SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

25 marzo 2009 *

Nella causa T-402/07,

Kaul GmbH, con sede in Elmshorn (Germania), rappresentata dagli avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:

* Lingua processuale: l'inglese.

Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 1º agosto 2007 (procedimento R 782/2000-2), relativa ad un'opposizione tra la Kaul GmbH e la Bayer AG,

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

composto dal sig. M. Vilaras (relatore), presidente, dai sigg. M. Prek e V.M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2007,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2008,

in seguito all'udienza del 20 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 3 aprile 1996, la Atlantic Richfield Co. ha presentato una domanda di marchio comunitario all'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 modificato.

2 Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo ARCOL.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 1, 17 e 20 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. Tra i prodotti della classe 1 oggetto della domanda di registrazione figurano i «prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti».

4 La domanda di marchio è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* il 20 luglio 1998.

5 Il 20 ottobre 1998, la ricorrente, Kaul GmbH, ha presentato opposizione, in forza dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto per quanto concerne i «prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti» rientranti nella classe 1. L'opposizione è stata fondata sull'esistenza di un marchio comunitario anteriore, registrato il 24 febbraio 1998, con il n. 49106. Questo marchio anteriore è costituito dal segno denominativo CAPOL e riguarda i prodotti denominati «prodotti chimici per la conservazione degli alimenti, ossia materie prime per la conservazione di prodotti alimentari finiti, in particolare dolciumi», della classe 1. A sostegno dell'opposizione, la ricorrente ha dedotto l'impedimento relativo alla registrazione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

6 Con decisione 30 giugno 2000, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione in quanto, pur ammettendo l'identità dei prodotti, poteva essere escluso qualsiasi rischio di confusione tra i segni in conflitto, date le loro differenze visive e fonetiche.

7 Con lettera 17 luglio 2000, ricevuta il 24 luglio 2000, l'UAMI è stato informato dalla Bayer AG del trasferimento, a suo favore, della domanda di registrazione del marchio ARCOL presentata dalla Atlantic Richfield. Il trasferimento è stato iscritto nel registro dei marchi comunitari il 17 novembre 2000, conformemente all'art. 17, n. 5, e all'art. 24 del regolamento n. 40/94.

8 Il 24 luglio 2000, la ricorrente ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.

9 A sostegno del ricorso, la ricorrente ha fatto valere in particolare che, come da essa precedentemente sostenuto dinanzi alla divisione di opposizione, il marchio anteriore godeva di un elevato carattere distintivo e pertanto avrebbe dovuto giovarsi, conformemente alla giurisprudenza, di una tutela più ampia. Tuttavia, a tale riguardo, la ricorrente ha affermato che un elevato carattere distintivo siffatto non risultava soltanto dall'assenza di carattere descrittivo del termine «capol» per i prodotti considerati, come essa aveva già sostenuto dinanzi alla divisione di opposizione, ma anche dalla circostanza che detto marchio avrebbe acquisito notorietà attraverso l'uso. Per suffragare tale notorietà, la ricorrente ha prodotto, in allegato alla sua memoria

depositata dinanzi alla commissione di ricorso, un'attestazione solenne del suo direttore generale, nonché un elenco dei suoi clienti.

10 Con decisione 4 marzo 2002, notificata alla ricorrente il 25 marzo successivo (in prosieguo: la «decisione del 2002»), la terza commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. Tale commissione, dopo aver constatato l'identità dei prodotti contemplati dal marchio richiesto e da quello anteriore, e confrontato i due segni in conflitto dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, ha proceduto alla valutazione globale del rischio di confusione nell'ambito della quale ha considerato, in particolare, di non poter tener conto di un eventuale carattere distintivo elevato del marchio anteriore che sarebbe stato connesso alla sua notorietà, dato che un elemento simile e le summenzionate prove destinate a suffragarlo erano state evocati per la prima volta a sostegno del ricorso proposto dinanzi ad essa.

11 Il 24 maggio 2002, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione del 2002, iscritto a ruolo con il numero di causa T-164/02. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto quattro motivi relativi, in primo luogo, alla violazione dell'obbligo di esaminare gli elementi da essa sollevati dinanzi alla commissione di ricorso, in secondo luogo, alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in terzo luogo, alla violazione dei principi di diritto processuale ammessi negli Stati membri e delle regole di procedura applicabili dinanzi all'UAMI e, in quarto luogo, alla violazione dell'obbligo di motivazione.

12 Con sentenza 10 novembre 2004, causa T-164/02, Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL) (Racc. pag. II-3807), il Tribunale ha accolto il primo motivo e ha annullato la decisione del 2002, senza pronunciarsi sugli altri motivi del ricorso. In sostanza, il Tribunale ha considerato che la terza commissione di ricorso aveva violato, con la decisione del 2002, l'art. 74 del regolamento n. 40/94, rifiutando di esaminare gli elementi di fatto prodotti dalla ricorrente per la prima volta dinanzi ad essa al fine di provare l'elevato grado di distintività del marchio anteriore risultante dall'uso, rivendicato dalla ricorrente, di tale marchio sul mercato.

13 Il 25 gennaio 2005, l'UAMI ha impugnato dinanzi alla Corte la sentenza ARCOL, cit. supra al punto 12. Con sentenza 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul (Racc. pag. I-2213), la Corte ha accolto l'impugnazione e ha annullato la sentenza ARCOL, cit. supra al punto 12. La Corte, poi, statuendo essa stessa definitivamente sulla controversia, ha annullato la decisione del 2002.

14 La Corte ha constatato che la terza commissione di ricorso si era rifiutata, nella decisione del 2002, di tener conto dei fatti e delle prove proposti dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso, ritenendo, in sostanza, che una presa in considerazione simile fosse esclusa d'ufficio, dal momento che tali fatti e prove non erano stati precedentemente presentati dinanzi alla divisione d'opposizione nei termini impartiti da quest'ultima. Secondo la Corte, questa tesi contraddice l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, che conferisce alla commissione di ricorso, dinanzi alla quale vengono così tardivamente presentati fatti o prove, un margine discrezionale al fine di decidere se sia necessario o meno tener conto di questi fatti o prove ai fini dell'adozione della decisione che deve emettere. Dato che la terza commissione di ricorso, invece di esercitare il potere discrezionale conferitole a tal fine, si è erroneamente considerata priva di qualsiasi potere discrezionale per un'eventuale presa in considerazione dei fatti e delle prove in esame, la Corte ha concluso che la decisione del 2002 doveva essere annullata (sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, punti 67-70).

15 Con decisione 19 giugno 2007, comunicata alle parti del procedimento dinanzi all'UAMI il 22 giugno successivo, il presidium delle commissioni di ricorso dell'UAMI ha riassegnato la causa alla seconda commissione di ricorso.

16 Con decisione 1º agosto 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 6 settembre 2007, la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso della ricorrente e ha confermato la decisione della divisione di opposizione che aveva respinto l'opposizione. In sostanza, la seconda commissione di ricorso, dopo aver considerato che i marchi in conflitto non potevano in alcun modo essere considerati simili dal pubblico pertinente, composto da fabbricanti di prodotti alimentari e di dolciumi, è giunta alla conclusione che una delle condizioni necessarie all'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, non era soddisfatta e che la divisione di opposizione aveva giustamente respinto l'opposizione. Alla luce di tale conclusione, la seconda commissione di ricorso ha ritenuto che i fatti e le prove prodotti per la prima volta in occasione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso

dalla ricorrente a sostegno della propria affermazione, secondo la quale il marchio anteriore avrebbe acquisito un elevato carattere distintivo attraverso il suo uso sul mercato, fossero inconferenti, dato che un'affermazione simile, anche ammettendo che fosse dimostrata, non avrebbe potuto incidere, nella fattispecie, sull'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti

17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— accogliere l'opposizione;

— condannare l'UAMI alle spese.

18 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 63, n. 6, e dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94

19 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non si è conformata al dispositivo e alla motivazione della sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, poiché essa non ha affatto esercitato, o ha esercitato scorrettamente, il suo potere discrezionale, derivante dall'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, al fine di prendere eventualmente in considerazione i fatti e le prove da essa evocati per la prima volta dinanzi alla commissione. Secondo la ricorrente, se la commissione avesse correttamente applicato le indicazioni fornite dalla Corte in tale sentenza, avrebbe dovuto emettere una decisione a suo favore.

20 L'UAMI contesta l'argomento della ricorrente.

21 In base ad una giurisprudenza costante, una sentenza di annullamento, come la sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, opera ex tunc e ha pertanto l'effetto di eliminare retroattivamente l'atto annullato dall'ordinamento giuridico (sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 30; sentenze del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 46, e 10 ottobre 2001, causa T-171/99, Corus UK/Commissione, Racc. pag. II-2967, punto 50).

22 Da questa stessa giurisprudenza discende che, per conformarsi alla sentenza d'annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, da un lato, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, dall'altro, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato (ordinanza della Corte 13 luglio 2000, causa C-8/99 P, Gómez de Enterría y Sanchez/Parlamento, Racc. pag. I-6031, punti 19 e 20; v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 2003, causa T-324/02, McAuley/Consiglio, Racc. PI pagg. I-A-337 e II-1657, punto 56, e la giurisprudenza ivi citata).

23 Nella fattispecie, in seguito all'annullamento della decisione del 2002, il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso è ridiventato pendente. L'UAMI, per conformarsi al proprio obbligo, risultante dall'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, di prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, doveva fare in modo che il ricorso portasse ad una nuova decisione di una commissione di ricorso. Così è effettivamente avvenuto, poiché la causa è stata rinviata alla seconda commissione di ricorso, che ha adottato la decisione impugnata.

24 La ricorrente non contesta la legittimità del rinvio della causa alla seconda commissione di ricorso. Essa, tuttavia, fa valere che quest'ultima si è limitata a dichiarare che la decisione del 2002 era fondata e che i fatti e le prove da essa presentati per la prima volta in occasione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso erano inconferenti e, pertanto, irricevibili, senza esercitare il suo potere discrezionale derivante dall'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, al fine di decidere se fosse necessario o meno tener conto di detti fatti e prove.

25 Per esaminare tale argomento, è necessario rammentare che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, su 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».

26 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico sia indotto a credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro. Da questa stessa giurisprudenza risulta che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza fra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [ordinanza della Corte 24 aprile 2007, causa C-131/06 P, Castellblanch/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 55; v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 30-33, e la giurisprudenza ivi citata].

27 Inoltre, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. Così, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. Il carattere distintivo del marchio anteriore, e in particolare la sua notorietà, deve dunque essere preso in considerazione per valutare se sussiste un rischio di confusione (v. sentenza della Corte 17 aprile 2008, causa C-108/07 P, Ferrero Deutschland/UAMI e Cornu, non pubblicata nella Raccolta, punti 32 e 33, e la giurisprudenza ivi citata).

28 Orbene, anche se è vero che, in base al principio dell'interdipendenza tra i fattori presi in considerazione nell'ambito di una valutazione globale del rischio di confusione, ed in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi cui essi si riferiscono, un limitato grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa (sentenza della Corte 15 marzo 2007, causa C-171/06 P, T.I.M.E. ART/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 35), la Corte ha dichiarato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra il marchio di cui è stata richiesta la registrazione e il marchio anteriore sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella

domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato. Si tratta di condizioni cumulative (sentenze della Corte 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I-9573, punto 51, e 13 settembre 2007, causa C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria/UAMI, Racc. pag. I-7333, punto 48).

29 Ne consegue che, nel caso in cui i prodotti o i servizi designati dai marchi in conflitto siano identici, se detti marchi, singolarmente considerati, non presentano il grado minimo di somiglianza richiesto per accertare l'esistenza di un rischio di confusione sulla base del solo carattere distintivo elevato del marchio anteriore o, ancora, della sola identità tra prodotti o servizi contrassegnati da quest'ultimo e quelli coperti dal marchio di cui è stata richiesta la registrazione, l'opposizione deve essere respinta, senza che a ciò osti il principio di interdipendenza nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza Il Ponte Finanziaria/UAMI, cit. supra al punto 28, punti 50 e 51).

30 Nella fattispecie, ai punti 30-35 della decisione del 2002, la terza commissione di ricorso ha proceduto ad una valutazione globale del rischio di confusione e ha concluso che, «malgrado l'identità dei prodotti, (…), tenuto conto delle sensibili differenze constatate su[i] pian[i] visivo e fonetico tra i marchi (essendo queste differenze manifestamente più importanti delle somiglianze di ordine visivo e fonetico di cui [la ricorrente] evoca l'esistenza), del carattere molto specializzato del mercato e della probabile perizia del consumatore tipico», non esisteva, nella fattispecie, alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

31 Orbene, come risulta dalla giurisprudenza enunciata supra ai punti 26 e 27, la valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi in conflitto comporta la presa in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, tra i quali l'eventuale elevato carattere distintivo del marchio anteriore. Poiché la terza commissione di ricorso, nella decisione del 2002, ha deciso di procedere ad una valutazione globale del rischio di confusione tra i marchi in conflitto, essa doveva precedentemente esaminare, come emerge dalla sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, punti 67-70, l'ammissibilità del nuovo argomento della ricorrente sul carattere notorio del marchio anteriore, dedotto da quest'ultima per la prima volta in occasione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, nonché degli elementi di prova che suffragavano tale argomento.

32 L'errore di diritto che ha comportato l'annullamento della decisione del 2002 tramite la sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, è stato commesso dalla terza commissione di ricorso proprio in sede di tale esame preventivo. Come dichiarato dalla Corte in questa sentenza, la terza commissione di ricorso, invece di esercitare, per un'eventuale presa in considerazione dei fatti e delle prove relativi all'asserito carattere notorio del marchio anteriore, il potere discrezionale conferitole ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, si è erroneamente considerata, ai punti 10-12 della decisione del 2002, priva di un potere siffatto, il che l'ha condotta a disattendere questi fatti e prove dedotti dalla ricorrente dinanzi ad essa per la prima volta in occasione del ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.

33 Orbene, la seconda commissione di ricorso, cui la causa è stata rinviata in seguito all'annullamento della decisione del 2002, ha respinto, dopo il riesame, il ricorso della ricorrente contro la decisione della divisione di opposizione, poiché il marchio anteriore e quello richiesto non potevano in alcun modo essere considerati identici o simili dal pubblico pertinente e, pertanto, nella fattispecie era escluso un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, (punti 26-28 della decisione impugnata).

34 Fatta salva la valutazione della conclusione della seconda commissione di ricorso riguardo all'assenza di qualunque somiglianza tra i marchi in conflitto, conclusione che è contestata dalla ricorrente nell'ambito del suo terzo motivo esaminato qui di seguito, è giocoforza constatare che la seconda commissione di ricorso, respingendo il ricorso della ricorrente contro la decisione della divisione di opposizione e confermando tale decisione in quanto i marchi in conflitto non erano né identici né simili, ha correttamente applicato la giurisprudenza citata supra al punto 28 e alla quale essa si riferisce altresì al punto 26 della decisione impugnata.

35 Inoltre, e contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la seconda commissione di ricorso non si è limitata, nella decisione impugnata, a dichiarare che la decisione del 2002 non conteneva alcun errore.

36 A tale riguardo, va rilevato anzitutto che la seconda commissione di ricorso ha considerato, al punto 24 della decisione impugnata, che solo la motivazione della decisione del 2002, relativa al raffronto visivo, fonetico e concettuale dei marchi in conflitto, e ripresa al punto 23 della decisione impugnata, non era inficiata da alcun errore e poteva, di conseguenza, fungere da sostegno per la conclusione, enunciata ai punti 25-28 della decisione impugnata, secondo cui non esisteva alcuna somiglianza tra detti marchi.

37 Inoltre, occorre constatare che la terza commissione di ricorso, nella decisione del 2002, non aveva affermato in forma chiara e inequivocabile una conclusione siffatta, il che è confermato dal fatto che essa ha proceduto, ai punti 30-35 della stessa decisione, ad una valutazione globale del rischio di confusione, la quale non sarebbe stata necessaria, conformemente alla giurisprudenza esposta supra al punto 29, se la stessa commissione di ricorso avesse concluso che i marchi in questione, confrontati globalmente, erano diversi.

38 Per contro, la seconda commissione di ricorso, ai punti 26-28 della decisione impugnata, ha enunciato chiaramente la conclusione in base alla quale i marchi in conflitto non erano né identici né simili. Dato che, in seguito all'annullamento della decisione del 2002, la seconda commissione di ricorso doveva procedere ad un nuovo esame del ricorso della ricorrente contro la decisione della divisione di opposizione, essa doveva altresì riesaminare il carattere identico o simile dei due marchi in conflitto sul quale poteva pervenire alla propria conclusione, indipendentemente dalla posizione adottata dalla terza commissione di ricorso.

39 La seconda commissione di ricorso non era nemmeno vincolata, su questo punto, dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, dato che, in detta sentenza, la Corte non ha in alcun modo preso posizione riguardo al carattere simile o meno dei marchi in conflitto. Tale questione, se del caso, avrebbe potuto essere esaminata solo nell'ambito di un motivo relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Orbene, la Corte, come d'altronde il Tribunale prima di essa, ha accolto il ricorso senza esaminare questo motivo.

40 Tenuto conto della sua conclusione secondo cui i marchi in conflitto non presentavano alcuna somiglianza, la seconda commissione di ricorso, al punto 25 della decisione impugnata, ha considerato che i fatti e le prove relativi all'asserito carattere notorio del marchio anteriore, presentati dalla ricorrente per la prima volta in occasione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, «[non erano] pertinenti riguardo all'esito dell'opposizione e, pertanto, [erano] irricevibili poiché, anche se i fatti evocati fossero stati pienamente dimostrati, ciò non avrebbe potuto avere alcuna influenza, nella fattispecie, sull'applicazione dell'art. 8, n. 1, [lett.] b), del [regolamento n. 40/94]».

41 La ricorrente sostiene che la seconda commissione di ricorso, rifiutando così di prendere in considerazione detti fatti e prove, ha violato l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, come interpretato dalla sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13.

42 Orbene, la pertinenza dei fatti e delle prove presentati dinanzi all'UAMI dalle parti in un'opposizione, al di fuori dei termini impartiti a tale scopo, costituisce uno dei criteri di cui l'UAMI deve tener conto per decidere, nell'esercizio del suo potere discrezionale ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, se sia necessario o meno tener conto di detti fatti e prove (v., in tal senso, sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, punto 44).

43 Di conseguenza, non si può contestare alla seconda commissione di ricorso di aver violato quest'ultima disposizione e di non aver tenuto conto della sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, per il fatto che essa, al fine di disattendere i fatti e le prove presentati dalla ricorrente per la prima volta in occasione del suo ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, ha preso in considerazione l'assenza di qualunque rilevanza di detti fatti e prove per la soluzione della controversia.

44 In ogni caso, l'addebito della ricorrente relativo all'asserita violazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 è inconferente. Infatti, la seconda commissione di ricorso, avendo concluso per la mancanza di somiglianza tra il marchio richiesto e quello

anteriore, non era tenuta a prendere in considerazione l'asserita notorietà del marchio anteriore, dal momento che essa poteva giustamente concludere per l'assenza di qualsiasi rischio di confusione, qualunque fosse l'asserito carattere distintivo elevato del marchio anteriore [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 giugno 2008, causa T-224/06, Otto/UAMI — L'Altra Moda (l'Altra Moda), non pubblicata nella Raccolta, punto 50].

45 Di conseguenza, anche qualora il rifiuto della seconda commissione di ricorso di prendere in considerazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale derivante dall'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, l'asserità notorietà del marchio anteriore e le relative prove, fosse inficiato da un errore di diritto, un errore siffatto non avrebbe alcuna influenza sul dispositivo della decisione impugnata, basata, in maniera giuridicamente soddisfacente, sulla conclusione secondo cui il marchio richiesto e quello anteriore non sono né identici né simili.

46 Infine, la ricorrente fa valere che l'affermazione della seconda commissione di ricorso, al punto 30 della decisione impugnata, in base alla quale «l'errore di diritto commesso dalla terza commissione di ricorso, vale a dire la violazione dell'art. 74, n. 2, del [regolamento n. 40/94], non era sufficiente per comportare l'annullamento della [decisione del 2002]», dimostra che la seconda commissione di ricorso non ha tenuto conto delle indicazioni della sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13.

47 Tale argomento non può essere accolto. È vero che il punto 30 della decisione impugnata sembra non considerare il fatto che la Corte, avendo constatato che la motivazione della decisione del 2002 era inficiata da un errore di diritto per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, non era legittimata a respingere essa stessa l'opposizione per un motivo, quello relativo all'assenza di qualunque somiglianza tra i marchi in conflitto, non enunciato nella decisione del 2002.

48 Infatti, anche se l'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94 afferma che il giudice comunitario «è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata», tale disposizione deve essere letta alla luce del paragrafo precedente, ai sensi del quale «il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del [regolamento n. 40/94] o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere», e nell'ambito degli artt. 229 CE e 230 CE [sentenze del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punti 50 e 51, e 31 maggio 2005, causa T-373/03, Solo Italia/UAMI - Nuova Sala (PARMITALIA), Racc. pag. II-1881, punto 25].

49 Ne consegue che il Tribunale, nonché la Corte quando annulla la sentenza del Tribunale e statuisce essa stessa sul ricorso, effettuano un controllo di legittimità delle decisioni degli organi dell'UAMI. Se essi concludono che una decisione siffatta, contestata dinanzi ad essi in un ricorso, è viziata da illegittimità, devono annullarla. Essi non possono respingere il ricorso sostituendo la loro propria motivazione a quella dell'organo competente dell'UAMI, che è l'autore dell'atto impugnato (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 27 gennaio 2000, causa C-164/98 P, DIR International Film e a./Commissione, Racc. pag. I-447, punto 38).

50 Tuttavia, va rilevato che la seconda commissione di ricorso non era chiamata a pronunciarsi né sulla fondatezza della decisione del 2002, scomparsa con effetto retroattivo dall'ordinamento giuridico in seguito al suo annullamento da parte della Corte, né sul fatto che questo annullamento fosse giustificato. La seconda commissione di ricorso era chiamata soltanto a decidere sul ricorso della ricorrente contro la decisione della divisione di opposizione. Solo la motivazione della decisione impugnata che si riferisce all'opposizione presentata dalla ricorrente costituisce dunque il supporto necessario del suo dispositivo, nel quale la seconda commissione di ricorso ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dalla ricorrente.

51 Per contro, le considerazioni relative al carattere giustificato o meno dell'annullamento della decisione del 2002 da parte della Corte, come quelle contenute nel punto 30 della decisione impugnata, sono ininfluenti sul dispositivo di detta decisione. Pertanto,

anche qualora tali considerazioni fossero inficiate da un errore di diritto, esse non potrebbero comportare l'annullamento della decisione impugnata.

52 Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere il primo motivo.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione del diritto al contraddittorio

53 La ricorrente fa valere che la seconda commissione di ricorso, in violazione dell'art. 61, n. 2, e dell'art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, non le ha dato la possibilità, prima dell'adozione della decisione impugnata, di presentare le sue osservazioni, in particolare sulla portata e sull'interpretazione della sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13.

54 L'UAMI contesta l'argomento della ricorrente.

55 È necessario rilevare che le decisioni dell'UAMI, in base all'art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Tale disposizione sancisce, nell'ambito del diritto dei marchi comunitari, il principio generale di tutela dei diritti della difesa. In forza di tale principio generale del diritto comunitario, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità che ledano in maniera sensibile i loro interessi devono essere messi in grado di presentare utilmente le loro difese. Il diritto di essere sentiti vale per tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell'atto decisionale, ma non per la posizione finale che l'amministrazione intende adottare [v. sentenza del Tribunale 7 febbraio 2007, causa T-317/05, Kustom Musical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra), Racc. pag. II-427, punti 24, 26 e 27, e la giurisprudenza ivi citata].

56 Nella fattispecie è pacifico che la ricorrente, nell'ambito del procedimento che ha portato all'adozione della decisione del 2002, ha avuto la possibilità di presentare dinanzi alla terza commissione di ricorso le sue osservazioni relative a tutti gli aspetti dell'opposizione da essa proposta, compresa l'asserita somiglianza dei marchi in conflitto. Una sintesi di queste osservazioni figura, infatti, al punto 6 della decisione del 2002.

57 A seguito dell'annullamento della decisione del 2002 da parte della Corte, la causa è stata rinviata alla seconda commissione di ricorso, la quale era chiamata a pronunciarsi, previo riesame della causa, sul ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione di opposizione che aveva respinto l'opposizione.

58 Come rilevato in sede di esame del primo motivo, la seconda commissione di ricorso, tramite la decisione impugnata, ha respinto il ricorso della ricorrente in quanto, contrariamente a quanto sosteneva quest'ultima, il marchio richiesto e quello anteriore non erano né identici né simili.

59 Dalla decisione impugnata non risulta affatto che la seconda commissione di ricorso si sia basata, all'atto dell'adozione della decisione impugnata, su elementi di fatto o di diritto diversi da quelli di cui disponeva la terza commissione di ricorso quando ha adottato la decisione del 2002, e sui quali la ricorrente aveva potuto presentare le sue osservazioni. Ciò è tanto più vero in quanto la seconda commissione di ricorso ha ripreso gran parte della motivazione della decisione del 2002 relativa al raffronto visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto.

60 Anche se è certamente vero che la seconda commissione di ricorso, dalla motivazione della decisione del 2002, ripresa nella propria decisione, ha tratto una conclusione relativa all'assenza di somiglianza dei due marchi in conflitto che non figurava, in quanto tale, nella decisione del 2002, resta pur sempre il fatto che, riguardo alla posizione finale che la seconda commissione di ricorso intendeva adottare, detta commissione non era tenuta in alcun modo, alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 55, a sentire nuovamente la ricorrente prima dell'adozione della sua decisione.

61 Tuttavia la ricorrente fa valere, in sostanza, che la sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, costituiva un nuovo elemento di diritto sul quale essa doveva essere sentita prima dell'adozione della decisione impugnata.

62 Nel medesimo contesto la ricorrente sostiene l'esistenza di una presunzione in base alla quale, tra le diverse possibili interpretazioni di una sentenza di annullamento come la sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, è necessario prendere in considerazione quella più favorevole al ricorrente.

63 In risposta a quest'ultimo argomento va rilevato che, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte, in caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte interpretarla. Pertanto, non sussiste alcuna presunzione come quella dedotta dalla ricorrente, e la seconda commissione di ricorso non era tenuta a sentire quest'ultima sull'interpretazione della sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13. Se la ricorrente o l'UAMI, entrambi parti del procedimento dinanzi alla Corte, si trovavano in difficoltà nell'interpretare detta sentenza, dovevano adire la Corte in proposito.

64 Per quanto riguarda la questione dell'obbligo della seconda commissione di ricorso, prima dell'adozione della decisione impugnata, di sentire nuovamente la ricorrente sull'applicazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, a seguito dei chiarimenti sull'interpretazione e sull'applicazione di questa disposizione forniti dalla sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, è sufficiente rammentare che, anche qualora il rifiuto della seconda commissione di ricorso di prendere in considerazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale derivante dall'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, i fatti e le prove relativi all'asserita notorietà del marchio anteriore fosse inficiato da un errore di diritto, un errore siffatto non avrebbe alcuna influenza sulla soluzione adottata nella decisione impugnata.

65 Dato che, secondo la giurisprudenza esposta supra al punto 55, il diritto al contraddittorio, sancito dall'art. 73 del regolamento n. 40/94, si estende, in particolare, agli elementi di diritto che costituiscono il fondamento dell'atto decisionale, la seconda commissione di ricorso non era tenuta a sentire la ricorrente sull'applicazione dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, poiché i fatti e le prove relativi alla notorietà del marchio anteriore, dedotti a titolo di quest'ultima disposizione, non facevano parte del fondamento della decisione impugnata.

66 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il secondo motivo deve essere respinto.

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

67 La ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. A tale riguardo essa sostiene, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha omesso di esaminare i fatti e gli argomenti da essa evocati, compresi quelli sollevati nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte. La commissione

di ricorso non avrebbe neppure tenuto conto della dichiarazione del rappresentante dell'UAMI, nelle udienze sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte nell'ambito del procedimento che ha portato alla sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, in base alla quale, se fosse dimostrata l'asserita notorietà del marchio anteriore, i marchi in conflitto sarebbero sufficientemente simili per giustificare l'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

68 In secondo luogo, la conclusione della decisione impugnata, secondo cui i marchi in conflitto non presenterebbero alcuna somiglianza visiva o fonetica, sarebbe errata e trascurerebbe la giurisprudenza relativa alla tutela estesa di cui godono i marchi ad elevato carattere distintivo.

69 In terzo luogo, infine, la commissione di ricorso non avrebbe sufficientemente tenuto conto della «funzione di tutela» di un marchio, nonché dell'interazione dei diversi criteri da prendere in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione.

70 L'UAMI contesta l'argomento della ricorrente.

71 A titolo preliminare, occorre respingere in quanto inconferenti le censure della ricorrente basate sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe trascurato, da un lato, la giurisprudenza relativa alla tutela estesa di cui beneficiano i marchi aventi un elevato carattere distintivo e, dall'altro, l'interdipendenza dei diversi criteri di cui tener conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione.

72 Infatti, come rilevato nell'ambito dell'esame del primo motivo, il rigetto dell'opposizione nella fattispecie è stato basato sull'assenza di qualunque somiglianza tra i marchi in conflitto e non su una valutazione globale del rischio di confusione.

73 Supponendo dunque che la motivazione della decisione impugnata, compresa quella della decisione del 2002 contenuta al punto 23 della decisione impugnata, faccia emergere un qualsiasi errore di diritto relativo all'interdipendenza dei diversi criteri che devono essere presi in considerazione per la valutazione globale del rischio di confusione, un errore siffatto non potrebbe comportare l'annullamento della decisione impugnata, basata, in maniera giuridicamente soddisfacente, sulla constatazione che il marchio richiesto e quello anteriore non sono né identici né simili.

74 Per quanto concerne l'addebito relativo al preteso disconoscimento da parte della commissione di ricorso della «funzione di tutela» del marchio, occorre rilevare che la ricorrente in tale contesto fa valere che un marchio, oltre alla funzione d'indicare l'origine commerciale e la qualità di un prodotto o di un servizio nonché di strumento pubblicitario, assolve altresì una funzione concorrenziale nei limiti in cui garantisce al suo titolare un vantaggio concorrenziale.

75 Orbene, tali considerazioni, supponendole esatte, non possono assolutamente pregiudicare la valutazione del carattere simile o meno dei due marchi. Anche questo addebito, dunque, è inconferente.

76 Quanto all'addebito relativo ad un preteso errore nella definizione del pubblico pertinente, di cui è necessario tener conto per la valutazione del rischio di confusione nella fattispecie, la ricorrente non contesta la conclusione della decisione del 2002, ripresa nella decisione impugnata, in base alla quale detto pubblico è composto da fabbricanti di prodotti alimentari e di dolciumi. Essa si oppone, piuttosto, alle affermazioni contenute nel punto 34 della decisione del 2002, riprese al punto 23 della decisione impugnata, secondo le quali la scelta, da parte del pubblico specializzato

interessato, di uno o dell'altro prodotto del tipo considerato dai marchi in conflitto «non sarà particolarmente inficiata né influenzata dai segni associati ai prodotti e agli ingredienti utilizzati nei suoi stabilimenti» e, «[i]n questo tipo di situazione, l'esistenza di un rischio di confusione presuppone imperativamente un elevato grado di somiglianza tra i marchi».

77 Si tratta ancora, pertanto, di un addebito inconferente. Infatti, senza che sia necessario determinare quale grado di somiglianza dei marchi in conflitto basterebbe, nella fattispecie, a comportare un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, è sufficiente rammentare che la commissione di ricorso ha concluso che detti marchi non presentavano alcun grado di somiglianza e che essi erano diversi.

78 Per rispondere al presente motivo è sufficiente, dunque, esaminare quest'ultima conclusione della decisione impugnata, tenendo conto, da un lato, della percezione dei marchi in conflitto da parte del summenzionato pubblico, correttamente identificato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata e, dall'altro, dell'argomento della ricorrente relativo agli asseriti errori commessi dalla commissione di ricorso in sede di raffronto visivo e fonetico di detti marchi.

79 Al punto 27 della decisione del 2002, ripreso al punto 23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha, innanzitutto, proceduto ad un confronto visivo dei due marchi in conflitto. A tale riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato che la circostanza che detti marchi fossero entrambi composti da cinque lettere era solo una «probabile coincidenza». Inoltre essa ha aggiunto che, anche se questi marchi condividevano la lettera «a» e la terminazione «ol», erano «nettamente diversi» sul piano visivo.

80 La ricorrente contesta tali considerazioni, che essa qualifica come vaghe e prive di senso. A suo parere la commissione di ricorso, ignorando la giurisprudenza, non ha spiegato per quale motivo il fatto che i marchi in conflitto fossero composti da uno stesso numero di lettere non aveva alcuna influenza sulla valutazione della loro somiglianza.

81 Tale argomento non può essere accolto. Infatti, lo stesso numero di lettere che compongono due marchi denominativi non ha, in quanto tale, particolare significato per il pubblico interessato a tali marchi, anche se si tratta di un pubblico specializzato, come avviene nel caso di specie. Dato che l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole si compongano dello stesso numero di lettere e ne condividano anche alcune, senza poter per questo essere qualificate simili sul piano visivo.

82 Inoltre il pubblico, in generale, non è cosciente del numero esatto di lettere che compongono un marchio denominativo e, di conseguenza, non si renderà conto, nella maggior parte dei casi, del fatto che due marchi in conflitto sono composti da uno stesso numero di lettere.

83 Ciò che rileva nella valutazione della somiglianza visiva di due marchi denominativi è, piuttosto, la presenza, in ciascuno di essi, di più lettere nello stesso ordine. Pertanto, giustamente la commissione di ricorso non ha conferito particolare rilievo alla presenza, nei due marchi in conflitto, della lettera «a», dato che quest'ultima appare in prima posizione nel marchio richiesto, seguita dal gruppo di lettere «rc», mentre essa figura in seconda posizione nel marchio anteriore, circondata da due lettere diverse, vale a dire dalla lettera «c» e dalla lettera «p».

84 Per contro, la terminazione «ol» dei marchi in conflitto costituisce, come ammesso dalla commissione di ricorso, un elemento comune a tali marchi. Tuttavia, dato che questo gruppo di lettere compare alla fine di detti marchi ed è preceduto, in ogni marchio, da gruppi di lettere totalmente differenti (rispettivamente, i gruppi di lettere «arc» e «cap»), la commissione di ricorso ha potuto giustamente concludere che essa

non poteva rimettere in discussione la conclusione secondo cui detti marchi, considerati nel loro insieme, non erano visivamente simili.

85 Ciò è tanto più vero in quanto, come stabilito in numerose occasioni dal Tribunale, il consumatore in generale presta maggiore attenzione all'inizio di un marchio che alla sua fine [v. sentenza del Tribunale 7 settembre 2006, causa T-133/05, Meric/UAMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), Racc. pag. II-2737, punto 51, e sentenza l'Altra Moda, cit. supra al punto 44, punto 43].

86 Inoltre, per quanto riguarda il confronto fonetico dei due marchi in conflitto, la commissione di ricorso, al punto 28 della decisione del 2002, ripreso al punto 23 della decisione impugnata, ha rilevato l'esistenza di differenti probabili pronunce del marchio richiesto prima di concludere che la pronuncia dei marchi in conflitto sarebbe differente negli Stati membri, e ciò benché detti marchi contengano entrambi due sillabe.

87 Tali considerazioni vanno condivise. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può addebitare alla commissione di ricorso di essersi basata su «probabili» pronunce del marchio richiesto. Infatti, dato che quest'ultimo costituisce un termine di fantasia che non corrisponde a nessuna parola esistente in una lingua della Comunità, si può trattare solo, finché esso non è stato registrato e utilizzato per designare i prodotti, della sua probabile pronuncia da parte del pubblico interessato.

88 Inoltre, anche se la ricorrente contesta agli organi competenti dell'UAMI di non aver esaminato la pronuncia dei due marchi in conflitto in tutte le lingue degli Stati membri della Comunità, essa non ha tuttavia precisato la o le lingue asseritamente ignorate dalla commissione di ricorso, nelle quali i due marchi sarebbero pronunciati in modo da poter giustificare o dimostrare una somiglianza fonetica tra di essi.

89 Il fatto, parimenti dedotto dalla ricorrente, che i marchi in conflitto abbiano entrambi lo stesso numero di sillabe, vale a dire due, non riveste particolare importanza nella percezione dei marchi in conflitto da parte del pubblico in generale e, in particolare, del pubblico specializzato pertinente, e non può, in quanto tale, portare alla conclusione che detti marchi sono foneticamente simili.

90 Ciò considerato, e tenuto conto del fatto che, qualunque sia l'esatta pronuncia del gruppo di lettere distintivo «arc», che figura in prima posizione nel marchio richiesto, essa, in ogni caso, sarà molto diversa da quella del gruppo di lettere «cap», che appare in prima posizione nel marchio anteriore, la presenza, alla fine dei due marchi, del gruppo di lettere «ol», che sarà probabilmente pronunciato in modo identico in entrambi i casi, non è sufficiente per rendere simili detti marchi, considerati nel loro insieme, sul piano fonetico.

91 Infine, come rilevato al punto 29 della decisione del 2002, ripreso nella decisione impugnata, nessuno dei due marchi ha un significato che lo ricollegherebbe ad un concetto particolare e, di conseguenza, non può esistere tra essi una qualsivoglia somiglianza concettuale. Tale conclusione, d'altronde, non è contestata dalla ricorrente.

92 In base alle constatazioni e alle considerazioni precedenti, occorre concludere che la seconda commissione di ricorso non ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 allorché ha stabilito, ai punti 26-28 della decisione impugnata, che i marchi in conflitto non erano in alcun modo identici o simili e che, pertanto, questa disposizione non era applicabile, anche qualora i prodotti contrassegnati da detti marchi fossero identici.

93 Per quanto riguarda l'addebito della ricorrente relativo alla circostanza che la commissione di ricorso avrebbe omesso di rispondere ai suoi argomenti, compresi quelli dedotti dinanzi ai giudici comunitari nell'ambito del procedimento che ha portato alla sentenza UAMI/Kaul, cit. supra al punto 13, è necessario constatare che la ricorrente non ha affatto precisato quali erano gli argomenti asseritamente ignorati dalla seconda commissione di ricorso.

94 A tale riguardo va rilevato che, in ogni caso, la seconda commissione di ricorso, in sede di adozione della decisione impugnata, doveva tener conto soltanto degli argomenti contenuti nelle osservazioni presentate dalla ricorrente durante il procedimento dinanzi ai diversi organi dell'UAMI. Per contro, gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel corso del procedimento dinanzi ai giudici comunitari non erano rivolti all'UAMI, e la commissione di ricorso non era obbligata a prenderli in considerazione né a fornire ad essi una risposta specifica nella sua decisione.

95 Quanto agli argomenti dedotti dalla ricorrente dinanzi agli organi dell'UAMI, risulta dalla lettura del fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, trasmesso al Tribunale conformemente all'art. 133, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, che la ricorrente, nell'atto di opposizione da essa presentato, nelle osservazioni dinanzi alla divisione di opposizione, nonché nella memoria contenente la motivazione del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, ha dedotto argomenti relativi al pubblico pertinente, al carattere identico o simile dei prodotti designati dai marchi in conflitto, al carattere simile di detti marchi, nonché al carattere distintivo asseritamente elevato del marchio anteriore.

96 Orbene, tali questioni e il relativo argomento della ricorrente sono stati esaminati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata. Occorre dunque respingere il presente addebito della ricorrente perché infondato.

97 Deve essere altresì respinto l'addebito della ricorrente relativo alla mancata presa in considerazione, da parte della commissione di ricorso, della posizione asseritamente adottata dal rappresentante dell'UAMI nel corso del procedimento dinanzi ai giudici comunitari.

98 Infatti, le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario che le commissioni di ricorso devono adottare in forza del regolamento n. 40/94

rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato unicamente in base a tale regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e non in base a una prassi decisionale precedente dell'UAMI [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2008, causa T-304/06, Reber/UAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Racc. pag. I-1927, punto 45, e la giurisprudenza ivi citata].

99 Tali considerazioni sono a fortiori valide per quanto riguarda una dichiarazione asseritamente resa dal rappresentante dell'UAMI dinanzi al giudice comunitario, e ciò tanto più che, tenuto conto dell'indipendenza del presidente e dei membri delle commissioni di ricorso dell'UAMI, sancita dall'art. 131, n. 4, del regolamento n. 40/94, questi ultimi non sono vincolati dalla posizione adottata dall'UAMI in una controversia dinanzi al giudice comunitario.

100 Di conseguenza, anche supponendo che il rappresentante dell'UAMI abbia effettivamente reso la dichiarazione affermata dalla ricorrente, la commissione di ricorso non era vincolata da quest'ultima e non doveva esporre nella decisione impugnata i motivi per cui essa l'aveva disattesa.

101 Da tutte le considerazioni che precedono deriva che il motivo in esame è infondato e deve essere respinto, così come il ricorso in toto.

Sulle spese

102 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere pertanto condannata alle spese, conformemente alla domanda in tal senso dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Kaul GmbH è condannata alle spese.

Vilaras Prek Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 marzo 2009.

Firme