

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

17 novembre 2005\*

Nel procedimento T-154/03,

**Biofarma SA**, con sede in Neuilly-sur-Seine (Francia), rappresentata dagli avv.ti V. Gil Vega, A. Ruiz López e D. González Maroto,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. W. Verburg e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

\* Lingua processuale: l'olandese.

**Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc.**, con sede in Tampa, Florida (Stati Uniti),  
rappresentata dall'avv. S. Klos,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione 5 febbraio 2003 della terza commissione di ricorso dell'UAMI (pratica R 370/2002-3), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Biofarma SA e la Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc.,

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

composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra V. Trstenjak, giudici,  
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 maggio 2003,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2003,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2003,

vista la replica depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2004,

in seguito alla trattazione orale del 4 maggio 2005,

ha pronunciato la seguente

## **Sentenza**

### **Fatti della controversia**

- 1 Il 6 aprile 1998, la Bausch & Lomb Pharmaceuticals, Inc. (in prosieguo: l'«interveniante») ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
- 2 Il marchio di cui si chiede la registrazione è il segno denominativo ALREX.
- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 5 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente: «farmaceutici per uso oftalmico, ovvero gocce per gli occhi, soluzioni, gel e unguenti per la cura di infezioni e infiammazioni degli occhi».
- 4 Il 12 luglio 1999, la Biofarma SA (in prosieguo: la «ricorrente»), già titolare dei marchi denominativi ARTEX, registrati in Francia, nei paesi del Benelux ed in Portogallo, per prodotti rientranti nella classe 5 («specialità farmaceutica destinata al settore cardiovascolare; prodotti farmaceutici, veterinari ed igienici; preparati per

piombare i denti e per impronte dentarie»), ha proposto opposizione nei confronti del marchio richiesto facendo valere l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 tra i marchi di cui trattasi.

- 5 Il 18 gennaio 2000, l'UAMI ha notificato alla ricorrente una modifica apportata dall'interveniente all'elenco dei prodotti coperti dal marchio richiesto, ormai redatta nei termini seguenti: «Prodotti antiallergenici, steroidi ed oftalmologici, ovvero gocce per gli occhi, soluzioni, gel e unguenti per la cura di infezioni e infiammazioni degli occhi». Con la stessa lettera, l'UAMI ha invitato la ricorrente a comunicargli se intendesse confermare la sua opposizione, il che è avvenuto con lettera del 4 febbraio 2000.
  
- 6 Con decisione 28 febbraio 2002, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione. Essa ha considerato che esistesse un rischio di confusione, dato che i segni ALREX e ARTEX erano simili, come anche i prodotti coperti dai marchi di cui trattasi.
  
- 7 Il 25 aprile 2002, l'interveniente ha proposto un ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.
  
- 8 Con decisione 5 febbraio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 4 marzo 2003, la terza commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione e respinto l'opposizione, affermando, in particolare, che malgrado l'appartenenza dei prodotti di cui trattasi alla stessa classe, tra di essi esisteva solo un grado di somiglianza molto modesto.

## **Conclusioni delle parti**

- 9 Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell'udienza che ha avuto luogo il 4 maggio 2005.
- 10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata e «dichiarare l'effettiva esistenza di un rischio di confusione tra i marchi ARTEX e ALREX, che designano prodotti simili»;
  - condannare l'UAMI alle spese.
- 11 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
  - condannare la ricorrente alle spese.
- 12 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
  - condannare la ricorrente alle spese.

## In diritto

### *Argomenti delle parti*

- 13 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere sostanzialmente la violazione, da parte della commissione di ricorso, dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 14 In primo luogo, la ricorrente sottolinea che i prodotti designati dai marchi in conflitto sono simili, dato che tanto la loro natura quanto la loro finalità sono identiche, e cioè il trattamento dei problemi di salute umana, e la loro fabbricazione da parte delle stesse imprese, negli stessi laboratori, nonché in considerazione del fatto che sono commercializzati negli stessi settori, per esempio dai consulenti medici, che le loro pubblicità compaiono nelle stesse riviste specializzate, che sono venduti dagli stessi rivenditori, cioè dalle farmacie, e sono somministrati negli stessi luoghi, vale a dire in ospedali, centri di cura ecc.
- 15 La ricorrente aggiunge che, se è vero che il medicinale contro l'ipertensione designato dai marchi anteriori ARTEX si presenta sotto forma di compresse, esso potrebbe ben presentarsi in futuro in un'altra forma farmacologica per facilitare la sua somministrazione a talune categorie di malati, per esempio sotto forma di gocce, cioè nella stessa forma dei prodotti designati dal marchio richiesto ALREX.
- 16 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il semplice paragone visivo dei segni ARTEX e ALREX consente di accertare il loro livello di somiglianza. La somiglianza visiva risulterebbe dalla coincidenza manifesta della lettera iniziale «a» e delle loro due ultime lettere «ex». Essi avrebbero in comune anche la consonante centrale «r». Tutti tali fattori produrrebbero un impatto visivo che conduce facilmente a confondere una denominazione con l'altra, il che dovrebbe essere considerato

sufficiente per dimostrare l'esistenza di un rischio di confusione. La ricorrente fa valere al riguardo che la lettura di una ricetta redatta velocemente da un medico può comportare errori dalle conseguenze fatali se le denominazioni dei due medicinali presentano un tale grado di somiglianza. Poiché le sole differenze riguardano le lettere centrali delle parole, esse non possono essere percepite a prima vista. Infatti, l'unica differenza consiste in una delle consonanti centrali (la «t» al posto di una «l») e nella sua posizione rispetto all'altra consonante comune alle due denominazioni. Ora, un consumatore di regola ricorda solo le prime e le ultime lettere e non le lettere centrali.

- 17 Anche dal punto di vista fonetico sarebbe evidente il rischio di confusione, anzitutto perché le vocali «a» ed «e» occupano lo stesso posto nelle due parole. Inoltre, poiché entrambi i segni sono costituiti da sole due sillabe, tale coincidenza sarebbe molto rilevante, in quanto il suono delle vocali, e in particolare quello delle vocali «a» ed «e», sarebbe quello che si ricorda per primo e meglio. D'altra parte, il fatto che la vocale «a» è la prima lettera dei due segni rafforza la sonorità della consonante che la segue. La ricorrente spiega poi che in Francia, in Portogallo e nei paesi del Benelux, in cui i marchi di cui trattasi sarebbero obbligati a coesistere in caso di conferma della decisione impugnata, la seconda sillaba di tali marchi si pronuncia integralmente e ha un accento tonico. Essa precisa che, in tale sillaba, la vocale «e» coincide con la consonante finale «x», di modo che la detta sillaba si pronuncia in francese come le lettere «k» e «s» pronunciate consecutivamente. Combinata alla vocale «e», la lettera «x» formerebbe quindi un suono molto potente, che dominerebbe l'insieme. La prima sillaba comincia nei due casi con la vocale «a», che ha di per sé una sonorità molto forte e ha tendenza ad indebolire il suono, già debole in sé, della consonante seguente («l» in un caso e «r» nell'altro). La ricorrente aggiunge infine che tanto l'una quanto l'altra denominazione contengono, al loro centro, la lettera «r», che è una consonante fricativa.

- 18 La ricorrente insiste, al riguardo, sul fatto che il consumatore ha raramente l'occasione di paragonare direttamente i segni ALREX e ARTEX e deve fidarsi dell'immagine imperfetta che ha conservato nella memoria.

- 19 La ricorrente fa altresì valere che l'Institut national de la propriété intellectuelle, dinanzi al quale si era opposta alla registrazione in Francia del marchio ALREX, ha dichiarato nella sua decisione 28 aprile 2000 che il segno ALREX rappresentava l'imitazione del segno anteriore e non poteva quindi beneficiare di protezione in Francia come marchio per designare prodotti identici e simili.
- 20 Quanto alla rappresentazione delle confezioni fornite dall'interveniente, riprodotte infra, al punto 35, la ricorrente sostiene nella sua replica che occorre solo tener conto della forma effettiva in cui sono stati registrati i marchi e paragonarla con la forma effettiva del marchio ALREX, la cui registrazione è stata chiesta all'UAMI. Ora, nel caso di specie si tratta di due segni scritti con lettere maiuscole, puramente denominativi, senza elementi grafici, colori, lettere diverse o caratteristiche che consentano di distinguerli l'uno dall'altro.
- 21 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso sembra presupporre che i consumatori sono professionisti o personale specializzato, il che non è esatto. Il consumatore finale dei prodotti di cui trattasi sarebbe sempre un malato, cioè una persona, adolescente o adulta, che beneficia o meno di una certa formazione e possiede o meno una certa cultura generale. Anche un infermiere o il personale curante in un ospedale potrebbero confondere tali due medicinali, a causa delle loro denominazioni rispettive molto simili.
- 22 Infine, in quarto luogo, la ricorrente sostiene che il marchio non ha solo la funzione di consentire al consumatore di evitare di credere che taluni prodotti o servizi provengono dalla stessa impresa, bensì anche di garantire l'identificazione dei prodotti stessi nell'interesse del consumatore. Nel caso di un medicinale, il consumatore desidererebbe ottenere il prodotto di un marchio determinato, perché se ne attende effetti benefici per la sua salute. Di conseguenza, tale consumatore avrebbe un interesse particolare affinché il prodotto sia chiaramente identificato e non possa essere confuso con un altro che rischia di pregiudicare la sua salute.



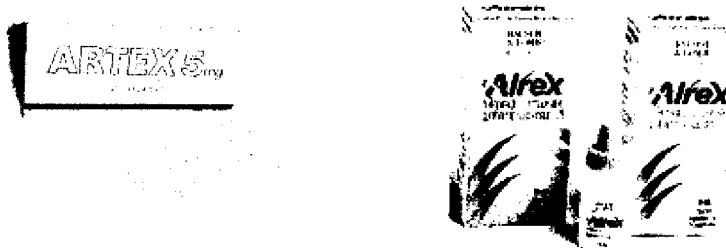
- 23 Il fatto che esistano altre istituzioni o organi ufficiali incaricati di autorizzare la commercializzazione dei prodotti farmaceutici non esonera l'istituzione incaricata di accordare la registrazione dal prendere in considerazione tale funzione del marchio.
- 24 Dai dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità e del Ministero della Sanità e del Consumo spagnolo la ricorrente deduce che non è raro che due individui che soffrono rispettivamente di ipertensione arteriosa curata con l'ARTEX, e di congiuntivite derivante da allergie stagionali, per le quali è prescritto l'ALREX, si ritrovino nello stesso ambiente familiare o professionale, ovvero che uno stesso paziente soffra di tali due patologie e non è quindi eccezionale che i due medicinali si trovino nello stesso luogo allo stesso tempo.
- 25 La ricorrente aggiunge al riguardo che, come attestato da dichiarazioni rilasciate sotto giuramento o da testimonianze di esperti che essa potrebbe produrre, la confusione di un medicinale con un altro potrebbe comportare gravi conseguenze, in particolare in caso di uso esterno, dato che l'ARTEX potrà presentarsi in futuro sotto forma di gocce. I rischi per la salute in caso di confusione dovrebbero quindi essere presi in considerazione nella valutazione del rischio di confusione.
- 26 Quanto alla somiglianza dei prodotti, l'UAMI, basandosi sulla sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punto 23), ammette la generica esistenza di una somiglianza qualora i prodotti farmaceutici vengano paragonati ad altri prodotti farmaceutici. Tuttavia, esso considera che il grado di somiglianza può variare, in particolare nel caso di prodotti utilizzati per trattare problemi di salute diversi tra loro. Anche se la finalità di tutti i prodotti farmaceutici fosse identica, cioè il trattamento di problemi di salute, la natura di tali problemi potrebbe variare a un punto tale che esisterebbe solo un modesto grado di somiglianza, il che potrebbe condurre alla conclusione, in sede di valutazione di tutti gli elementi rilevanti, che non esiste rischio di confusione.

- 27 Ora, le infezioni oculari e l'ipertensione sono curate da specialisti diversi, in luoghi diversi, il che implicherebbe anche l'esistenza di diversi canali di distribuzione. Inoltre, sarebbe diverso anche il modo di somministrazione dei due prodotti. L'ARTEX è proposto in forma di pillole o compresse da assumere oralmente, mentre l'ALREX è disponibile in forma di sostanze più o meno liquide applicate localmente sul corpo umano. Il mercato dei medicinali impiegati per ridurre le infezioni e le infiammazioni oculari sarebbe quindi diverso da quello dei medicinali destinati a ridurre l'ipertensione.
- 28 Infine, anche se è possibile che in futuro l'ARTEX non venga più prodotto solo in forma di pillole o di compresse, bensì anche in forma di gocce, ciò non si verifica attualmente. Ora, il paragone tra prodotti non può essere fatto, secondo l'UAMI, in funzione di eventuali cambiamenti futuri.
- 29 Per quanto riguarda la somiglianza tra i segni, l'UAMI rileva che la commissione di ricorso ha ritenuto che i due segni ARTEX e ALREX fossero nomi ordinari di prodotti farmaceutici composti da sillabe standard, senza alcun elemento che colpisca o stupisca. Il registro dei marchi comunitari, alla classe 5, conterebbe infatti 296 marchi registrati che finiscono con il suffisso «ex».
- 30 L'UAMI ammette che i segni sono simili, ma considera che il fatto di sapere se i marchi presentino una somiglianza sufficiente per concludere nel senso dell'esistenza di un rischio di confusione dipende da altri fattori, che devono essere presi in considerazione. Tali fattori sarebbero in particolare la notorietà del marchio sul mercato, l'associazione che può essere fatta con il segno utilizzato o registrato, il grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati (sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22). In udienza l'UAMI ha aggiunto al riguardo che i professionisti metteranno in relazione il vocabolo ARTEX ed il vocabolo francese «artère» (arteria).

- 31 Quanto al pubblico destinatario, l'UAMI rileva che, considerato il fatto che i medicinali destinati a ridurre l'ipertensione sono disponibili esclusivamente contro presentazione di ricetta medica, la commissione di ricorso ha ritenuto al punto 11 della sua decisione che tale pubblico sia formato da esperti. Esso aggiunge che, nella sua sentenza 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) (Racc. pag. II-411, punto 42), il Tribunale ha dichiarato che il pubblico destinatario dei preparati farmaceutici oftalmici e delle soluzioni sterili per la chirurgia oftalmica è un pubblico specializzato in campo medico, costituito in particolare da oftalmologi e chirurghi oftalmici. Considerate le sue conoscenze, tale pubblico sarebbe più attento del consumatore medio, ritenuto essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
- 32 L'UAMI segnala altresì che, poiché l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non contiene alcun riferimento relativo al momento in cui può sopravvenire la confusione, non esiste alcun motivo di supporre che il momento della confusione sia limitato al momento dell'acquisto. La confusione potrebbe sorgere mentre il prodotto sul quale è apposto il marchio si trova in circolazione. Tuttavia, se si ritenesse inesistente un rischio di confusione al momento dell'acquisto, non vi sarebbe alcun motivo di pensare che il rischio possa sussistere in un altro momento, ad esempio nel momento dell'assunzione del medicinale, a meno che non siano coinvolte diverse categorie di pubblico, aventi diversi gradi di attenzione. Ora, nel caso di specie non vi sono diverse categorie di pubblico.
- 33 L'UAMI fa altresì riferimento alla sentenza del Tribunale 9 aprile 2003, causa T-224/01, Durferrit/UAMI — Kolene (NU-TRIDE), (Racc. pag. II-1589, punto 52), in cui quest'ultimo, dopo aver constatato che il pubblico era composto da esperti, ha dichiarato che il grado di somiglianza tra i marchi in questione non era sufficientemente elevato per poter considerare esistente un rischio di confusione tra di essi. Secondo l'UAMI, tale conclusione era confermata dal fatto che il pubblico rilevante era altamente specializzato nel settore dei prodotti e servizi in questione e poteva pertanto manifestare un grado di attenzione elevato al momento della scelta di tali prodotti e servizi.

34 Infine, l'UAMI considera che la commissione di ricorso ha giustamente affermato che un rischio eventuale per la salute non dovesse svolgere alcun ruolo nella valutazione del rischio di confusione. L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non contiene alcuna indicazione in tal senso. Tale articolo riguarda esclusivamente il divieto di registrazione dei marchi in caso di rischio di confusione tra il marchio di cui si chiede la registrazione ed un altro marchio già registrato.

35 L'interveniente, che condivide essenzialmente gli argomenti dell'UAMI, insiste in particolare sul fatto che le compresse commercializzate dalla ricorrente sono confezionate in imballaggi di plastica trasparente, mentre le gocce oftalmiche vendute dall'interveniente sono presentate in un piccolo flacone, il cui tappo è fornito di una pompetta, come attestato dalle seguenti riproduzioni:



36 Anche se i prodotti di cui trattasi si presentassero sotto un'unica forma, i fattori che occorre considerare, secondo la sentenza Canon, cit., per valutare il loro grado di somiglianza, indicano chiaramente che essi non sono simili o, almeno, presentano solo un grado di somiglianza molto modesto.

- 37 In udienza, l'interveniente ha menzionato due sentenze del Tribunale, pronunciate dopo il deposito della sua memoria. Nella sentenza 1° marzo 2005, causa T-169/03, Sergio Rossi/UAMI — Sissi Rossi (SISSI ROSSI) (Racc. pag. II-685), il Tribunale ha dichiarato che le borse da donna e le calzature da donna, pur essendo articoli di pelletteria, non potevano essere considerate simili tra loro, in quanto non si sostituiscono tra loro e non si fanno concorrenza. Nella sentenza 15 febbraio 2005, causa T-296/02, Lidl Stiftung/UAMI — REWE-Zentral (LINDENHOF) (Racc. pag. II-563), il Tribunale ha dichiarato che i vini spumanti, da un lato, e le birre, i cocktails e le acque minerali, dall'altro, non erano simili, dato che i consumatori hanno l'abitudine di consumarli in circostanze ed eventi diversi.
- 38 A differenza dell'UAMI, l'interveniente non considera simili i segni di cui trattasi. Essa ritiene che, ai sensi del punto 25 della sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I-3819), occorra prendere in considerazione in particolare gli elementi distintivi e dominanti dei marchi. Ora, il suffisso «ex» sarebbe estremamente frequente per tutti i tipi di marchi e prodotti, in particolare nel settore farmaceutico. Se, da una lato, la commissione di ricorso ha ammesso una «certa somiglianza» derivante dal numero di lettere identiche, cioè la «a» iniziale ed il suffisso «ex», dall'altro essa ha sottolineato la differenza visiva creata dalla posizione della lettera «t» al centro del segno ARTEX e ha considerato che tale differenza incide in misura rilevante sull'impressione visiva dei segni brevi, come quelli di cui trattasi nel caso di specie.
- 39 Infine, l'interveniente considera che il diritto dei marchi non ha per oggetto di proteggere i pazienti da un uso scorretto. Una tale responsabilità rientrerebbe nella competenza di organi diversi dall'UAMI. Inoltre, l'ipotesi di intossicazione di un paziente che soffra al contempo di ipertensione e di un'infezione oculare e al quale siano stati prescritti i due prodotti è assurda, in quanto presuppone una confusione

protratta nel tempo tra gocce e compresse. Ora, da pazienti che soffrono di un disturbo relativamente serio come l'ipertensione sarebbe lecito attendersi una particolare attenzione per quanto riguarda i medicinali che assumono.

### *Giudizio del Tribunale*

40 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della sua identità o della sua somiglianza con un 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. Peraltro, a norma dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori, segnatamente, i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

41 Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro; tale rischio dev'essere valutato globalmente, sulla scorta della percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

42 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può così essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, cit., punto 17, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 19).

- 43 Nel caso di specie, i marchi anteriori ARTEX sono registrati in Francia, nei paesi del Benelux e in Portogallo, che costituiscono quindi il territorio rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 44 Per quanto riguarda il pubblico pertinente, tanto l'UAMI quanto l'interveniente sostengono che i medicinali di cui trattasi nel caso di specie sono prescritti da specialisti diversi. Tuttavia, è giocoforza constatare che tali medicinali sono di uso sufficientemente corrente per essere prescritti altresì da medici generici.
- 45 D'altra parte, poiché tanto le compresse della ricorrente quanto le gocce oftalmiche dell'interveniente devono essere assunte dai pazienti presso il loro domicilio, anche questi ultimi, in quanto consumatori finali, fanno parte del pubblico pertinente, come i farmacisti, dato che i detti medicinali vengono venduti nelle farmacie.
- 46 Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso, del pubblico pertinente fanno parte tanto i professionisti del settore (medici specialisti, medici generici e farmacisti) quanto i pazienti.
- 47 Per quanto riguarda la comparazione dei prodotti, occorre rammentare che, per valutare la somiglianza tra i prodotti o servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà (sentenza Canon, cit., punto 23).

- 48 Nel caso di specie, come sostenuto giustamente dalla ricorrente, i prodotti di cui trattasi hanno la stessa natura (prodotti farmaceutici), la stessa finalità o destinazione (trattamento di problemi di salute umana), sono rivolti agli stessi consumatori (professionisti del settore medico e pazienti) e adottano gli stessi canali di distribuzione (di regola, le farmacie).
- 49 Tuttavia, come rilevato dall'UAMI e dall'interveniente, tali prodotti non sono né complementari né concorrenti. Considerati gli elementi di somiglianza precedentemente rilevati, tale differenza tra i prodotti di cui trattasi non è tuttavia tale da escludere di per sé la possibilità di un rischio di confusione.
- 50 Dev'essere inoltre respinto l'argomento dell'interveniente secondo cui i prodotti non sono simili perché vengono somministrati diversamente. Infatti tale differenza non può essere predominante, nel caso di specie, rispetto alla natura e alla destinazione comune dei prodotti di cui trattasi.
- 51 Di conseguenza, dato che gli elementi di somiglianza tra i prodotti prevalgono sugli elementi di diversità, si deve concludere nel senso dell'esistenza, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata, di un certo grado di somiglianza tra i prodotti di cui trattasi.
- 52 Per quanto riguarda la comparazione dei segni, si deve ricordare che, come risulta da una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza



del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

- 53 Solo l'interveniente ritiene che i segni ALREX e ARTEX non si somiglino. In particolare, essa insiste sul fatto che il suffisso «ex» è estremamente frequente per tutti i tipi di marchi, in particolare nel settore farmaceutico.
- 54 Tuttavia, come rilevato dalla divisione di opposizione, i due segni sono composti da un vocabolo che comprende cinque lettere. L'unica differenza è che una comprende la lettera «t» tra le lettere «r» ed «e», e l'altra una «l» tra le lettere «a» e «r». Oltre a questa differenza, quattro delle cinque lettere sono identiche e poste nello stesso ordine: «arex». La somiglianza visiva tra i segni è quindi molto elevata.
- 55 Anche sul piano fonetico i segni hanno la stessa struttura, cioè due sillabe ciascuno, la prima delle quali comprende due lettere e la seconda tre. Entrambi i segni cominciano con la lettera «a» e finiscono con il suffisso «ex». Inoltre, la seconda e la terza lettera di ciascun segno sono consonanti, una delle quali è in comune (la lettera «r»).

56 Infine, sul piano concettuale, durante l'udienza l'UAMI ha fatto valere che i professionisti metteranno in rapporto tra loro il segno ARTEX ed il vocabolo francese «artère» (arteria), il che è stato peraltro considerato insufficiente dalla divisione di opposizione per evitare le somiglianze visive e fonetiche tra i segni; a tal proposito occorre rispondere che, da un lato, pur supponendo l'esattezza di tale argomento, i professionisti non sono l'unico pubblico pertinente, come rilevato supra, ai punti 45 e 46, e, dall'altro, il pubblico dei territori di cui trattasi, cioè dei paesi del Benelux, del Portogallo e della Francia, non è esclusivamente francofono.

57 Si deve quindi concludere, contrariamente alla soluzione accolta nella decisione impugnata, che esiste un grado elevato di somiglianza tra i due segni in conflitto.

58 Di conseguenza, considerati, da un lato, l'elevato grado di somiglianza tra i segni di cui trattasi e, dall'altro, il grado di somiglianza tra i prodotti in questione, le differenze tra questi ultimi non sono sufficienti per escludere l'esistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico pertinente.

59 Sulla base di quanto precede, il Tribunale ritiene che esista un rischio che il pubblico sia indotto a credere che i prodotti designati dai segni controversi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

- 60 Infine, l'esistenza di tale rischio di confusione è confermato dal fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria [sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26, e sentenza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T-115/03, Samar/UAMI — Grotto (GAS STATION), Racc. pag. II-2939, punto 37].
- 61 Di conseguenza, si deve concludere che esiste un rischio di confusione tra i marchi ALREX e ARTEX, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 62 Da tutto quanto precede deriva che devono essere accolte le censure della ricorrente dirette a far constatare una violazione da parte della commissione di ricorso dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. La decisione impugnata, pertanto, deve essere annullata.

### **Sulle spese**

- 63 Ai termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l'UAMI, rimasto soccombente, va condannato alle spese. Dato che la ricorrente non ha chiesto che l'interveniente sia condannata alle spese, occorre disporre che quest'ultima sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 febbraio 2003 (pratica R 370/2002-3) è annullata.**
  
- 2) **L'UAMI sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente.**
  
- 3) **L'interveniente sopporterà le proprie spese.**

Cooke

García-Valdecasas

Trstenjak

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 novembre 2005.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

R. García-Valdecasas