Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

20 settembre 2018 *

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo UROAKUT – Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori UroCys – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Potere di riforma – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nella causa T-266/17,

Kwizda Holding GmbH, con sede in Vienna (Austria), reppresentata da L. Wiltschek, D. Plasser e K. Majchrzak, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da S. Hanne, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Dermapharm GmbH, con sede in Vienna, reppresentata da H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, avvocati,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 marzo 2017 (procedimento R 1221/2016-4), relativa ad un'opposizione tra la Dermapharm e la Kwizda Holding,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius e U. Öberg (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 maggio 2017,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2017,

visto il controricorso dell'interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2017,

* Lingua processuale: il tedesco.

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un'udienza, e avendo deciso, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 20 marzo 2015 la ricorrente, Kwizda Holding GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

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

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 5 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Integratori alimentari e preparati dietetici; Preparati ed articoli medici e veterinari».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 2015/058, del 26 marzo 2015.

5 Il 26 giugno 2015 l'interveniente, Dermapharm GmbH, ha proposto opposizione, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6 L'opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

– il marchio austriaco figurativo qui di seguito riprodotto, richiesto il 5 dicembre 2011 e registrato il 28 marzo 2012, con il numero 6034/2011, che designa, in particolare, i prodotti di cui alla classe 5 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Sostanze dietetiche e integratori alimentari ad uso medico, diversi da quelli per il trattamento o la prevenzione della gotta»;

UroCys

– la registrazione internazionale del suddetto marchio, ottenuta il 5 giugno 2012, con il numero 1137575, con estensione della protezione alla Germania per i prodotti menzionati al precedente punto 6, primo trattino di cui alla classe 5.

7 Il motivo dedotto a sostegno dell'opposizione era quello indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].

8 Il 3 maggio 2016, la divisione di opposizione ha accolto integralmente l'opposizione, respinto la domanda di registrazione e condannato la ricorrente alle spese.

9 Il 4 luglio 2016 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, avverso la decisione della divisione di opposizione, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).

10 Con decisione del 7 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso e confermato il rigetto della domanda di registrazione in causa. Dopo aver considerato che il pubblico di riferimento era costituito dal grande pubblico germanofono, residente in Germania e Austria, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, e dal pubblico specializzato del settore medico e farmaceutico, che presta un elevato livello di attenzione, la commissione di ricorso ha confermato l'identità o l'elevata somiglianza dei prodotti in causa. In seguito, essa ha approvato la conclusione della divisione di opposizione, secondo la quale i segni in causa presentavano un livello medio di somiglianza sui piani visivo e fonetico, a causa dell'elemento iniziale comune «uro», della loro struttura concordante e della loro lunghezza simile. Dal punto di vista concettuale, la commissione di ricorso ha stimato che i segni complessivamente considerati non avevano alcun significato per il pubblico di riferimento, cosicché era la concordanza dell'inizio dei segni che era all'origine di una «certa somiglianza concettuale». Pertanto, alla luce del carattere distintivo medio dei marchi anteriori, la commissione di ricorso ha concluso in favore dell'esistenza di un rischio di confusione, ivi compreso per il pubblico specializzato il cui livello di attenzione era elevato.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– accogliere il ricorso e modificare la decisione impugnata in modo tale da respingere l'opposizione dell'interveniente;

– annullare, eventualmente, la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO;

– condannare l'EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso;

– condannare l'interveniente alle spese sostenute durante il procedimento dinanzi alla divisione di opposizione.

12 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

14 Essa fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che, per quanto riguarda i marchi anteriori e il marchio richiesto, nella mente del pubblico di riferimento esisteva un rischio di confusione.

15 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

16 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, 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.

17 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate tra loro. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati [v. sentenze del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 33 e giurisprudenza ivi citata, e del 22 settembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, punto 44 e giurisprudenza ivi citata].

18 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto che un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 22 settembre 2016, SUN CALI, T-512/15, EU:T:2016:527, punto 45].

19 Alla luce di tali considerazioni si deve esaminare se la commissione di ricorso abbia ritenuto correttamente che sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Sul territorio rilevante

20 Si può chiaramente dedurre dal punto 12 della decisione impugnata che la commissione di ricorso ha considerato che il territorio rilevante fosse quello della Germania e dell'Austria, vale a dire i territori nei quali i marchi anteriori erano protetti. Tale valutazione, del resto non contestata, deve essere accolta.

Sul pubblico di riferimento e sul suo livello d'attenzione

21 Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. 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 si tratta [sentenza del 3 settembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punto 74; v., parimenti, sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

22 Nel caso di specie, ai punti 12 e 21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che il pubblico di riferimento era il pubblico germanofono della Germania e dell'Austria e che i prodotti in causa, compresi nella classe 5, si rivolgevano, da un lato, al grande pubblico che occorre considerare come normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, con un livello di attenzione medio, e, dall'altro lato, al pubblico specializzato del settore medico e farmaceutico, il cui livello di attenzione è elevato.

23 Benché la ricorrente non rimetta in discussione la definizione di pubblico di riferimento, essa tuttavia contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale il consumatore medio interessato appartiene al «grande pubblico» che presta un livello di attenzione medio. La ricorrente sostiene che i preparati medici o dietetici e gli integratori alimentari si rivolgono ad un pubblico che ha bisogni dietetici particolari, di modo che sia il pubblico specializzato che il consumatore medio avrebbe un livello di attenzione maggiore o elevato rispetto ai prodotti interessati, indipendentemente dal fatto che essi siano venduti o meno con prescrizione.

24 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

25 Innanzitutto, occorre rammentare che, qualora i prodotti in causa siano medicinali o prodotti farmaceutici, il pubblico di riferimento è costituito, da un lato, da professionisti della medicina e, dall'altro lato, da pazienti in quanto consumatori finali di tali prodotti [v. sentenze del 15 dicembre 2010, Novartis/UAMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T-331/09, EU:T:2010:520, punto 21 e giurisprudenza ivi citata, e del 5 ottobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T-36/17, non pubblicata, EU:T:2017:690, punto 49]. Tale definizione del pubblico di riferimento, come constatata dalla commissione di ricorso, deve quindi essere accolta.

26 In seguito, dalla giurisprudenza emerge che, da un lato, i professionisti del settore medico prestano un elevato livello di attenzione quando prescrivono farmaci. Dall'altro lato, quanto ai consumatori finali, emerge che, nel caso in cui vengano venduti prodotti farmaceutici senza prescrizione, si deve supporre che tali prodotti interessino i consumatori che si presumono ragionevolmente ben informati, attenti ed avveduti, dal momento che i prodotti in questione incidono sul loro stato di salute e che detti consumatori hanno meno probabilità di confondere le diverse categorie di prodotti. Inoltre, anche qualora vi fosse l'obbligo di prescrizione medica, è probabile che i consumatori prestino un elevato livello di attenzione al momento della prescrizione dei prodotti in questione, in quanto si tratta di prodotti farmaceutici. Pertanto i farmaci, che siano o meno venduti dietro prescrizione medica, possono essere considerati oggetto di un maggiore livello di attenzione da parte dei consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (v. sentenza del 15 dicembre 2010, TOLPOSAN, T-331/09, EU:T:2010:520, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

27 Risulta, dalla medesima giurisprudenza, che tali considerazioni sono applicabili anche quando i prodotti farmaceutici in causa sono volti a trattare affezioni e disturbi di lieve entità [sentenza del 13 maggio 2015, Ferring/UAMI – Kora (Koragel), T-169/14, non pubblicata, EU:T:2015:280, punto 31], come nel caso di alcune infezioni delle vie urinarie.

28 Lo stesso avviene per i prodotti dietetici in generale, nonché per gli integratori alimentari, che non sono medicinali nel senso stretto del termine, ma costituiscono nondimeno prodotti che rientrano nell'ambito della salute essendo destinati, in generale, a migliorare lo stato di salute, che possono essere considerati come beneficiari di un maggior livello di attenzione da parte dei consumatori normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti [sentenza del 26 novembre 2015, Bionecs/UAMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T-262/14, non pubblicata, EU:T:2015:888, punto 19; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/UAMI – Merck (TRUBION), T-412/08, non pubblicata, EU:T:2009:507, punto 28].

29 Nel caso di specie, i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto di cui alla classe 5 hanno in comune di essere destinati ad essere commercializzati dietro prescrizione o con l'intermediazione di un professionista della salute, medico prescrittore, farmacista o veterinario. Alla luce della loro incidenza diretta sulla salute dell'utilizzatore e della specificità delle patologie che sono diretti a curare, occorre considerare che i consumatori saranno generalmente ben informati e particolarmente attenti e avveduti, di modo che il pubblico di riferimento presterà un elevato livello di attenzione, sia che si tratti del grande pubblico che di professionisti [v., in tal senso, sentenze del 9 aprile 2014,

Farmaceutisk Laboratorium Ferring/UAMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T-501/12, non pubblicata, EU:T:2014:194, punto 32, e del 13 dicembre 2017, Laboratorios Ern/EUIPO – Ascendo Medienagentur (SLIMDYNAMICS), T-700/16, non pubblicata, EU:T:2017:896, punto 24].

30 Risulta da quanto precede che la commissione di ricorso, al punto 21 della decisione impugnata, ha erroneamente ritenuto che una parte del pubblico di riferimento presterebbe soltanto un livello di attenzione medio.

Sul confronto dei prodotti

31 Secondo costante giurisprudenza, per valutare la somiglianza dei prodotti o dei servizi in causa, si deve tener conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra essi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Si possono prendere in considerazione anche altri fattori quali i canali di distribuzione dei prodotti in esame [v. sentenze del 21 gennaio 2016, Hesse/UAMI, C-50/15 P, EU:C:2016:34, punto 21 e giurisprudenza ivi citata, e dell'11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

32 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 14 e 15 della decisione impugnata, che i prodotti contestati compresi nella classe 5 sono identici o molto simili ai prodotti contrassegnati dai marchi anteriori.

33 Tali considerazioni, del resto non contestate dalla ricorrente, devono essere accolte.

Sul confronto dei segni

34 La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio normalmente percepisce un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

35 Per determinare il carattere distintivo di un elemento di un marchio, occorre esaminare la maggiore o minore attitudine di tale elemento a concorrere ad identificare i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese. Al momento di tala valutazione occorre prendere in considerazione, in particolare, le qualità intrinseche dell'elemento di cui trattasi, per accertare se esso sia o meno privo di qualsiasi carattere descrittivo dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato [sentenze del 13 giugno 2006, Inex/UAMI – Wiseman (Rappresentazione di una pelle di mucca), T-153/03, EU:T:2006:157, punto 35, e del 12 luglio 2012, Winzer Pharma/UAMI – Alcon (BAÑOFTAL), T-346/09, non pubblicata, EU:T:2012:368, punto 78].

36 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato che i segni in conflitto presentavano una somiglianza visiva e fonetica media nonché una «certa somiglianza concettuale». La commissione di ricorso ha aggiunto, al punto 22 della decisione impugnata, che il carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori era medio e che non esisteva un'indicazione chiara che il termine complessivo «urocys» presentasse connotazioni descrittive.

37 La ricorrente contesta tale affermazione, allega il carattere puramente descrittivo dell'elemento «uro» e le differenze considerevoli tra i segni in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale.

38 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

39 Innanzitutto, occorre rammentare che, sebbene il consumatore normalmente percepisca un marchio come un tutt'uno e non effettui un esame dei singoli elementi, percependo un segno denominativo lo scomporrà, tuttavia, in elementi denominativi che, per lui stesso, hanno un significato concreto o che somigliano a parole che conosce [v. sentenza del 6 settembre 2013, Eurocool Logistik/UAMI – Lenger (EUROCOOL), T-599/10, non pubblicata, EU:T:2013:399, punto 104 e giurisprudenza ivi citata].

40 Inoltre, benché i segni in conflitto concordino nella presenza dell'elemento iniziale «uro», emerge da giurisprudenza costante che la valutazione della somiglianza tra due segni non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un segno complesso e a confrontarla con un altro segno. Occorre, al contrario, operare il confronto esaminando i segni in questione, considerati ciascuno nel suo insieme, il che non esclude che l'impressione globale possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più dei suoi elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

41 Il fatto che una delle componenti di un marchio complesso sia identica ad un altro marchio consente di concludere in favore della somiglianza di tali marchi solo qualora la predetta componente costituisca l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso [v. sentenza del 13 maggio 2015, easyGroup IP Licensing/UAMI – TUI (easyAir-tours), T-608/13, non pubblicata, EU:T:2015:282, punto 50 e giurisprudenza ivi citata]. Unicamente quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punto 42).

42 Nel caso di specie, occorre rilevare che non è contestato che l'elemento «uro» rinvii al settore dell'urologia. Come, in sostanza, fa valere l'EUIPO, dal momento che il pubblico di riferimento riconosce tale elemento come un riferimento all'urologia, esso non sarebbe percepito come direttamente descrittivo dei prodotti interessati ma, al massimo, come allusivo. La commissione di ricorso ha, pertanto, correttamente considerato, al punto 18 della decisione impugnata, che l'elemento «uro» costituiva un riferimento allusivo al settore dell'urologia.

43 A tale riguardo, si deve rammentare che i marchi detti «evocativi» sono usuali nel settore dei medicinali. Infatti, i riferimenti al campo di applicazione e ai principi attivi dei prodotti sono più frequenti nel settore della farmacologia [sentenza del 14 luglio 2011, Winzer Pharma/UAMI – Alcon (OFTAL CUSI), T-160/09, non pubblicata, EU:T:2011:379, punto 80]. Il pubblico di riferimento comprenderà che i preparati e i medicinali i cui nomi iniziano con l'elemento denominativo «uro» sono destinati al trattamento delle infezioni delle vie urinarie. Pertanto, tale pubblico percepirà tale elemento come un riferimento alla destinazione del prodotto piuttosto che come un'indicazione dell'origine commerciale dello stesso. L'elemento iniziale «uro» è pertanto lievemente distintivo dal momento che allude alle caratteristiche dei prodotti in causa.

44 Quanto all'ulteriore elemento «akut» del marchio richiesto, occorre constatare che, contrariamente a quanto allega la ricorrente, non può essere considerato come un riferimento allusivo che necessiti di un elevato sforzo interpretativo. Per il pubblico di riferimento, germanofono, tale termine descrittivo e di uso generico in tedesco si traduce come «urgente, imminente, acuto».

45 Per quanto riguarda l'elemento «cys» dei marchi anteriori, occorre considerare che esso sarà inteso, almeno dal pubblico specializzato in medicina e farmacia, come un riferimento allusivo che rinvia al termine «cistite» o al termine «cisteina». Pertanto, parimenti senza commettere errori, la commissione

di ricorso ha affermato, al punto 22 della decisione impugnata, che i marchi anteriori erano dotati di un carattere distintivo intrinseco medio e che il termine «urocys» complessivamente considerato non presentava un'evidente connotazione descrittiva.

46 Emerge da quanto precede che, ai fini del confronto tra i segni in conflitto, occorre prendere in considerazione i segni nel loro complesso, ivi compresi gli ulteriori elementi «akut» del marchio richiesto e «cys» dei marchi anteriori.

Sulla comparazione visiva

47 Per quanto attiene alla comparazione sul piano visivo, occorre ricordare, anzitutto, che nulla osta a che sia verificata l'esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, dato che questi due tipi di marchi hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un'impressione visiva [v. sentenza del 4 maggio 2005, Chum/UAMI – Star TV (STAR TV), T-359/02, EU:T:2005:156, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

48 La commissione di ricorso ha rilevato, al punto 18 della decisione impugnata, che il pubblico germanofono percepiva i segni in conflitto come combinazione dell'elemento iniziale «uro» e dell'ulteriore elemento «akut» o «cys». La commissione di ricorso aggiunge che il suddetto elemento iniziale non può essere trascurato, tanto più che si colloca all'inizio dei segni e contribuisce sostanzialmente a determinare l'impressione d'insieme che gli stessi producono. Malgrado le differenze tra gli elementi «akut» e «cys» relativamente al numero di lettere e di sillabe, la commissione di ricorso ha constatato che, complessivamente, i segni concordavano per quanto riguarda la loro parte iniziale e la loro struttura ed erano di lunghezza pressoché identica, cosicché ne risulta una somiglianza visiva media.

49 La ricorrente contesta tale valutazione facendo notare che gli elementi «cys» dei marchi anteriori e «akut» del marchio richiesto non hanno nessuna lettera in comune e presentano differenze per quanto riguarda la lunghezza, il numero di lettere, l'ordine delle lettere e la struttura delle sillabe. La ricorrente aggiunge che la commissione di ricorso ha disconosciuto il carattere «semi-figurativo» dei marchi anteriori e non ha preso in considerazione la particolarità grafica della lettera maiuscola «C» al centro della parola dei marchi anteriori, che divide sul piano visivo il segno «urocys», mentre il termine «uroakut» è percepito come omogeneo.

50 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

51 A tale riguardo, occorre rammentare che, sebbene sia già stato statuito che la parte iniziale di un marchio ha normalmente un impatto più forte, sul piano visivo, rispetto alla parte finale dello stesso [v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/UAMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, punto 62, e del 20 novembre 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T-403/16, non pubblicata, EU:T:2017:824, punto 31 e giurisprudenza ivi citata], di modo che il consumatore in generale presta maggiore attenzione alla parte iniziale di un marchio che alla sua fine [v. sentenza del 19 maggio 2011, PJ Hungary/UAMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T-580/08, EU:T:2011:227, punto 77 e giurisprudenza ivi citata], una simile considerazione non potrebbe valere in ogni caso [v. sentenza del 16 maggio 2007, Trek Bicycle/UAMI – Audi (ALLTREK), T-158/05, non pubblicata, EU:T:2007:143, punto 70 e giurisprudenza ivi citata].

52 Nel caso di specie, la sola presenza dell'elemento comune «uro» non consente di concludere in favore della somiglianza visiva dei segni in conflitto [v., in tal senso, sentenza del 22 febbraio 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T-210/17, non pubblicata, EU:T:2018:91, punto 51].

53 Si deve del resto constatare che i segni in conflitto presentano un certo numero di differenze sul piano visivo. Dal momento che gli elementi «akut» nel marchio richiesto e «cys» nei marchi anteriori, sono molto differenti l'uno dall'altro, essi attirano particolarmente l'attenzione del pubblico e non sono trascurabili ai fini della comparazione visiva dei segni in conflitto.

54 In primo luogo, occorre rilevare che i termini «akut» e «cys» non hanno nessuna lettera in comune. In secondo luogo, mentre l'elemento «akut» del marchio richiesto è di lunghezza superiore all'elemento iniziale «uro» e costituisce quattro delle sette lettere del termine «uroakut», il termine «urocys» è composto per metà dall'elemento «uro». In terzo luogo, l'elemento figurativo dei marchi anteriori, composto dalla lettera maiuscola «C» al centro della parola, introduce una divisione sul piano visivo, mentre il termine «uroakut» sarà percepito come omogeneo.

55 Pertanto, sebbene occorra rilevare che i segni in conflitto sono parzialmente identici, per la concordanza dell'elemento iniziale «uro», circostanza che, del resto, la ricorrente non contesta, la loro somiglianza visiva è limitata alla presenza di tale elemento comune. Le differenze tra i segni in conflitto dovute alla presenza degli ulteriori elementi «akut» e «cys» contribuiscono, in misura non trascurabile, all'impressione globale prodotta dai marchi in conflitto.

56 Alla luce di quanto precede, occorre confermare la constatazione della commissione di ricorso secondo la quale, i segni in conflitto, complessivamente considerati, presentano una somiglianza media sul piano visivo.

Sulla comparazione fonetica

57 Per quanto riguarda la comparazione fonetica, si deve evidenziare che la commissione di ricorso si è basata sulle medesime considerazione presenti al precedente punto 48.

58 La ricorrente sostiene che la pronuncia dei marchi anteriori è caratterizzata dall'elemento distintivo «cys», che non possiede alcun punto in comune con l'elemento denominativo «akut». La stessa si oppone all'affermazione secondo la quale la lettera «c» sarebbe pronunciata come una «k» e insiste sulla differenza del numero di sillabe tra i marchi anteriori, composti da tre sillabe, e il marchio richiesto, composto da quattro sillabe, e di cui le intonazioni sono significativamente differenti.

59 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

60 Occorre rilevare che i marchi anteriori si compongono di tre sillabe, vale a dire «u», «ro» e «cys», mentre il marchio richiesto si compone di quattro sillabe, vale a dire «u», «ro», «a» e «kut», cosicché la loro lunghezza, il loro ritmo e la loro intonazione sono differenti e i segni in conflitto coincidono foneticamente esclusivamente in riferimento alle loro prime due sillabe. Inoltre, la possibile pronuncia della lettera «c» dell'elemento «cys» dei marchi anteriori come consonante sibilante è idonea ad accentuare la differenza fonetica tra i segni in conflitto.

61 Al contrario, è già stato statuito che il fatto che il numero di sillabe sia differente non è sufficiente ad escludere l'esistenza di una somiglianza fonetica tra i segni in conflitto (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2011, PEPEQUILLO, T-580/08, EU:T:2011:227, punto 79 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, nel caso di specie, le due prime sillabe, «u» e «ro», dei segni in conflitto sono identiche. Non è contestato, del resto, che esse si pronunciano allo stesso modo.

62 Pertanto, tenuto conto dell'identità fonetica dei segni in conflitto, risultante dall'elemento comune «uro», le differenze rilevate al precedente punto 60 non sono sufficienti ad escludere nella mente del consumatore di riferimento l'impressione secondo la quale tali marchi, valutati globalmente, presentano una certa somiglianza sul piano fonetico.

63 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha riconosciuto soltanto un grado di somiglianza fonetica medio tra i segni in conflitto, precisamente a causa di una divergenza nella pronuncia dei restanti elementi del marchio richiesto, circostanza che occorre pertanto confermare.

Sulla comparazione concettuale

64 Per quanto riguarda la somiglianza concettuale, la commissione di ricorso ha constatato che il pubblico di riferimento, sia il pubblico specializzato che il consumatore finale interessato, percepirebbe l'elemento iniziale «uro» come riferimento allusivo al fatto che i prodotti di cui si tratta sono connessi al settore dell'urologia. La commissione di ricorso ha riconosciuto le differenze tra gli elementi «akut» e «cys», dal momento che il primo è descrittivo di ciò che appare improvvisamente, si espande in modo rapido e intenso, mentre il secondo può essere percepito, almeno dal pubblico specializzato, come un riferimento allusivo al termine «cistite» o al termine «cisteina». Tuttavia, benché abbia evidenziato, al punto 19 della decisione impugnata, che i segni in conflitto, considerati nel loro insieme, non hanno alcun significato per il grande pubblico germanofono, la commissione di ricorso ha tuttavia concluso in favore dell'esistenza di una «certa somiglianza concettuale», tenuto conto della concordanza dell'elemento iniziale «uro».

65 La ricorrente contesta tale valutazione insistendo sulle nette differenze concettuali tra l'elemento «akut» del marchio richiesto, che, secondo la stessa, costituisce un riferimento allusivo, e non puramente descrittivo, al fatto che il prodotto può essere utilizzato, in particolare, per malattie che compaiono improvvisamente o evolvono in modo rapido e intenso, e l'elemento «cys» dei marchi anteriori, che rinvia ai preparati utilizzati a titolo preventivo. Per quanto riguarda il marchio richiesto, la ricorrente aggiunge che il pubblico germanofono comprende il significato del termine «akut», al contrario dell'elemento «cys», giacché il consumatore medio non è abituato ai concetti di «cistite» o di «cisteina».

66 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

67 Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, si deve confermare l'analisi della commissione di ricorso che, del resto, non è rimessa in causa dalla ricorrente, secondo la quale l'elemento «uro», comune ai segni in conflitto, è di natura tale da essere percepito come un riferimento all'urologia.

68 Occorre parimenti considerare che, al punto 18 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha correttamente indicato che l'elemento «cys» poteva essere compreso, almeno dal pubblico specializzato, come un riferimento allusivo che rinvia al termine «cistite» o al termine «cisteina», circostanza che, del resto, la ricorrente non contesta. Allo stesso modo, come è già stato constatato al precedente punto 44, l'elemento denominativo «akut» del marchio richiesto è un termine di uso generico in tedesco che si traduce con «urgente, imminente, acuto».

69 In ogni caso, i segni in conflitto presentano una debole somiglianza concettuale risultante dai differenti significati veicolati dagli elementi ulteriori «akut» e «cys».

70 Nel caso di specie, occorre evidenziare che la commissione di ricorso si è limitata a constatare l'esistenza di una «certa somiglianza concettuale» per il pubblico interessato, circostanza che occorre pertanto confermare.

Sulla valutazione globale del rischio di confusione

71 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi 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 del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 17, e del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T-81/03, T-82/03 e T-103/03, EU:T:2006:397, punto 74].

72 Come risulta dal considerando 8 del regolamento n. 207/2009 (divenuto considerando 11 del regolamento 2017/1001), la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori tra i quali, in particolare, la conoscenza che ha il pubblico del marchio sul mercato di cui trattasi. Siccome il rischio di confusione è tanto più esteso quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o in ragione della conoscenza che ne ha il pubblico, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v., per analogia, sentenze dell'11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punto 24; del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punto 18, e del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 20).

73 Nel caso di specie, dopo aver rilevato che il carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori doveva essere considerato medio, la commissione di ricorso ha concluso, al punto 23 della decisione impugnata, in favore dell'esistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, ivi compreso per il pubblico specializzato la cui attenzione è elevata. Essa ha basato tale conclusione sulla somiglianza visiva e fonetica media e su una certa somiglianza concettuale dei segni in conflitto nonché sul carattere identico o molto simile dei prodotti in causa.

74 La ricorrente sostiene che la semplice concordanza dell'elemento descrittivo «uro» non consenta di concludere in favore dell'esistenza di un rischio di confusione in assenza di altre somiglianze, tanto più che i segni in conflitto presenterebbero differenze considerevoli sul piano fonetico, visivo e concettuale.

75 La ricorrente aggiunge che il carattere puramente descrittivo dell'elemento «uro» «affievolisce» il carattere distintivo dei marchi anteriori, circostanza che avrebbe come conseguenza una riduzione dell'estensione della loro tutela.

76 L'EUIPO e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

77 Nel caso di specie, emerge da quanto precede che, da un lato, i prodotti in causa che rientrano nella classe 5 sono identici o molto simili e che, dall'altro lato, come emerge ai precedenti punti da 34 a 70, i segni in conflitto, considerati complessivamente, presentano un certo grado di somiglianza sul piano visivo, fonetico e concettuale.

78 Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, gli aspetti visivo, fonetico o concettuale dei segni in conflitto non hanno sempre lo stesso peso e l'importanza degli elementi di somiglianza o di differenza tra i suddetti segni può dipendere dalle loro caratteristiche intrinseche [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2004, New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, EU:T:2004:293, punto 49].

79 Del resto, quando gli elementi di somiglianza tra due segni sono costituiti dal fatto che essi condividono una componente che presenta un carattere distintivo debole, l'impatto di tali elementi di somiglianza sulla valutazione globale del rischio di confusione è esso stesso debole [v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2007, Cabrera Sánchez/UAMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non pubblicata, EU:T:2007:391, punto 85; del 13 luglio 2012, Caixa Geral de Depósitos/UAMI – Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, non pubblicata, EU:T:2012:383, punto 79, e del 4 marzo 2015, FSA/UAMI – Motokit Veículos e Acessórios (FSA K-FORCE), T-558/13, non pubblicata, EU:T:2015:135, punti da 49 a 52].

80 Orbene, nel caso di specie, occorre rammentare che è già stato constatato al precedente punto 43 che l'elemento iniziale «uro», comune ai segni in conflitto, presentava un carattere distintivo debole.

81 Inoltre, come emerge, in particolare, ai precedenti punti 53, 60 e 69, le differenze visive, fonetiche e concettuali relative agli elementi supplementari «akut» e «cys» dei segni in conflitto non sono trascurabili nell'impressione globale dei segni per il pubblico di riferimento, ma compensano le similitudini visive, fonetiche e concettuali, che risultano unicamente dalla presenza dell'elemento comune «uro» e dall'idea a cui rinvia, soprattutto dal momento che il pubblico di riferimento presterà un maggiore livello di attenzione.

82 Si deve quindi concludere che, per il pubblico di riferimento, i segni in conflitto, nella loro impressione complessiva, sono globalmente differenti cosicché erroneamente la commissione di ricorso ha concluso in favore dell'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento relativamente ai prodotti della classe 5 designati dai segni in conflitto.

83 Dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che la decisione impugnata deve essere annullata.

Sulla domanda di riforma

84 Per quanto riguarda il capo delle conclusioni della ricorrente diretto alla modifica della decisione impugnata e al rigetto dell'opposizione, si deve rilevare che, mediante tale capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale, in sostanza, di adottare la decisione che, secondo la stessa, l'EUIPO avrebbe dovuto adottare, vale a dire una decisione che constata che le condizioni per accogliere l'opposizione proposta dall'interveniente non sono soddisfatte. Conseguentemente, la ricorrente chiede al Tribunale di esercitare il suo potere di riforma, come previsto all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001).

85 Occorre ricordare, inoltre, che il potere di riforma, riconosciuto al Tribunale in forza dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, non ha come effetto di conferire a quest'ultimo il potere di procedere a una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. Pertanto, in via di principio, l'esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punto 72).

86 Nel caso di specie sussistono i presupposti affinché il Tribunale eserciti il suo potere di riforma. Dalle considerazioni elaborate ai precedenti punti da 21 a 83 si evince, infatti, che la commissione di ricorso era tenuta a constatare che, contrariamente a quanto aveva considerato la divisione di opposizione, nel caso in esame non sussisteva un rischio di confusione. L'opposizione dev'essere conseguentemente respinta.

Sulle spese

87 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

88 Poiché l'EUIPO è risultato soccombente, dev'essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.

89 In applicazione dell'articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l'interveniente sopporterà le proprie spese.

90 La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'EUIPO alle spese da essa sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili, cosicché la suddetta domanda della ricorrente è ricevibile.

91 Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione. Pertanto, la domanda della ricorrente riguardante le spese relative al procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, che non costituiscono spese ripetibili, è irricevibile.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) È annullata la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 marzo 2017 (procedimento R 1221/2016-4).

2) L'opposizione proposta dalla Dermapharm GmbH è respinta.

3) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Kwizda Holding GmbH, ivi comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

4) Le Dermapharm sopporterà le proprie spese.

Pelikánová Valančius Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 settembre 2018.

Firme