

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 luglio 2006*

Nel procedimento C-214/05 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado proposto, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 10 maggio 2005,

Sergio Rossi SpA, con sede in San Mauro Pascoli, rappresentata dall'avv. A. Ruo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e P. Bullock, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: l'italiano.

Sissi Rossi Srl, con sede in Castenaso di Villanova, rappresentata dall'avv. S. Verea,

interveniante in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con la sua impugnazione la Sergio Rossi SpA chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 1° marzo 2005, causa

T-169/03, Sergio Rossi/UAMI (Racc. pag. II-685; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale lo stesso ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 febbraio 2003 (procedimento R 569/2002-1; in prosieguo: la «decisione controversa»), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Calzaturificio Rossi SpA, alla quale è succeduta la Sergio Rossi SpA, e la Sissi Rossi Srl.

Contesto normativo

2 L'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale così dispone:

«Il ricorso di cui all'articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia deve contenere:

(...)

c) l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti;

d) le conclusioni del ricorrente;

e) se del caso, le offerte di prova».

3 Ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del medesimo regolamento di procedura:

«È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento».

4 L'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), così dispone:

«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».

5 L'art. 73 del regolamento n. 40/94 è del seguente tenore:

«Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

6 L'art. 74 del medesimo regolamento così dispone:

«1. Nel corso della procedura l'Ufficio 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 adottati e alle richieste presentate dalle parti.

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

Fatti

7 Il Tribunale ha descritto i fatti alla base della controversia nel modo seguente:

«1 Il 1° giugno 1998 [la Sissi Rossi Srl (in prosieguo: la «Sissi Rossi»)] ha presentato una domanda di marchio comunitario all'[UAMI] ai sensi del regolamento [n. 40/94].

2 Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo SISSI ROSSI.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nella classe 18 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, e corrispondono alla seguente descrizione: "Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria".

(...)

5 Il 21 maggio 1999 la società Calzaturificio Rossi SpA ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti "cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie".

6 I marchi invocati a sostegno della domanda di opposizione sono il marchio denominativo MISS ROSSI, registrato in Italia l'11 novembre 1991 (n. 553 016), ed il marchio internazionale MISS ROSSI, registrato lo stesso giorno con efficacia in Francia (n. 577 643). I prodotti contraddistinti da tali marchi anteriori sono le «calzature», rientranti nella classe 25 dell'Accordo di Nizza.

(...)

- 8 A seguito della fusione per incorporazione della società Calzaturificio Rossi SpA, formalizzata con rogito 22 novembre 2000, la ricorrente, poi denominata Sergio Rossi SpA, è divenuta titolare dei marchi anteriori.

- 9 Con decisione 30 aprile 2002, la divisione di opposizione ha respinto la domanda di registrazione per tutti i prodotti di cui all'opposizione. In sostanza, essa ha statuito che la ricorrente aveva provato l'uso effettivo dei marchi anteriori solo per i prodotti "scarpe da donna" e che tali prodotti, da un lato, ed i prodotti "cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie", oggetto della domanda di marchio, dall'altro, erano simili. Inoltre, la divisione di opposizione ha concluso che esisteva una somiglianza tra i segni per il consumatore francese.

- 10 Il 28 giugno 2002 [la Sissi Rossi] ha presentato ricorso dinanzi all'UAMI contro la decisione della divisione di opposizione.

- 11 Con [la decisione controversa], la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione e ha respinto l'opposizione. In sostanza, la commissione di ricorso ha giudicato che i segni in questione presentavano una debole somiglianza. Peraltro, dopo un'analisi comparativa dei canali di distribuzione, delle funzioni e della natura dei prodotti in questione, essa ha concluso che le differenze tra i prodotti prevalevano ampiamente sui rari punti in comune. In particolare, essa ha esaminato e respinto la tesi secondo la quale i prodotti "scarpe da donna" e "borse da donna" erano simili in forza di un rapporto di complementarietà. Di conseguenza, a suo parere, non vi era alcun rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

- 8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2003 la Sergio Rossi SpA ha proposto un ricorso contro la decisione controversa, chiedendo in via principale il suo totale annullamento e, in via subordinata, il suo annullamento parziale nella parte in cui essa afferma l'assenza di un rischio di confusione tra i marchi per i prodotti «borse da donna» e «scarpe da donna», ivi compreso il marchio denominativo MISS ROSSI.
- 9 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha anzitutto rifiutato di prendere in considerazione talune prove — tra le quali articoli di stampa, pubblicità e fotografie provenienti in particolare da siti Internet — presentate dalla Sergio Rossi SpA a sostegno della propria tesi secondo la quale le scarpe da donna e le borse da donna sono prodotti simili, e ciò in quanto tali documenti non sono stati presentati nell'ambito del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI.
- 10 Per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione controversa, il Tribunale ha dichiarato che la domanda proposta in via principale doveva essere respinta, e che andava esaminata soltanto la domanda subordinata. Il Tribunale ha anzitutto osservato che risultava dall'atto introduttivo presentato dinanzi ad esso, in particolare dal primo punto delle conclusioni, nonché dalla difesa orale della ricorrente, che quest'ultima considerava simili tutti i prodotti interessati dall'opposizione, vale a dire i prodotti «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie», da un lato, e i prodotti «scarpe da donna» contrassegnati dai marchi anteriori, dall'altro. È stato tuttavia osservato che l'argomento presentato nel citato atto introduttivo si riferiva soltanto ai prodotti «borse da donna» e «scarpe da donna». In mancanza di qualunque argomento che mettesse in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale i prodotti «cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie», da un lato, e «scarpe da donna», dall'altro, non sono simili, il Tribunale ha ritenuto che non si dovesse compiere un esame del motivo sollevato dinanzi ad esso, essendo detto motivo fondato sulla presunta somiglianza dei citati prodotti.

- 11 Il Tribunale ha inoltre deciso che il rinvio complessivo fatto dalla ricorrente a tutte le osservazioni da essa presentate nell'ambito del procedimento dinanzi all'UAMI non poteva rimediare alla mancanza di argomenti nell'atto introduttivo. Il Tribunale ha infine osservato che solo in udienza, e quindi tardivamente, la ricorrente ha affermato che tutti i prodotti in causa condividevano i medesimi canali di distribuzione ed erano fabbricati a partire dalla stessa materia prima.
- 12 Il Tribunale ha quindi esaminato la somiglianza tra i prodotti «borse da donna», indicati nella domanda di marchio comunitario, e i prodotti «scarpe da donna», designati dai marchi anteriori, nonché la somiglianza dei segni in questione ed ha concluso nel senso dell'assenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Di conseguenza, esso ha respinto il ricorso.

Conclusioni delle parti

- 13 Con il suo ricorso di impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

- in via principale, annullare nella sua interezza la sentenza impugnata;

- in via subordinata, annullare la sentenza impugnata nella parte che riguarda la registrazione del marchio «SISSI ROSSI» per i prodotti quali «cuoio e sue imitazioni»;

- in via ulteriormente subordinata, riconosciuto il diritto della ricorrente di presentare prove, annullare nella sua interezza la sentenza impugnata e

rimettere la causa al Tribunale, affinché esso esamini le prove che ha dichiarato irricevibili o, alternativamente ed in virtù del diritto ad essere sentiti previsto dall'art. 73 del regolamento n. 40/94, rimetterla alla commissione di ricorso dell'UAMI per la fissazione di un termine affinché la ricorrente possa essere sentita, e

— condannare l'UAMI alle spese.

- 14 L'UAMI e la Sissi Rossi chiedono che la Corte voglia respingere il ricorso di impugnazione e condannare la ricorrente alle spese.

L'impugnazione

- 15 A sostegno delle proprie conclusioni, che mirano all'annullamento della sentenza impugnata, la ricorrente fa valere tre motivi. Il primo e il secondo motivo lamentano l'errata applicazione del regolamento di procedura del Tribunale. Con il terzo motivo, diviso in due parti, la ricorrente afferma l'esistenza di una violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 16 Si deve procedere anzitutto all'esame del terzo motivo, e quindi del primo e del secondo.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

- 17 Nella prima parte del terzo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha esaminato in modo errato gli elementi rilevanti per valutare la somiglianza dei prodotti in questione — e dunque il rischio di confusione tra i marchi in conflitto — quali desumibili dalla giurisprudenza della Corte, tra i quali rientrano, in particolare, la natura dei prodotti, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Essa richiama in proposito il punto 23 della sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507).
- 18 Il Tribunale avrebbe in particolare trascurato il fatto che i consumatori finali dei prodotti interessati sono gli stessi. Inoltre, nella valutazione svolta sulla base del criterio della destinazione dei prodotti, il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente la funzione estetica delle borse da donna e delle scarpe da donna, funzione che renderebbe complementari tali prodotti, dal momento che essi devono essere esteticamente abbinati. Il Tribunale avrebbe inoltre ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato, nell'ambito del procedimento dinanzi all'UAMI, che i prodotti in questione fossero normalmente venduti nei medesimi luoghi. Ebbene, durante tale procedimento alla ricorrente non sarebbe mai stata offerta la possibilità di dimostrare tale fatto.
- 19 Nella seconda parte del proprio terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha valutato erroneamente la somiglianza tra i marchi in conflitto. Essa afferma in particolare che la conclusione del Tribunale sembra derivare dal fatto che il cognome «Rossi» sia molto comune agli occhi dei consumatori francesi. Tale affermazione non sarebbe però sostenuta da alcun elemento oggettivo. A giudizio della ricorrente la conclusione del Tribunale è errata, in quanto tale cognome non è diffuso in territorio francese e fa pensare ad un cognome italiano. Inoltre, anche un cognome diffuso potrebbe soddisfare la funzione di indicatore d'origine del marchio,

e quindi essere distintivo per i prodotti interessati. Di conseguenza, il cognome «Rossi» non potrebbe essere ritenuto meno distintivo in territorio francese. Esso dovrebbe essere considerato provvisto di un forte carattere distintivo. Infine, il Tribunale non avrebbe potuto fondarsi sulla circostanza che «la ricorrente non ha sostenuto che la parola “Rossi” costituisse l’elemento dominante del segno», in quanto mai la ricorrente ha indicato il contrario.

- 20 La Sissi Rossi ritiene che la ricorrente si limiti, in realtà, a contestare la valutazione dei fatti di causa compiuta dal Tribunale, senza lamentare l’inesattezza materiale delle constatazioni da esso compiute, cosicché il presente motivo esorbiterebbe dalla competenza della Corte.
- 21 L’UAMI e, in via subordinata, la Sissi Rossi affermano anche che le censure della ricorrente sono infondate.

Giudizio della Corte

- 22 Quanto alla seconda parte del terzo motivo, è sufficiente ricordare che spetta solo al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti, e che esso non è tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio presentato in tale sede. Il Tribunale deve nondimeno fornire una motivazione che consenta alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale, specialmente su un eventuale snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2005, causa C-198/03 P, Commissione/CEVA e Pfizer, Racc. pag. I-6357, punto 50).

- 23 Nella sua libera valutazione dei fatti, il Tribunale può inoltre tener conto della circostanza che una parte non faccia valere talune circostanze.
- 24 Ai punti 69-85 della sentenza impugnata il Tribunale ha valutato globalmente la somiglianza tra i marchi in conflitto, nonché il rischio di confusione da parte del pubblico, prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti del caso. Esso ha inoltre motivato sufficientemente le proprie conclusioni.
- 25 Per il resto, la ricorrente, rimproverando al Tribunale, con la prima e con la seconda parte del terzo motivo, di avere erroneamente esaminato i fattori rilevanti per apprezzare la somiglianza tra i prodotti in questione e tra i marchi in conflitto, mira ad ottenere che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale.
- 26 Risulta però dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva per constatare e giudicare i fatti rilevanti, nonché per valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce dunque, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto sottoposta in quanto tale al controllo della Corte in sede di impugnazione (v. sentenze 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 22, e 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I-7975, punto 43).
- 27 Poiché la ricorrente non ha lamentato alcuno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova forniti al Tribunale, la prima parte e, parzialmente, la seconda parte del terzo motivo devono essere dichiarate irricevibili.

28 Il terzo motivo non può quindi essere accolto in alcuna sua parte.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

29 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 81 del proprio regolamento di procedura, in quanto la sentenza impugnata è priva di motivazione relativamente al rigetto della domanda formulata in via principale.

30 Il Tribunale non avrebbe potuto limitare la portata della controversia alla somiglianza tra i prodotti «scarpe da donna» contraddistinti dai marchi anteriori e i prodotti «borse da donna» recanti il marchio richiesto. Da un lato, sebbene gli argomenti a sostegno del suo ricorso dinanzi al Tribunale abbiano riguardato quasi esclusivamente la somiglianza tra i detti prodotti, l'affinità fra tutti i prodotti contraddistinti dal marchio la cui registrazione è stata richiesta e quelli della ricorrente sarebbe stata fatta valere in più punti del ricorso proposto al Tribunale. D'altra parte, gli argomenti fatti valere in udienza non potevano essere considerati irricevibili ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto motivi nuovi dedotti in corso di causa. Non si tratterebbe infatti di motivi nuovi, ma semplicemente di argomenti supplementari a sostegno di quanto già chiesto nelle conclusioni del citato ricorso.

31 Secondo la Sissi Rossi e l'UAMI, il Tribunale ha giustamente limitato il proprio esame ai prodotti «scarpe da donna» e «borse da donna», poiché esso non può sostituirsi alle parti e, in mancanza di argomenti da queste presentati, procedere di

propria iniziativa all'esame di una questione in rapporto con la controversia. Peraltro, se è vero che la ricorrente ha affermato in udienza la somiglianza tra prodotti diversi da quelli ai quali il Tribunale ha limitato il proprio esame, ciò sarebbe avvenuto per la prima volta nel corso del procedimento, cosicché il Tribunale avrebbe correttamente considerato tardivo il motivo.

Giudizio della Corte

- 32 Stando alla sua rubrica, il primo motivo lamenta un'assenza di motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda il mancato accoglimento della domanda proposta al Tribunale in via principale. Risulta tuttavia dall'atto introduttivo dell'impugnazione che la ricorrente contesta in realtà il fondamento di tale rigetto. Essa rimprovera infatti al Tribunale di aver giudicato irricevibile tale domanda in quanto la ricorrente non avrebbe proposto argomenti per sostenerla nel ricorso medesimo.
- 33 Si deve dunque verificare se, così facendo, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto.
- 34 Deriva dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale che l'atto introduttivo ad esso proposto deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.
- 35 La Corte si è già pronunciata sulla portata di tale requisito relativamente all'art. 38, n. 1, lett. c), del proprio regolamento di procedura. Essa ha affermato che l'indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al

convenuto di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso (sentenze 9 gennaio 2003, causa C-178/00, Italia/Commissione, Racc. pag. I-303, punto 6, e 15 settembre 2005, causa C-199/03, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I-8027, punto 50).

- 36 La stessa conclusione si impone per quanto riguarda i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, poiché i citati artt. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte e 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale sono redatti in termini identici e si limitano a riprodurre un obbligo sancito dall'art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia, il quale è applicabile tanto ai ricorsi proposti alla Corte quanto a quelli proposti al Tribunale.
- 37 Il Tribunale, pertanto, deve dichiarare irricevibile un capo delle conclusioni di un ricorso ad esso presentato qualora gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali tale capo delle conclusioni è fondato non emergano, in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, all'assenza di tali elementi nell'atto introduttivo non può avviarsi con la loro presentazione in udienza.
- 38 Nello specifico, ai punti 46-48 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda formulata in via principale poiché l'argomento presentato nel ricorso dinanzi ad esso proposto si riferiva soltanto ai prodotti «borse da donna» e «scarpe da donna», e l'atto introduttivo non conteneva alcun argomento che mettesse in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale i prodotti «cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie» e «scarpe da donna» non sono simili.
- 39 Ebbene, la ricorrente non ha proposto dinanzi alla Corte alcun serio argomento per dimostrare che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, il ricorso proposto dinanzi ad esso avrebbe contenuto elementi di fatto e di diritto a sostegno di tale domanda.

- 40 Poiché tale domanda era irricevibile, risulta che la ricorrente ha in realtà fatto valere un motivo nuovo presentando in udienza, per sostenere le conclusioni del proprio atto introduttivo, elementi di diritto e di fatto aventi il medesimo oggetto della citata domanda. Ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Poiché la ricorrente non ha sostenuto che ciò si fosse verificato nel presente caso, si deve prendere atto che giustamente il Tribunale non ha accolto tali elementi, in quanto tardivi.
- 41 Poiché il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, il primo motivo dev'essere respinto.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

- 42 In via principale, la ricorrente sostiene che, dichiarando irricevibili le prove da essa prodotte, il Tribunale ha violato l'art. 44, n. 1, lett. e), del proprio regolamento di procedura, il quale autorizza le offerte di prova.
- 43 Essa sostiene che il Tribunale, che sul punto si è richiamato alla propria giurisprudenza, ha fatto però riferimento a casi diversi da quello di cui alla presente vicenda. Infatti le sentenze citate dal Tribunale riguarderebbero casi nei quali le ricorrenti avrebbero visto i propri argomenti inizialmente respinti dall'UAMI — ed avrebbero quindi potuto contestare dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI gli argomenti di senso contrario utilizzati per giustificare tale rigetto — mentre in

questo caso, avendo la divisione di opposizione accolto la tesi della ricorrente, la commissione di ricorso dell'UAMI avrebbe fatto valere i propri argomenti per la prima volta nella decisione controversa, cosicché la ricorrente non avrebbe avuto in alcun momento del procedimento amministrativo la possibilità di contestare le conclusioni dell'UAMI opposte alle proprie.

44 In via subordinata, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, in quanto, nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, essa non ha avuto la possibilità di essere sentita sull'esistenza o meno di una somiglianza tra i prodotti interessati.

45 Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la contestazione della violazione dell'art. 73 non potrebbe essere considerata un motivo nuovo dedotto per la prima volta in udienza, ma avrebbe rappresentato un semplice sviluppo del motivo a sostegno del quale talune prove sono state fornite insieme al ricorso proposto dinanzi al Tribunale.

46 Ai sensi della citata disposizione, infatti, la ricorrente avrebbe dovuto avere in ogni caso la possibilità di contestare gli argomenti presentati per la prima volta dall'UAMI. Poiché ciò non era potuto avvenire nel corso del procedimento amministrativo, il Tribunale, investito di un ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI, avrebbe dovuto scegliere tra due alternative, ossia consentire la presentazione di prove dinanzi a sé oppure annullare la decisione controversa e rimettere il caso alla commissione di ricorso, in modo da consentire alla ricorrente di contestare gli argomenti proposti per la prima volta in tale decisione.

47 La Sissi Rossi e l'UAMI ritengono che il Tribunale abbia correttamente dichiarato irricevibili le prove in questione, e ciò per i motivi indicati nella sentenza impugnata.

- 48 Per quanto riguarda il motivo fatto valere in via subordinata, la Sissi Rossi esprime dubbi circa la sua ricevibilità, poiché la ricorrente lamenta una violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 da parte della commissione di ricorso, e non del Tribunale.
- 49 Quest'ultimo, in ogni caso, avrebbe correttamente deciso che il motivo in cui si lamentava la violazione di tale disposizione era irricevibile. La ricorrente avrebbe avuto del resto sufficienti possibilità di far valere il proprio punto di vista nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI.

Giudizio della Corte

— Sulla censura con cui si lamenta una violazione dell'art. 44, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale

- 50 Da un lato, risulta dall'art. 63 del regolamento n. 40/94 che l'annullamento come pure la riforma di una decisione delle commissioni di ricorso dell'UAMI sono possibili soltanto per incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione del Trattato CE, del regolamento n. 40/94 o di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere. Pertanto, il controllo svolto dal giudice comunitario relativamente a tale decisione non va al di là della verifica della sua legittimità e non ha quindi come oggetto un riesame delle circostanze di fatto che sono state valutate dagli organi dell'UAMI.
- 51 D'altro lato, deriva dall'art. 74, n. 1, del medesimo regolamento che, in procedimenti in cui si discute di impedimenti relativi alla registrazione, come il presente, l'UAMI si limita ad esaminare i motivi addotti e le domande presentate dalle parti.

52 Poiché l'UAMI non può prendere in considerazione fatti che non siano stati sottoposti alla sua attenzione dalle parti, la legittimità delle sue decisioni non può essere contestata sulla base di tali fatti. Il Tribunale non può pertanto nemmeno prendere in considerazione prove tendenti a dimostrare tali fatti.

53 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che la commissione di ricorso si sia fondata sugli elementi di prova presentati dinanzi all'UAMI per trarne conclusioni differenti da quelle della divisione di opposizione è a tale proposito irrilevante, poiché la valutazione delle prove compiuta da detta commissione poteva, in ogni caso, essere contestata dinanzi al Tribunale.

54 Inoltre, come quest'ultimo ha correttamente rilevato, se la ricorrente avesse ritenuto di essere stata privata, in violazione dell'art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, dalla commissione di ricorso della possibilità di produrre talune prove rilevanti in tempo utile nell'ambito del procedimento amministrativo, essa avrebbe dovuto dedurre tale motivo a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione controversa. L'eventuale violazione, da parte della commissione di ricorso, del diritto della ricorrente ad essere sentita non può implicare, viceversa, che il Tribunale proceda alla valutazione di fatti e di prove non preventivamente dedotti dinanzi agli organi dell'UAMI.

— Sulla censura in cui si lamenta un errore di diritto del Tribunale circa la presunta violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 da parte della commissione di ricorso

55 Anzitutto, contrariamente a quanto sostiene la Sissi Rossi, occorre dichiarare ricevibile tale censura, poiché la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel non sanzionare la presunta violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 da parte della commissione di ricorso.

56 Quanto al fondamento di tale censura, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

57 La ricorrente non nega che, nel ricorso da essa presentato dinanzi al Tribunale, essa non ha rimproverato alla commissione di ricorso di avere violato l'art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, poiché tale censura è stata proposta per la prima volta in udienza. Essa non nega parimenti che gli elementi presentati a sostegno di tale censura esistevano già e che le erano noti al momento del deposito del suo ricorso presso la cancelleria del Tribunale.

58 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel non sanzionare la presunta violazione dell'art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94.

59 Il secondo motivo dev'essere quindi respinto.

Sulle spese

60 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI e la Sissi Rossi ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

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

- 1) **Il ricorso è respinto.**

- 2) **La Sergio Rossi SpA è condannata alle spese.**

Firme