SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 dicembre 2008 *

Nel procedimento C-16/06 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 12 gennaio 2006,

Les Éditions Albert René Sàrl, con sede in Parigi (Francia), rappresentata dall'avv. J. Pagenberg, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

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

convenuto in primo grado,

Orange A/S, con sede in Copenaghen (Danimarca), rappresentata dall'avv. J. Balling, advokat,

interveniente in primo grado,

* Lingua processuale: l'inglese.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič e E. Levits (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 25 ottobre 2007,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione la società Les Éditions Albert René Sàrl (in prosieguo: la «ricorrente») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 ottobre 2005, causa T-336/03, Les Éditions Albert René/ UAMI — Orange (MOBILIX) (Racc. pag. II-4667; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione

nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 14 luglio 2003 (procedimento R 0559/2002-4; in prosieguo: la «decisione controversa»), nell'ambito dell'opposizione proposta dalla ricorrente, titolare del marchio anteriore OBELIX, contro la registrazione quale marchio comunitario del segno denominativo «MOBILIX».

Contesto normativo

2 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288 (GU L 349, pag. 83; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), all'art. 8, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», così prevede:

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

(…)

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

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

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:

i) marchi comunitari;

(…)

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

(…)

5. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un

marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

3 Ai sensi dell'art. 63 dello stesso regolamento, intitolato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia»:

«1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del Trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.

4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella sua decisione questa non ne ha accolto le richieste.

(…)».

4 L'art. 74 del regolamento n. 40/94, intitolato «Esame d'ufficio dei fatti», è formulato nei termini seguenti:

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

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

5 L'art. 76, n. 1, di tale regolamento, intitolato «Istruzione»,così prevede al n. 1:

«Nelle procedure dinanzi all'[UAMI] sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:

(…)

b) la richiesta di informazioni;

c) la produzione di documenti e di campioni;

(…)».

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

Fatti

7 Il 7 novembre 1997, la Orange A/S (in prosieguo: la «Orange») ha presentato all'UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, una domanda di registrazione quale marchio comunitario del segno denominativo «MOBILIX».

8 I prodotti e i servizi per i quali è stata richiesta tale registrazione rientrano nelle classi 9, 16, 35, 37, 38 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla

classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— «apparecchi, strumenti ed impianti per telecomunicazioni, compresa la telefonia, telefoni e telefoni cellulari, comprese antenne e riflettori parabolici, accumulatori e batterie, trasformatori e convertitori, codificatori e decodificatori, schede codificate e schede da codificare, schede telefoniche, apparecchi e strumenti di segnalazione e di insegnamento, rubriche telefoniche elettroniche, parti ed accessori non compresi in altre classi per tutti i suddetti prodotti», rientranti nella classe 9;

— «schede telefoniche», rientranti nella classe 16;

— «servizi di segreteria telefonica (per abbonati momentaneamente assenti), consulenza ed assistenza per gestione e organizzazione di imprese, consulenza ed assistenza per l'esecuzione di mansioni aziendali», rientranti nella classe 35;

— «installazione e riparazione di telefoni, costruzione, riparazione, installazione», rientranti nella classe 37;

— «telecomunicazioni, compresa l'informazione sulle telecomunicazioni, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, comunicazioni mediante schermi di computer e telefoni cellulari, trasmissione via fax, emissioni radiofoniche e televisive, comprese quelle via cavo e su Internet, invio di messaggi, noleggio di apparecchiature per invio di messaggi, noleggio di apparecchiature di telecomunicazione, compresi gli apparecchi telefonici», rientranti nella classe 38;

— «ricerca scientifica ed industriale, ingegneria, compresa la progettazione di strutture e impianti di telecomunicazione, in particolare per la telefonia, programmazione per computer, progettazione, manutenzione ed aggiornamento di software, noleggio di computer e programmi per computer», rientranti nella classe 42.

9 Tale domanda di registrazione di marchio comunitario è stata oggetto di un'opposizione proposta dalla ricorrente, che ha invocato i seguenti diritti anteriori, relativi al termine «OBELIX»:

— marchio anteriore registrato, tutelato dalla registrazione del marchio comunitario 1° aprile 1996, n. 16 154, per i seguenti prodotti e servizi:

— «apparecchi e strumenti elettrotecnici, elettronici, fotografici, cinematografici, ottici e per l'insegnamento (ad eccezione degli apparecchi di proiezione) relativamente a quanto compreso nella classe 9, giochi elettronici con e senza video, elaboratori elettronici, moduli di programma e programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati, in particolare videogiochi»; rientranti nella classe 9;

— «carta, cartone e prodotti in queste materie, stampati (relativamente a quanto compreso nella classe 16), giornali e riviste, libri; articoli di legatoria, cioè fili e tele per rilegature e altri materiali per la rilegatura di libri; fotografie; cartoleria; adesivi (per carta e articoli di cartoleria); materiale per artisti, cioè articoli per disegnare, pitturare e modellare; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili) e macchine per ufficio (relativamente a quanto compreso nella classe 16); materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio, non comprese in altre classi, carte da gioco; caratteri tipografici; cliché», rientranti nella classe 16;

— «giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e per lo sport (relativamente a quanto compreso nella classe 28); decorazioni per alberi di Natale», rientranti nella classe 28;

— «marketing e pubblicità», rientranti nella classe 35;

— «proiezioni, produzioni e noleggio di film; pubblicazione di libri e riviste; educazione e divertimento; organizzazione e allestimento di fiere e esposizioni; feste popolari, gestione di un parco di divertimenti, produzione di esibizioni dal vivo di orchestre e oratori; esposizione di riproduzioni e rappresentazioni a carattere storico-culturale e popolare», rientranti nella classe 41;

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

— il marchio anteriore notoriamente conosciuto in tutti gli Stati per i prodotti e servizi compresi nelle classi 9, 16, 28, 35, 41 e 42.

10 Nei punti 6-8 della sentenza impugnata il Tribunale ha così riassunto il procedimento dinanzi all'UAMI:

«6 A sostegno della sua opposizione la ricorrente ha fatto valere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, del regolamento n. 40/94.

7 Con decisione 30 maggio 2002 la divisione di opposizione ha rigettato l'opposizione ed autorizzato il proseguimento del procedimento di registrazione (…). Dopo aver ritenuto che la notorietà del marchio anteriore non fosse stata dimostrata in modo concludente, la divisione di opposizione ha concluso che i marchi non erano, nel complesso, simili. Sussisterebbe una certa somiglianza fonetica, ma quest'ultima sarebbe compensata dall'aspetto visivo dei marchi e, più particolarmente, dalle nozioni molto diverse trasmesse da essi (…). Inoltre la registrazione anteriore verrebbe piuttosto associata al celebre cartone animato, il che la distinguerebbe ancora di più, sotto un profilo concettuale, dal marchio richiesto.

8 In seguito al ricorso proposto dalla ricorrente (…), la quarta commissione di ricorso ha emesso la [decisione controversa]. Essa ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione. La commissione di ricorso ha anzitutto precisato che occorreva considerare l'opposizione esclusivamente fondata sul rischio di confusione. Essa ha poi indicato che era possibile avvertire una certa somiglianza tra i marchi. Quanto al raffronto dei prodotti e dei servizi, la commissione [di ricorso] ha ritenuto che gli "apparecchi e strumenti di segnalazione e di insegnamento" di cui alla domanda di marchio e gli "apparecchi e strumenti ottici e di insegnamento" di cui alla registrazione anteriore, compresi nella classe 9, fossero simili. Essa è pervenuta alla medesima conclusione per i servizi della classe 35 intitolati "consulenza ed assistenza per gestione e organizzazione di imprese, consulenza ed assistenza per l'esecuzione di mansioni aziendali" quanto alla domanda di registrare in un marchio comunitario e "marketing e pubblicità" per la registrazione anteriore. La commissione ha concluso che, dato il grado di somiglianza tra i segni in parola, da un lato, e fra codesti prodotti e servizi specifici,

dall'altro, sussistesse un rischio di confusione agli occhi del pubblico interessato. Essa ha quindi rifiutato la domanda di registrare un marchio comunitario per [tali prodotti e servizi] e l'ha ammessa per i rimanenti prodotti e servizi».

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2003, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione controversa, deducendo tre motivi attinenti, in primo luogo, alla violazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento n. 40/94, in secondo luogo, dell'art. 8, n. 5, di tale regolamento e, in terzo luogo, dell'art. 74 dello stesso regolamento.

12 All'udienza la ricorrente ha chiesto, in subordine, il rinvio della causa dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'UAMI per avere la possibilità di provare la «notorietà» del proprio marchio ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

13 Ai punti 15 e 16 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto verificato le ricevibilità dei cinque documenti allegati all'atto introduttivo, intesi a provare la notorietà del segno denominativo «OBELIX». Avendo constatato che tali documenti non erano stati prodotti nell'ambito del procedimento dinanzi all'UAMI, il Tribunale li ha dichiarati irricevibili in quanto la loro ammissione sarebbe contraria all'art. 135, n. 4, del suo regolamento di procedura.

14 Facendo poi riferimento agli artt. 63 e 74 del regolamento 40/94, nonché all'art. 135 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha quindi dichiarato irricevibile il motivo attinente ad una violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

15 In particolare, il Tribunale ha sottolineato, al punto 20 della sentenza impugnata, che l'eventuale applicazione di tale art. 8, n. 5, non è stata mai richiesta dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e che quest'ultima, di conseguenza, non l'ha mai esaminata. Esso ha constatato che, pur se la ricorrente, nella sua opposizione alla domanda di registrazione di marchio comunitario e dinanzi a tale commissione di ricorso, ha fatto valere la notorietà del suo marchio anteriore, ciò è avvenuto solo nel contesto dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), di tale regolamento, ossia al fine di comprovare l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico interessato.

16 Il Tribunale, infine, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del suo regolamento di procedura, ha dichiarato irricevibile il capo delle conclusioni presentato all'udienza.

17 Quanto al merito, il Tribunale, nei punti 32-36 della sentenza impugnata, ha esaminato la fondatezza del motivo attinente alla violazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94, secondo il quale, in mancanza di contestazione da parte della Orange, la commissione di ricorso sarebbe dovuta partire dal principio che il marchio OBELIX era dotato di notorietà.

18 Al punto 34 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che l'art. 74 del regolamento n. 40/94 non può essere interpretato nel senso che l'UAMI ha l'obbligo di considerare dimostrati i punti sollevati da una parte che non sono stati messi in discussione dall'altra parte del procedimento.

19 Nel punto 35 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi constatato che, nella fattispecie, né la divisione di opposizione né la commissione di ricorso hanno considerato che la ricorrente avesse corroborato in modo concludente, attraverso fatti o prove, la sua stessa valutazione giuridica, cioè la notorietà del segno non registrato e l'elevato carattere distintivo del segno registrato. Al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha pertanto dichiarato infondato tale motivo.

20 Ai punti 53-88 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato il motivo relativo ad una violazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 2, del regolamento n. 40/94.

21 Quanto alla somiglianza tra i prodotti e i servizi in questione, il Tribunale ha respinto l'argomento della ricorrente secondo il quale i prodotti di cui alla domanda di registrazione del marchio comunitario, compresi nelle classi 9 e 16, contengono tutti componenti essenziali dei prodotti coperti dal marchio anteriore, dichiarando, al punto 61 della sentenza impugnata, che il mero fatto che un dato prodotto sia utilizzato come parte, impianto o componente di un altro non è di per sé sufficiente per provare che i prodotti finali, che comprendono tali componenti, sono simili, e questo perché, in particolare, la loro natura e destinazione nonché i clienti interessati possono essere completamente diversi. Il Tribunale ha inoltre osservato, al punto 63 della sentenza impugnata, che l'ampia formulazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi oggetto della registrazione anteriore non può essere utilizzata dalla ricorrente come argomento che permetta di concludere per una somiglianza molto forte né, a fortiori, per un'identità con i prodotti oggetto della domanda di registrazione.

22 Il Tribunale ha del pari respinto, ai punti 66-70 della sentenza impugnata, gli argomenti della ricorrente diretti a dimostrare che i servizi che compaiono nella domanda di registrazione di marchio comunitario e rientrano nelle classi 35, 37, 38 e 42 sono simili a quelli protetti dal marchio anteriore, pur riconoscendo un'eccezione. Secondo il Tribunale, infatti, «v'è somiglianza tra il "noleggio di elaboratori elettronici e programmi per elaboratori elettronici" figuranti nella domanda di marchio comunitario (classe 42) e gli "elaboratori elettronici" ed i "programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati" della ricorrente (classe 9) in ragione della loro complementarità».

23 Per quanto riguarda la comparazione dei segni controversi, ai punti 75 e 76 della sentenza impugnata, il Tribunale ha segnatamente considerato che, malgrado le combinazioni delle lettere «OB» e la desinenza «-LIX», comuni ai due segni, questi ultimi presentano un certo numero di importanti differenze visive, come quelle riguardanti le lettere successive a «OB», l'inizio delle parole e la loro lunghezza. Dopo aver ricordato che l'attenzione del consumatore si rivolge soprattutto alla parte iniziale

della parola, il Tribunale ha concluso che «i segni in questione non sono visivamente simili o che, al massimo, presentano una somiglianza visiva molto debole».

24 Al termine della comparazione fonetica dei segni di cui trattasi, il Tribunale ha constatato, nei punti 77 e 78 della sentenza impugnata, che, sotto quest'aspetto, essi presentano una certa somiglianza.

25 Per quanto riguarda il raffronto concettuale, al punto 79 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, pur se il marchio «OBELIX» è stato registrato quale marchio denominativo, esso sarà facilmente associato dal pubblico medio al popolare personaggio di un fumetto, cosa che renderebbe altamente improbabile qualsiasi confusione concettuale da parte del pubblico con termini più o meno simili.

26 Il Tribunale ha concluso, nei punti 80 e 81 della sentenza impugnata, che, avendo il segno denominativo OBELIX un significato chiaro e determinato per il pubblico di riferimento, cosicché tale pubblico può immediatamente coglierlo, le differenze concettuali tra i segni controversi sono idonee a neutralizzare le loro somiglianze fonetiche nonché le eventuali somiglianze visive di tali segni.

27 Per quanto riguarda il rischio di confusione, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che «le divergenze tra i segni in questione sono sufficienti a escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico cui si rivolge il marchio, in quanto un tale rischio presuppone che, nel complesso, il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e il grado di somiglianza dei prodotti o servizi cui tali marchi si riferiscono siano sufficientemente elevati».

28 Nei punti 83 e 84 della sentenza impugnata il Tribunale ha quindi concluso che il giudizio della commissione di ricorso sul carattere distintivo del marchio anteriore nonché le affermazioni della ricorrente in ordine alla notorietà di tale marchio fossero del tutto irrilevanti ai fini dell'applicazione, nella fattispecie, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

29 Infine, al punto 85 della sentenza impugnata, avendo considerato che la ricorrente non può avvalersi di un diritto esclusivo all'impiego del suffisso «-ix», il Tribunale ha respinto l'argomento di quest'ultima secondo cui, in forza del menzionato suffisso, sarebbe del tutto concepibile che il termine «MOBILIX» s'inserisca discretamente nella famiglia di marchi composti dai personaggi della serie «Astérix» e che esso sia compreso come una derivazione del termine «OBELIX».

30 Avendo così constatato che una delle condizioni indispensabili per l'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non era soddisfatta e che pertanto non sussisteva rischio di confusione tra il marchio di cui era chiesta la registrazione e il marchio anteriore, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente.

Sull'impugnazione

31 Nella sua impugnazione, a sostegno della quale deduce sei motivi, le ricorrente conclude che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa, respingere la domanda di registrazione del segno denominativo «MOBILIX» n. 671 396 per tutti i prodotti e servizi per i quali è stata richiesta e condannare l'UAMI alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e dinanzi alla Corte di giustizia. In subordine, la ricorrente conclude che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

32 L'UAMI chiede il rigetto dell'impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 e delle norme del diritto comunitario amministrativo e processuale (reformatio in peius)

Argomenti delle parti

33 Con il suo primo motivo le ricorrente deduce che il Tribunale ha violato l'art. 63 del regolamento n. 40/94, nonché ha effettuato, in violazione delle norme del diritto comunitario amministrativo e processuale, una reformatio in peius, nel concludere, contrariamente alla decisione controversa e a danno della ricorrente, che i segni controversi non erano simili, benché la questione relativa alla loro somiglianza non rientrasse nell'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale e quest'ultimo non avesse quindi competenza a valutarla.

34 In conformità dell'art. 63, n. 4, del regolamento n. 40/94, la ricorrente avrebbe impugnato la decisione controversa unicamente nella parte in cui quest'ultima non accoglieva le sue domande e si sarebbe pertanto limitata a contestare il rifiuto da parte della commissione di ricorso di esaminare l'opposizione alla luce dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e di prendere in considerazione il carattere distintivo e la notorietà del marchio OBELIX, nonché la conclusione attinente alla mancanza di somiglianza dei prodotti e dei servizi designati dai marchi controversi.

35 Per contro, la valutazione della detta commissione di ricorso relativa alla somiglianza dei segni di cui trattasi non sarebbe stata contestata dinanzi al Tribunale né dalla ricorrente né dalla Orange, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Quanto all'UAMI, se quest'ultimo non è tenuto a difendere

sistematicamente la decisione controversa, non rientra nei suoi poteri modificare l'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, a danno della parte che ha proposto il ricorso.

36 Secondo l'UAMI, poiché la ricorrente aveva contestato le conclusioni della commissione di ricorso riguardanti il rischio di confusione e poiché la somiglianza dei segni di cui trattasi costituisce un elemento di tali conclusioni, il Tribunale, al fine di controllare la legittimità delle conclusioni della commissione di ricorso alla luce dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, doveva necessariamente esaminare la valutazione che quest'ultima aveva effettuato nel raffrontare tali segni. Conseguentemente il Tribunale sarebbe stato competente ad esaminare la somiglianza dei segni di cui trattasi.

37 Con riferimento alla violazione del principio del divieto di reformatio in peius, l'UAMI sostiene che, dal momento che il Tribunale non ha modificato la decisione controversa con la quale la commissione di ricorso ha, in parte, accolto l'opposizione, la ricorrente non è stata posta in una situazione meno favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di proporre il ricorso dinanzi al Tribunale.

Giudizio della Corte

38 Ai sensi dell'art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94, il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI, controllando l'applicazione del diritto comunitario da esse effettuata riguardo, specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sottoposti a tali commissioni (v., in tale senso, sentenza della Corte 4 ottobre 2007, causa C-311/05 P, Naipes Heraclio Fournier/UAMI, punto 38 e la giurisprudenza citata).

39 Così, entro i limiti dell'art. 63 del regolamento n. 40/94, come interpretato dalla Corte, il Tribunale può effettuare un controllo completo sulla legittimità delle decisioni delle

commissioni di ricorso dell'UAMI, verificando, se necessario, se queste ultime abbiano dato una corretta qualificazione giuridica dei fatti della controversia (v., in questo senso, sentenza Naipes Heraclio Fournier/UAMI, cit., punto 39) o se la valutazione degli elementi di fatto che sono stati sottoposti a tali commissioni non sia viziata da errori.

40 Si deve rilevare che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto la violazione da parte della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 2 del regolamento n. 40/94.

41 Nell'ambito di questo motivo, da un lato, la ricorrente ha sollevato la questione della somiglianza dei segni controversi. In particolare, come risulta dai punti 8 e 47-49 della sentenza impugnata, mentre tale commissione di ricorso aveva constatato una certa somiglianza tra i segni in questione, la ricorrente ha sostenuto che essi in realtà erano molto simili, al fine di ottenere la constatazione di un livello più elevato di somiglianza rispetto a quello rilevato dalla commissione di ricorso.

42 Pertanto, come ha giustamente osservato anche l'avvocato generale al paragrafo 41 delle sue conclusioni, è stata la ricorrente stessa ad inserire la questione della somiglianza dei segni di cui trattasi nell'oggetto della controversia dinanzi al Tribunale.

43 Dall'altro lato, la ricorrente ha del pari sostenuto, quanto al rischio di confusione, che, se si tiene conto dell'interdipendenza tra la somiglianza dei prodotti, la somiglianza dei marchi ed il carattere distintivo del marchio anteriore, le divergenze tra i segni nell'ambito dei prodotti e dei servizi identici e, in un'ampia misura, dei prodotti e dei servizi simili non sono sufficienti ad impedire, segnatamente, confusioni fonetiche in ragione della notorietà del marchio anteriore.

44 Orbene, si deve a questo proposito rilevare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un rischio di confusione presuppone nel contempo un'identità o una somiglianza tra il marchio di cui è chiesta la registrazione e il marchio anteriore e un'identità o una somiglianza tra i prodotti o i servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per i quali è stato registrato il marchio anteriore. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenze 12 ottobre 2004, causa C-106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I-9573, punto 51, nonché 13 settembre 2007, causa C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria/UAMI e F.M.G. Textiles (già Marine Enterprise Projects), Racc. pag. I-7333, punto 48].

45 L'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve quindi essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenza 15 marzo 2007, causa C-171/06 P, T.I.M.E. ART/UAMI, punto 33).

46 Questa valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [v. sentenza T.I.M.E. ART/UAMI, cit., punto 35, e, a proposito della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), sentenze 29 dicembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 17, nonché 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 19].

47 Di conseguenza, giacché la ricorrente aveva contestato la valutazione riguardante il rischio di confusione, in base al principio dell'interdipendenza tra i fattori presi in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati, il Tribunale disponeva della competenza ad esaminare la valutazione della somiglianza dei segni in questione effettuata da tale commissione di ricorso.

48 Infatti, quando è chiamato a valutare la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, il Tribunale non può essere vincolato da un'errata valutazione dei fatti ad opera di tale commissione, laddove tale valutazione faccia parte delle conclusioni la cui legittimità è contestata dinanzi al Tribunale.

49 Infine, con riferimento al principio del divieto di reformatio in peius, menzionato dalla ricorrente, anche ammesso che siffatto principio possa essere invocato nell'ambito di un procedimento volto a controllare la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, è sufficiente rilevare che, constatando l'assenza di rischio di confusione e respingendo il ricorso della ricorrente, il Tribunale ha mantenuto in vigore la decisione controversa. Pertanto, per quanto riguarda la decisione controversa nella parte in cui non accoglie le domande della ricorrente, a seguito della sentenza impugnata, la ricorrente non si trova in una posizione giuridica meno favorevole rispetto a prima della proposizione del ricorso.

50 Ne consegue che il primo motivo dev'essere respinto perché infondato.

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

Sulla prima parte del secondo motivo

— Argomenti delle parti

51 Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che, nell'ambito della sua valutazione della somiglianza dei prodotti e dei servizi designati dai marchi controversi, il Tribunale ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

52 In primo luogo, la ricorrente censura il Tribunale per aver applicato un criterio giuridico errato nel determinare se i rispettivi prodotti e servizi fossero simili. La ricorrente afferma che si sarebbe dovuta effettuare la comparazione partendo dal presupposto che i marchi controversi fossero identici e che il marchio anteriore OBELIX fosse dotato di un carattere distintivo molto elevato o che godesse di notorietà.

53 In secondo luogo, la ricorrente mette in discussione la coerenza e il fondamento delle specifiche valutazioni della somiglianza dei prodotti e dei servizi di cui trattasi effettuate dal Tribunale.

54 Per quanto riguarda il raffronto dei prodotti oggetto del marchio MOBILIX rientranti nelle classi 9 e 16 e dei prodotti designati dal marchio OBELIX che compaiono nelle stesse classi, la ricorrente afferma anzitutto che il Tribunale avrebbe dato una lettura manifestamente errata, in tal modo snaturandoli, degli elenchi di tali prodotti. Infatti, le affermazioni del Tribunale, di cui al punto 62 della sentenza impugnata, relative a tali elenchi sarebbero inesatte e contraddette da quegli stessi elenchi, nonché dalle affermazioni dello stesso Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata.

55 La ricorrente rileva, poi, una contraddizione tra l'affermazione che compare al punto 62 della sentenza impugnata nella lingua processuale, «That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark», e la conclusione che i prodotti protetti dal marchio anteriore e quelli oggetto della domanda di registrazione marchio non sono simili.

56 Infine la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel confermare, al punto 64 della sentenza impugnata, la valutazione errata della commissione di ricorso secondo cui i prodotti di cui alla domanda di registrazione del marchio comunitario, compresi nelle classi 9 e 16, non erano inclusi nell'elenco dei prodotti e dei servizi formulato in maniera ampia all'atto della registrazione anteriore. Inoltre il Tribunale non avrebbe risposto sufficientemente all'argomento della ricorrente secondo cui i prodotti oggetto della domanda di registrazione del marchio MOBILIX rientrano tra gli «apparecchi e strumenti elettrotecnici, elettronici» oggetto del marchio OBELIX e non avrebbe inoltre analizzato la somiglianza di tali prodotti.

57 Per quanto riguarda il raffronto dei servizi oggetto della domanda di registrazione del marchio comunitario, compresi nelle classi 35, 37, 38 e 42, e dei prodotti oggetto del marchio OBELIX, il Tribunale avrebbe commesso un errore dichiarando, al punto 70 della sentenza impugnata, che non sussisteva somiglianza tra tali prodotti e tali servizi.

58 Da un lato, siffatta constatazione sarebbe in contrasto con quella di una lieve somiglianza tra i servizi che compaiono nella domanda di registrazione di marchio, compresi nella classe 38, e i servizi tutelati dal marchio anteriore, compresi nella classe 41, che il Tribunale ha fatto al punto 68 della sentenza impugnata, e sarebbe peraltro erronea, in quanto i servizi di «proiezioni, produzioni e noleggio di film» rientranti nella classe 41, oggetto del marchio anteriore, sono simili ai servizi di «emissioni radiofoniche e televisive, comprese quelle via cavo e su Internet», proposti dalla Orange.

59 Dall'altro, con riferimento al raffronto tra i prodotti compresi nella classe 9, tutelati dal marchio OBELIX, e i servizi rientranti della classe 42, oggetto della domanda di registrazione del marchio MOBILIX, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che sussiste una somiglianza tra gli «elaboratori elettronici, moduli di programma e programmi per elaboratori elettronici registrati su supporto dati» e i servizi di «programmazione per computer, progettazione, manutenzione ed aggiornamento di software», ed esso avrebbe a torto ignorato che la produzione di «apparecchi e di strumenti elettrotecnici e elettronici», che compaiono nella classe 9, comporta necessariamente attività di «ricerca scientifica e ingegneria», servizi rientranti nella classe 42.

60 Infine, il Tribunale avrebbe a torto considerato, al punto 69 della sentenza impugnata, che la domanda di registrazione di marchio comunitario fosse destinata esclusivamente alle telecomunicazioni nelle loro diverse forme, mentre la registrazione anteriore non faceva riferimento ad alcuna attività in tale settore. Inoltre, il Tribunale non si baserebbe su alcuna prova o alcun fatto nel considerare, nello stesso punto della sentenza impugnata, che ammettere la somiglianza in tutti i casi ove il diritto di marchio anteriore contraddistingue gli elaboratori elettronici, ed in cui i prodotti e servizi designati dal segno richiesto possono comportare l'utilizzo di elaboratori elettronici, equivarrebbe sicuramente ad andare oltre l'oggetto della tutela accordata dal legislatore al titolare di un marchio.

61 L'UAMI sostiene che, con i suoi argomenti riguardanti la somiglianza dei prodotti e dei servizi designati dai marchi controversi, la ricorrente tenta di mettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, ciò che non è ammesso nell'ambito di un'impugnazione. Il Tribunale non sarebbe incorso in alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, avrebbe correttamente riprodotto gli elenchi dei detti prodotti e servizi e avrebbe proceduto ad un'analisi comparativa, basata su criteri quali il tipo di produttore e le modalità di distribuzione di tali prodotti.

— Giudizio della Corte

62 Va anzitutto ricordato che, ai sensi del primo 'considerando' del regolamento n. 40/94, il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o i servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela conferita dal marchio comunitario in forza dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

63 Com'è stato ricordato al punto 46 della presente sentenza, la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati, potendo un tenue grado di somiglianza tra questi ultimi due essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.

64 Pertanto la Corte ha ritenuto, con riferimento all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, disposizione che è sostanzialmente identica all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, che il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente a provocare un rischio di confusione (v. sentenza Canon, cit., punto 24).

65 Tuttavia, per valutare se sussista identità o somiglianza dei prodotti e dei servizi in questione, come ha ricordato correttamente il Tribunale al punto 59 della sentenza impugnata, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v. sentenze Canon, cit., punto 23, e 11 maggio 2006, causa C-416/04 P, Sunrider/UAMI, Racc. pag. I-4237, punto 85).

66 Conformemente a tale giurisprudenza, il Tribunale, nei punti 61-70 della sentenza impugnata, ha raffrontato i prodotti e servizi designati dai marchi controversi, effettuando un'analisi dettagliata che mostra la relazione tra tali prodotti e tali servizi.

67 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel raffrontare i prodotti e i servizi in causa, senza partire, a tal fine, dall'ipotesi che i marchi controversi fossero identici e che il marchio anteriore fosse dotato di carattere distintivo.

68 In secondo luogo, poiché la ricorrente contesta la coerenza e il fondamento delle valutazioni che il Tribunale ha effettuato nel comparare i prodotti e i servizi designati dai marchi controversi, si deve ricordare che, ai sensi degli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Infatti solo il Tribunale è competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., segnatamente, sentenze 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 22; 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I-551, punto 35, e 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I-5719, punto 40).

69 Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenze 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175, punto 72; 6 aprile 2006, causa C-551/03 P, General Motors/Commissione, Racc. pag. I-3173, punto 54, e 21 settembre 2006, causa C-167/04 P, JCB Service/Commissione, Racc. pag. I-8935, punto 108).

70 Dalla lettura dell'elenco dei prodotti e dei servizi appartenenti alla classe 9 e oggetto della registrazione anteriore per la classe 9, riportato al punto 5 della sentenza impugnata e al punto 9 della presente sentenza, il Tribunale ha ritenuto che «i settori designati dal diritto di marchio di cui trattasi [fossero] la fotografia, il cinema, l'ottica, l'insegnamento ed i videogiochi».

71 Per quanto riguarda l'elenco dei prodotti e dei servizi rientranti nelle classi 9 e 16 oggetto della domanda di registrazione del marchio comunitario, riportato al punto 3 della sentenza impugnata e al punto 8 della presente sentenza, sempre al punto 62, il Tribunale ha constatato che il settore interessato da tale domanda di registrazione di marchio comunitario è, quasi esclusivamente, quello delle telecomunicazioni in tutte le loro forme.

72 Orbene, non emerge in modo manifesto che la lettura data dal Tribunale degli elenchi dei prodotti e dei servizi designati dai marchi controversi presenti inesattezze materiali o che il Tribunale non potesse validamente basare su tali elenchi le valutazioni contestate dalla ricorrente.

73 Pertanto, deve essere respinto in quanto infondato l'argomento della ricorrente relativo allo snaturamento da parte del Tribunale del contenuto di tali elenchi dei prodotti e servizi di cui trattasi.

74 Quanto all'asserita contraddizione tra la constatazione di cui al punto 62 della sentenza impugnata nella lingua processuale, «That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark», e la conclusione secondo cui i prodotti tutelati dal marchio anteriore e quelli oggetto della domanda di registrazione del marchio non sono simili, va ricordato che il problema di sapere se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata in sede di impugnazione (v. sentenze 7 maggio 1998, causa C-401/96 P, Somaco/Commissione, Racc. pag. I-2587, punto 53; 13 dicembre 2001, causa C-446/00 P, Cubero Vermurie/Commissione, Racc. pag. I-10315, punto 20, e 8 febbraio 2007, causa C-3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I-1331, punto 45).

75 Va in proposito rilevato che il punto 62 della sentenza impugnata è inteso ad analizzare la rispettiva portata dell'elenco dei prodotti e dei servizi coperti dalla registrazione anteriore e dell'elenco dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione del marchio.

76 Risulta così da tale obiettivo nonché dal contenuto del punto 62 della sentenza impugnata che la constatazione nella lingua processuale, «That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark», doveva essere redatta in modo da riflettere il senso seguente:

«Tale elenco dei prodotti e dei servizi va raffrontato con quello rivendicato nella domanda di marchio comunitario».

77 Tuttavia, tale errore di natura redazionale non inficia la coerenza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto le constatazioni effettuate dal Tribunale al punto 62 della detta sentenza, riguardanti la portata degli elenchi dei prodotti e dei servizi designati dai marchi controversi, non sono contraddittorie rispetto alle conclusioni che il Tribunale ne ha tratto ai punti 63 e 64 della stessa sentenza.

78 Di conseguenza, l'errore di redazione rilevato non può essere considerato un errore di motivazione idoneo a giustificare, su tale punto, l'annullamento della sentenza impugnata (v. sentenza 2 giugno 1994, causa C-326/91 P, de Compte/Parlamento, Racc. pag. I-2091, punto 96).

79 Infine, per quanto riguarda il resto degli argomenti formulati dalla ricorrente nell'ambito della prima parte del secondo motivo, occorre osservare che, pur invocando formalmente errori di valutazione o di motivazione, la ricorrente cerca in realtà di mettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale.

80 Orbene, com'è stato ricordato al punto 68 della presente sentenza, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso di snaturamento degli stessi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione.

81 Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo dev'essere respinta in quanto parzialmente infondata e parzialmente irricevibile.

Sulla seconda parte del secondo motivo

— Argomenti delle parti

82 Con la seconda parte del secondo motivo, dedotto in subordine rispetto al primo motivo, la ricorrente allega che il Tribunale ha violato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 nel ritenere i marchi controversi dissimili.

83 Secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe applicato i criteri giuridici corretti per valutare la somiglianza di tali marchi, ma avrebbe proceduto meccanicamente, senza tener conto della finalità del raffronto.

84 Quanto alla somiglianza visiva, esso avrebbe arbitrariamente privilegiato le differenze tra detti marchi, laddove, conformemente ai principi generali del diritto dei marchi, di solito gli elementi comuni sarebbero più importanti di quelli diversi.

85 Inoltre, al punto 75 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ignorato la sua stessa giurisprudenza risultante dalla sentenza 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (Racc. pag. II-4335, punto 50), secondo la quale l'attenzione del pubblico si concentra per lo meno con la stessa intensità sulle prime lettere di un marchio denominativo che sulle lettere centrali di tale marchio.

86 La valutazione della somiglianza fonetica, nonché quella della somiglianza concettuale, effettuate dal Tribunale ai punti 77-79 della sentenza impugnata, sarebbero errate in quanto non sarebbero suffragate, a parere della ricorrente, da fatti presentati al Tribunale.

87 Inoltre il ragionamento del Tribunale contenuto al punto 79 della sentenza impugnata sarebbe in contrasto col principio secondo cui più è conosciuto un marchio anteriore o più è elevato il suo carattere distintivo, maggiore è il rischio di confusione.

88 La ricorrente addebita altresì al Tribunale di aver applicato, ai punti 80-82 della sentenza impugnata, la cosiddetta teoria «di neutralizzazione», in quanto tale teoria sarebbe applicabile solo allo stadio della valutazione finale del rischio di confusione e non quando i marchi controversi sono vuoi visivamente, vuoi foneticamente, vuoi visivamente e foneticamente simili.

89 La ricorrente fa valere, infine, che il Tribunale ha frainteso la sua argomentazione rilevando, al punto 85 della sentenza impugnata, che essa invocava un diritto esclusivo all'uso del suffisso «-ix», mentre essa avrebbe affermato di essere titolare di una famiglia di marchi creati in modo simile a quello MOBILIX. Orbene, l'esistenza di una famiglia di marchi sarebbe generalmente considerata una causa autonoma di rischio di confusione, anche in assenza di somiglianze fonetiche o visive.

90 Secondo l'UAMI, tra i numerosi argomenti avanzati dalla ricorrente, l'unica questione di diritto è quella di accertare se il Tribunale potesse legittimamente concludere, al punto 81 della sentenza impugnata, che le differenze concettuali tra i segni controversi sono atte a neutralizzare le somiglianze fonetiche e visive esistenti. Ebbene, il Tribunale avrebbe correttamente esaminato l'insieme degli elementi che, per giurisprudenza consolidata, devono essere presi in considerazione per procedere ad una valutazione globale del rischio di confusione.

— Giudizio della Corte

91 Anzitutto, con riferimento all'argomento secondo cui il Tribunale avrebbe sottolineato, nell'ambito del raffronto visivo dei segni di cui trattasi, le differenze tra questi ultimi invece di cercare le loro somiglianze, è sufficiente constatare che la ricorrente mira in effetti a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, il che,

conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 68 della presente sentenza, non costituisce, salvo i casi di snaturamento dei fatti o delle prove, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione.

92 Per quanto riguarda poi l'affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe ignorato la propria giurisprudenza, nel dichiarare che abitualmente l'attenzione del consumatore si rivolge soprattutto sull'inizio della parola, è sufficiente rilevare, da un lato, che tale constatazione non è contraddittoria rispetto a quella indicata dalla ricorrente e, dall'altro, che, lungi dall'ergere tale norma a principio assoluto, il Tribunale si è limitato a considerare che ciò era quanto avveniva nella fattispecie. Orbene, tale valutazione attinente ai fatti non può più essere sottoposta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione.

93 Va, inoltre, del pari rilevato che, nell'affermare che le valutazioni della somiglianza fonetica, nonché della somiglianza concettuale, effettuate dal Tribunale ai punti 77-79 della sentenza impugnata, sono errate in quanto non sono suffragate da fatti presentati al Tribunale, la ricorrente mira a far sì che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale.

94 Orbene, poiché non viene affermato che quest'ultimo giudice sia incorso in uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, la Corte non è competente a procedere alla loro valutazione.

95 Occorre altresì segnalare che la ricorrente si basa su una lettura errata della sentenza impugnata nell'affermare che il ragionamento del Tribunale di cui al punto 79 di tale

sentenza è in contrasto con il principio del diritto dei marchi secondo cui più è conosciuto un marchio anteriore o più è elevato il suo carattere distintivo, maggiore è il rischio di confusione.

96 In detto punto 79 della sentenza impugnata, il Tribunale si è infatti limitato a constatare, con una valutazione dei fatti che non spetta alla Corte sindacare, che il segno «OBELIX» trasmette un riferimento ad un celebre personaggio di un fumetto e, di conseguenza, è concettualmente diverso dal segno «MOBILIX», ma non si è quindi pronunciato sul carattere notorio del marchio OBELIX.

97 Ancora, nei limiti in cui la ricorrente contesta l'applicazione, ad opera del Tribunale, della cosiddetta teoria della «neutralizzazione», si deve rilevare che il Tribunale ha esaminato l'insieme degli elementi che, per giurisprudenza consolidata, devono essere presi in considerazione per una valutazione globale del rischio di confusione.

98 Orbene, risulta dalla giurisprudenza che la valutazione globale del rischio di confusione implica che le differenze concettuali tra due segni possano neutralizzare determinate somiglianze fonetiche e visive tra di essi, purché almeno uno di questi segni abbia, per il pubblico rilevante, un significato chiaro e determinato, cosicché questo pubblico può coglierlo direttamente (v., in questo senso, sentenze 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI, Racc. pag. I-643, punto 20, nonché 23 marzo 2006, causa C-206/04 P, Mühlens/UAMI, Racc. pag. I-2717, punto 35).

99 Di conseguenza, non si può criticare il Tribunale per aver applicato tale teoria di neutralizzazione nel punto 81 della sentenza impugnata.

100 Per quanto riguarda, infine, l'argomento della ricorrente attinente alla circostanza che essa è titolare di una famiglia di marchi caratterizzata dal suffisso «-ix», si deve rilevare che, pur se ha menzionato diversi marchi anteriori che, a suo parere, fanno parte di tale famiglia, la ricorrente ha fondato la propria opposizione sul solo marchio anteriore OBELIX.

101 Orbene, è nell'ipotesi in cui l'opposizione si fondi sull'esistenza di più marchi che presentano caratteristiche comuni che permettono di considerarli parte di una medesima famiglia o serie di marchi che occorre, al fine di valutare l'esistenza di un rischio di confusione, tener conto della circostanza che, in presenza di una famiglia o serie di marchi, un rischio del genere è la conseguenza del fatto che il consumatore può ingannarsi circa la provenienza o l'origine dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio richiesto e ritiene, erroneamente, che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi [v., in tal senso, sentenza Il Ponte Finanziaria/UAMI e F.M.G. Textiles (già Marine Enterprise Projects), cit., punti 62 e 63].

102 Pertanto, alla luce di quanto precede, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 74 del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

103 In primo luogo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver violato l'art. 74 del regolamento n. 40/94 respingendo, al punto 36 della sentenza impugnata, la sua

affermazione secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto ammettere che il marchio OBELIX era notoriamente conosciuto, dotato di elevato carattere distintivo e godeva di notorietà, in assenza di qualsiasi contestazione di tali fatti ad opera dell'altra parte del procedimento dinanzi a detta commissione di ricorso.

104 A parere della ricorrente occorre distinguere, da un lato, tra le ipotesi in cui la Orange non abbia partecipato al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, nel qual caso l'UAMI poteva adottare la sua decisione in base alle sole prove prodotte dalla ricorrente, opponente nel procedimento, e, dall'altro, l'ipotesi in cui la Orange abbia preso parte a tale procedimento. In quest'ultimo caso, qualora la Orange non abbia contestato le affermazioni della ricorrente, sarebbe stato assurdo esigere che quest'ultima fornisse tutte le prove delle sue affermazioni, visto che nessuna regola o principio del diritto comunitario obbligherebbe una parte a dimostrare ciò che non è contestato dall'altra parte.

105 In secondo luogo, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe violato l'art. 74 del regolamento n. 40/94 rifiutando anch'esso, al pari della commissione di ricorso, di ammettere che il marchio OBELIX era notoriamente conosciuto, dotato di elevato carattere distintivo e godeva di notorietà.

106 L'UAMI considera, rifacendosi alla citata sentenza Vedial/UAMI, che, anche se fosse pacifica tra le parti la notorietà del marchio OBELIX, il Tribunale non sarebbe vincolato da tale constatazione e avrebbe l'obbligo di verificare se, concludendo nella decisione controversa per l'assenza di somiglianza tra i marchi controversi, la commissione di ricorso non abbia violato il regolamento n. 40/94. Nell'ambito di un procedimento inter partes dinanzi all'UAMI, nessun principio imporrebbe di considerare dimostrati i fatti non contestati dalla controparte.

Giudizio della Corte

107 Va anzitutto precisato che la censura, mossa dalla ricorrente, relativa alla violazione da parte del Tribunale dell'art. 74 del regolamento n. 40/94, per aver rifiutato di ammettere che il marchio OBELIX era notoriamente conosciuto, dotato di elevato carattere distintivo e godeva di notorietà, si fonda su un'errata lettura dei punti 32-36 della sentenza impugnata ed è quindi infondata.

108 In effetti, nei punti 32-36 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha lui stesso esaminato se il marchio OBELIX fosse notoriamente conosciuto, dotato di elevato carattere distintivo e godesse di notorietà, ma si è limitato a verificare la fondatezza del motivo dedotto dalla ricorrente, riguardante la violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, secondo il quale, in mancanza di contestazione da parte della Orange, la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare dimostrata la valutazione proposta dalla ricorrente riguardo al marchio OBELIX.

109 Poiché la ricorrente ha sostenuto in proposito che, dichiarando insussistente la violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 da parte di detta commissione di ricorso, il Tribunale stesso avrebbe violato tale disposizione, questa censura va respinta in quanto irricevibile.

110 È ben vero che, laddove un ricorrente contesti l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un'impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati

dinanzi al Tribunale, il procedimento d'impugnazione sarebbe parzialmente privato di significato (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C-41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I-2125, punto 17, e Storck/UAMI, cit., punto 48).

111 Nondimeno, dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che un'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti l'impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 34 e 35, nonché Storck/UAMI, cit., punto 47).

112 Orbene, avendo già sostenuto dinanzi al Tribunale che, poiché la Orange non aveva contraddetto le sue affermazioni formulate nel corso dell'opposizione, l'UAMI sarebbe dovuto partire dal presupposto che il marchio OBELIX era notorio, la ricorrente si limita, nell'ambito del presente motivo, a ribadire l'argomento formulato dinanzi al Tribunale, senza indicare le ragioni per le quali quest'ultimo avrebbe commesso un errore di diritto nel respingere tale argomento ai punti 32-36 della sentenza impugnata.

113 Il terzo motivo della ricorrente, relativo alla violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, dev'essere pertanto respinto in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile.

Sul quarto motivo, relativo alla presunta violazione degli artt. 63 del regolamento n. 40/94 e 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale per rigetto della conclusione diretta all'annullamento della decisione controversa per mancata applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

114 A parere della ricorrente, respingendo come irricevibile il capo delle sue conclusioni fondato sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il Tribunale si sarebbe basato su un'errata interpretazione dell'oggetto del procedimento di ricorso e avrebbe così violato gli artt. 63 del regolamento n. 40/94 e 135, n. 4, del suo regolamento di procedura.

115 Il Tribunale avrebbe, infatti, ignorato la propria giurisprudenza, menzionata nella sua sentenza 9 novembre 2005, causa T-275/03, Focus Magazin Verlag/UAMI- ECI Telecom (Hi-FOCuS) (Racc. pag. II-4725, punto 37), secondo la quale dal principio della continuità funzionale tra gli organi dell'UAMI discende che, nell'ambito di applicazione dell'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso è tenuta a fondare la propria decisione su tutti gli elementi di fatto e di diritto che la parte interessata ha presentato vuoi durante il procedimento dinanzi all'unità che ha deciso in primo grado, vuoi, con la sola riserva del n. 2 di tale disposizione, nel procedimento di ricorso.

116 La ricorrente afferma che, sebbene gli argomenti da essa dedotti dinanzi alla commissione di ricorso fossero basati sull'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, una lettura attenta dei documenti prodotti nell'ambito dei procedimenti di opposizione e di ricorso avrebbe mostrato che essa non aveva mai smesso di affermare che un marchio notoriamente conosciuto, rientrante nel combinato disposto dell'art. 8,

nn.1 e 2, lett. c), del detto regolamento, era anche un marchio che gode di «notorietà» ai sensi dell'art. 8, n. 5, dello stesso regolamento e doveva essere del pari tutelato ai sensi di quest'ultima disposizione.

117 Per di più, la constatazione della commissione di ricorso secondo cui la ricorrente avrebbe espressamente limitato il ricorso alle questioni relative all'art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 sarebbe inesatta e la ricorrente l'avrebbe messa in discussione dinanzi al Tribunale. La ricorrente avrebbe altresì dibattuto dinanzi al Tribunale il rapporto tra i nn. 2 e 5 dell'art. 8 del regolamento n. 40/94 per dimostrare che i marchi rispettivamente protetti da tali disposizioni hanno oggigiorno la stessa connotazione. A torto il Tribunale non avrebbe esaminato tale argomento nella sentenza impugnata, giudicando il relativo capo di conclusioni irricevibile.

118 L'UAMI sostiene che, mentre la ricorrente avrebbe dovuto contestare la decisione della commissione di ricorso di considerare il ricorso basato unicamente sull'art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94, violando così l'art. 74 dello stesso regolamento, essa gli avrebbe imputato, nel ricorso dinanzi al Tribunale, una violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Dato che la commissione di ricorso non aveva esaminato detto art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il Tribunale avrebbe giustamente concluso, alla luce dell'art. 135, n. 4, del suo regolamento di procedura, che la ricorrente non poteva chiedergli di pronunciarsi in ordine a una domanda riguardante l'applicazione di tale disposizione.

Giudizio della Corte

119 In primo luogo, per quanto riguarda l'analisi compiuta dal Tribunale per determinare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, si deve osservare che, se, nel punto 20 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l'eventuale applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non è stata mai richiesta dalla ricorrente dinanzi a tale commissione di ricorso e che quest'ultima, di conseguenza,

non l'ha mai esaminata, esso ha anche constatato, allo stesso punto, che la ricorrente aveva espressamente fatto valere, nella sua opposizione alla domanda di registrazione del marchio e dinanzi alla commissione di ricorso, la notorietà del suo marchio anteriore unicamente nel contesto dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento citato, ossia al fine di dimostrare l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico interessato.

120 Non si può pertanto rimproverare al Tribunale di essersi basato unicamente sulle affermazioni della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, al fine di determinare l'oggetto della controversia dinanzi a quest'ultima. Al contrario, il Tribunale ha controllato che non risulta dalle affermazioni della ricorrente dinanzi alla divisione d'opposizione che essa avrebbe basato la sua opposizione sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

121 Di conseguenza, avendo constatato che l'impedimento relativo alla registrazione di cui all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non rientrava nell'ambito della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, a giusto titolo il Tribunale ha respinto tale motivo in quanto irricevibile.

122 La ricorrente, infatti, non aveva il potere di modificare dinanzi al Tribunale i termini della controversia quali risultavano dalle pretese e dalle affermazioni presentate da essa stessa e dalla Orange (v., in tal senso, sentenza 26 aprile 2007, causa C-412/05 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-3569, punto 43).

123 Da un lato, il controllo effettuato dal Tribunale ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 consiste in un sindacato di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI. Il Tribunale può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se, al momento in cui essa è stata adottata, la medesima era viziata da uno

dei motivi di annullamento o di riforma enunciati all'art. 63, n. 2, di tale regolamento (v., in questo senso, sentenza 13 marzo 2007, causa C-29/05 P, UAMI/Kaul, Racc. pag. I-2213, punto 53).

124 Dall'altro lato, risulta dall'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale che le parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

125 In secondo luogo, per quanto riguarda l'affermazione secondo cui la commissione di ricorso avrebbe erroneamente deciso che l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non rientrava nell'oggetto della controversia, si deve rilevare che, poiché la ricorrente ha sollevato un motivo che non rientrava nell'ambito del ricorso proposto dinanzi al Tribunale avverso tale decisione, siffatta affermazione costituisce un motivo nuovo che amplia la portata della controversia e che, pertanto, non può essere formulato per la prima volta in sede d'impugnazione.

126 Infatti, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazioni è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un'impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59; 30 marzo 2000, causa C-266/97 P, VBA/VGB e a., Racc. pag. I-2135, punto 79; 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 50, nonché JCB Service/Commissione, cit., punto 114)

127 Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile.

Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 e del regolamento di procedura del Tribunale, per aver dichiarato irricevibile il capo delle conclusioni della ricorrente diretto a rimettere la causa dinanzi alla commissione di ricorso

Argomenti delle parti

128 Secondo la ricorrente, la conclusione che quest'ultima ha presentato all'udienza dinanzi al Tribunale non era una conclusione nuova, ma una conclusione in subordine a quella fondata sull'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Orbene, poiché la conclusione principale comprende necessariamente tutte le conclusioni ad essa afferenti, l'oggetto della controversia non può essere modificato ogni volta che una conclusione è aggiunta a quella iniziale.

129 Di conseguenza, avendo dichiarato irricevibile, in quanto nuovo capo di conclusioni che modifica l'oggetto della controversia, detto capo di conclusioni della ricorrente, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 63 del regolamento n. 40/94 e 44, 48 e 135, n. 4, del suo regolamento di procedura.

130 L'UAMI sostiene che il capo delle conclusioni di cui trattasi è fondato su un motivo nuovo, ai termini del quale la commissione di ricorso avrebbe violato l'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, omettendo di pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 8, n. 5, del medesimo regolamento, e sarebbe stato presentato dalla ricorrente solo nel momento in cui quest'ultima aveva compreso che il motivo vertente su quest'ultima disposizione era irricevibile. Dato che questo capo delle conclusioni in subordine è stato presentato solo all'udienza, a parere dell'UAMI, a buon diritto il Tribunale, sul fondamento degli artt. 44 e 48 del suo regolamento di procedura, l'ha dichiarato irricevibile.

Giudizio della Corte

131 Come risulta dai punti 119-124 della presente sentenza, a giusto titolo il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il motivo attinente alla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

132 Di conseguenza deve essere considerato inefficace il presente motivo con il quale la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver qualificato come conclusioni nuove le conclusioni che essa afferma di aver presentato in subordine al motivo relativo alla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e per l'ipotesi in cui il Tribunale avesse considerato tale motivo fondato.

Sul sesto motivo, relativo alla violazione degli artt. 63 del regolamento n. 40/94 e 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale per mancata ammissione di taluni documenti

Argomenti delle parti

133 La ricorrente sostiene che, dichiarando irricevibili taluni documenti che essa avrebbe prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, quest'ultimo ha violato gli artt. 63 del regolamento 40/94 e 135, n. 4, del suo regolamento di procedura.

134 Nella fattispecie, la ricorrente avrebbe prodotto dinanzi al Tribunale nuovi elementi di prova solo perché la commissione di ricorso avrebbe considerato insufficienti le prove prodotte dinanzi ad essa dalla ricorrente.

135 Secondo l'UAMI, il sesto motivo deve essere respinto, poiché il compito del Tribunale è controllare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso e non verificare se, nel momento in cui statuisce su un ricorso contro una di tali decisioni, possa legittimamente adottare una nuova decisione che abbia lo stesso dispositivo. Ne consegue che nessuna illegittimità può essere imputata alla commissione di ricorso quanto ad elementi di fatto mai portati alla sua attenzione.

Giudizio della Corte

136 Come il Tribunale ha indicato a giusto titolo nel punto 16 della sentenza impugnata, un ricorso proposto dinanzi ad esso è diretto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94.

137 Da tale disposizione discende che fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell'UAMI non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi al Tribunale.

138 Consegue del pari da tale disposizione che il Tribunale non può riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso. La legittimità di una decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI deve essere, infatti, valutata alla luce delle informazioni di cui essa poteva disporre al momento in cui l'ha adottata.

139 In proposito, la Corte ha già rilevato che si desume dagli artt. 61, n. 2, e 76 del regolamento n. 40/94 che, ai fini dell'esame nel merito del ricorso con cui è stata adita, la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare le loro deduzioni sulle notifiche ad esse indirizzate e che può anche disporre mezzi istruttori, inclusa la deduzione di fatti o la produzione di prove. L'art. 62, n. 2, del regolamento

n. 40/94 precisa, dal canto suo, che, se la commissione di ricorso rinvia l'istanza all'organo che ha emesso la decisione controversa, quest'ultimo organo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso «a condizione che i fatti della causa siano i medesimi». Tali disposizioni garantiscono a loro volta la possibilità di vedere arricchirsi il substrato fattuale durante le diverse fasi del procedimento svoltosi dinanzi all'UAMI (sentenza UAMI/Kaul, cit., punto 58).

140 Pertanto la ricorrente non può far valere un'insufficiente possibilità di fornire elementi di prova all'UAMI.

141 Va inoltre ricordato che l'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che l'UAMI può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.

142 La Corte ha statuito in proposito che, dal momento che fatti e prove non sono stati dedotti e prodotti dalla parte interessata entro i termini ad essa impartiti a tale effetto ai sensi delle disposizioni del regolamento n. 40/94 né, pertanto, «in tempo utile» ai sensi dell'art. 74, n. 2, del citato regolamento, detta parte non beneficia di un diritto incondizionato a che la commissione di ricorso dell'UAMI tenga conto di tali fatti e prove, disponendo invece quest'ultima di una discrezionalità nel decidere se occorra o meno procedere a siffatta presa in considerazione ai fini della decisione che essa deve emettere (sentenza UAMI/Kaul, cit., punto 63).

143 Nondimeno, le prove che non siano mai state prodotte dinanzi all'UAMI non sono comunque prodotte in tempo utile e non possono pertanto costituire un criterio per la legittimità della decisione della commissione di ricorso.

144 Poiché la decisione del Tribunale di respingere in quanto inammissibili i documenti prodotti per la prima volta dinanzi ad esso era giustificata alla luce delle disposizioni

dell'art. 63 del regolamento n. 40/94, non è più necessario esaminare gli argomenti della ricorrente attinenti all'asserita violazione dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale.

145 Alla luce di quanto precede, il sesto motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

146 Dato che nessuno dei motivi della ricorrente può essere accolto, l'impugnazione dev'essere respinta nella sua integralità.

Sulle spese

147 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d'impugnazione, ai sensi dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) L'impugnazione è respinta.

2) La società Les Éditions Albert René Sàrl è condannata alle spese.

Firme