodotti. È certo possibile rifiutare la registrazione per singoli prodotti o gruppi di prodotti espressamente individuati, tuttavia l'ulteriore suddivisione dei gruppi di prodotti costituirebbe un'ingerenza nella potestà dispositiva del richiedente. Verrebbero inoltre elusi i requisiti di forma per una limitazione dell'elenco dei prodotti e — nel caso di una suddivisione nel corso del procedimento giudiziario — il thema decidendi dell'Ufficio risulterebbe modificato [30].

60. Conseguentemente il Tribunale poteva accertare il rischio di confusione soltanto sulla base della percezione del consumatore finale. Nonostante l'errore di diritto della sentenza impugnata, la prima censura parziale del secondo motivo non ne comporta l'annullamento.

4. Sulla terza e quarta censura parziale — Raffronto dei segni

61. Con la terza e la quarta censura parziale l'Alcon contesta il raffronto visivo e fonetico dei segni. Essa contesta, tuttavia, esclusivamente le valutazioni di fatto del Tribunale, pertanto entrambe le censure sono irricevibili [31].

5. Sulla quinta censura parziale — Rischio di confusione

62. Nel contestare la valutazione del rischio di confusione, l'Alcon eccepisce sostanzialmente che i medici e i farmacisti non sono stati adeguatamente considerati. Come già affermato, è sufficiente tuttavia un rischio di confusione presso i consumatori finali, in quanto l'elenco dei prodotti relativi al marchio TRAVATAN comprendeva anche farmaci non soggetti all'obbligo di ricetta [32]. La censura è pertanto infondata.

30 — Giungono ad un'analoga conclusione le sentenze del Bundespatentgericht 20 novembre 1997, causa 30 W (pat) 123/97 [«Plantapret», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, 725 (727)], e del Bundesgerichtshof 12 febbraio 1998, causa I ZB 32/95 [«salvent/Salventerol», BGH Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1998, pag. 924 (925)].

31 — V. supra, paragrafo 36.

32 — V. supra, paragrafo 54.

VI — Sulle spese

63. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, 118 e 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'Alcon risulta soccombente, perciò è tenuta al pagamento delle spese.

VII — Conclusione

64. Propongo pertanto alla Corte di giustizia di:

1. respingere l'impugnazione;

2. condannare l'Alcon Inc. alle spese.