

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

5 marzo 2003 *

Nella causa T-237/01,

Alcon Inc, già Alcon Universal Ltd, con sede in Hünenberg (Svizzera), rappresentata dai sigg. H. Porter, solicitor, e C. Morcom, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra S. Laitinen, in qualità di agente,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

interveniente dinanzi al Tribunale:

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, con sede in Olching (Germania), rappresentata dall'avv. S. N. Schneller,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 13 luglio 2001 (procedimento R 273/2000-1),

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

composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 novembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

- 1 Ai sensi dell'art. 51 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato:

«1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo:

- a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 5 o dell'articolo 7;

- b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede.

2. Il marchio comunitario, registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non può essere dichiarato nullo se, per l'uso che

ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.

3. Se la causa di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».

- 2 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio.
- 3 Conformemente all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il n. 1, lett. b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Fatti

- 4 Il 1° aprile 1996 la Alcon Pharmaceuticals Ltd ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») a norma del regolamento n. 40/94.
- 5 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il vocabolo «BSS».

6 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 5 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1997, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

«Prodotti farmaceutici per uso oftalmico; soluzioni sterili per la chirurgia oftalmica».

7 Il marchio è stato registrato il 7 agosto 1998 e pubblicato il 19 ottobre 1998.

8 Con lettera 27 settembre 1999 la Alcon Universal Ltd (in prosieguo: la «ricorrente») ha chiesto all'UAMI l'iscrizione nel registro del trasferimento alla stessa del marchio comunitario in questione. Il 29 novembre 1999 il trasferimento del detto marchio alla ricorrente è stato iscritto nel registro dell'UAMI.

9 Il 7 dicembre 1998 l'interveniente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario ai sensi dell'art. 51, n. 1, del regolamento n. 40/94. I motivi addotti sono quelli di cui all'art. 7 del regolamento n. 40/94.

10 Con decisione 15 dicembre 1999 la divisione di annullamento ha dichiarato la nullità del marchio comunitario BSS in forza dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, per il fatto che il detto marchio era composto da un segno divenuto di uso comune nel linguaggio corrente ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94. Inoltre, la divisione di annullamento ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che il segno aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi degli artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94.

- 11 Il 15 febbraio 2000 è stato presentato dinanzi all'UAMI un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94.
- 12 Il ricorso è stato respinto con decisione della prima commissione di ricorso 13 luglio 2001 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 18 luglio 2001.
- 13 La commissione di ricorso ha ritenuto che la decisione della divisione di annullamento fosse fondata. Essa ha affermato che il vocabolo «BSS» è utilizzato sia in tedesco sia in inglese per designare, nel linguaggio corrente, un prodotto farmaceutico per uso oftalmico. Inoltre, riguardo agli artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha rilevato che le prove prodotte dalla ricorrente non dimostravano che il detto segno avesse acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Il 28 gennaio 2002 l'UAMI ha depositato il suo controricorso. Il 1° febbraio 2002 l'interveniente ha depositato il suo controricorso. Il 12 aprile 2002 la ricorrente ha depositato la propria replica. Il 14 giugno 2002 l'UAMI ha depositato la sua controreplica. Il 1° luglio 2002 l'interveniente ha depositato la propria controreplica.
- 15 Con comunicazione 19 novembre 2002 la ricorrente ha informato il Tribunale della modifica della propria denominazione sociale che è stata effettuata il 21 dicembre 2001.

16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ordinare all'UAMI di respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario;
- pronunciarsi sulle spese.

17 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

18 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

- 19 In udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo capo delle sue conclusioni, diretto a che fosse ordinato all'UAMI di respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario.

In diritto

- 20 La ricorrente solleva nel caso di specie un unico motivo, vertente sulla violazione dell'art. 51, nn. 1, lett. a), e 2, del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

- 21 La ricorrente afferma che essa ha dimostrato dinanzi alla divisione di annullamento dell'UAMI di essere stata la prima ad avere adottato il vocabolo «BSS» quale marchio nel 1959, di avere preso alcune iniziative al fine di preservare il carattere distintivo del detto marchio e di continuare a prenderne.
- 22 A tale proposito, la ricorrente rileva che la commissione di ricorso non ha preso sufficientemente in considerazione le sue iniziative al fine di sorvegliare l'uso del termine «BSS» da parte di terzi. La ricorrente afferma, in particolare, di aver partecipato ad azioni volte a limitare l'impiego dei termini «IOCARE BSS» da parte della società Ciba Vision e dei termini «PHARMACIA & UPJOHN BSS» da parte della società Pharmacia & Upjohn. Inoltre, la ricorrente sostiene che ingiustamente la commissione di ricorso non ha tenuto conto della facoltà del titolare di un marchio di combinare quest'ultimo con un altro marchio senza alterarne il carattere distintivo.
- 23 Nella sua replica la ricorrente produce numerosi documenti, in particolare copie di estratti di dizionari farmaceutici, un aggiornamento della propria «lista di sorveglianza BSS» presentata dinanzi alla commissione di ricorso il 17 aprile 2000, 18 dichiarazioni di persone dell'ambiente medico di Francia, Finlandia,

Grecia, Belgio e Paesi Bassi che affermano il carattere distintivo del marchio BSS, una lista delle date in cui i prodotti coperti dal marchio BSS sono stati lanciati per la prima volta nei vari paesi europei dopo il loro lancio iniziale negli Stati Uniti e indicazioni sulle condizioni di registrazione del suo marchio denominativo BSS nel Regno Unito e in Germania.

- 24 L'UAMI rileva che la commissione di ricorso ha giustamente confermato la nullità del marchio comunitario BSS sulla base dell'affermazione della divisione di annullamento secondo la quale il termine «BSS» era un termine generico per i prodotti oggetto del marchio in questione.
- 25 Infatti l'UAMI è del parere che la commissione di ricorso abbia rilevato giustamente che, all'epoca della domanda di registrazione del marchio comunitario BSS da parte della ricorrente, il termine «BSS» era impiegato, almeno in una parte dell'Unione europea, come un'indicazione che designava una «soluzione salina bilanciata» («Balanced Salt Solution») e che era pertanto impossibile distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese sulla base del vocabolo in questione. Ciò è confermato, a suo avviso, dai sette estratti di dizionari tecnici specializzati e di pubblicazioni scientifiche del settore oftalmologico in tedesco e in inglese, nonché da numerosi siti internet che sono stati analizzati dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata.
- 26 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale essa ha ideato i termini «Balanced Salt Solution» e «BSS», l'UAMI osserva che esso è irrilevante nel caso di specie.
- 27 Per di più, l'UAMI ritiene infondato l'argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso non ha preso in considerazione in modo sufficiente le registrazioni nazionali precedenti del vocabolo «BSS» o quelle contenenti il detto vocabolo, dato che, secondo una giurisprudenza consolidata del Tribunale, esse non vincolano l'UAMI e, per di più, non coincidono con il marchio di cui è causa.

- 28 Per quanto riguarda il carattere distintivo acquistato dal marchio BSS in seguito all'uso, l'UAMI ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato la sua esistenza né dinanzi alla divisione di annullamento né dinanzi alla commissione di ricorso.
- 29 Infine, nella controreplica, l'UAMI fa valere che i documenti prodotti dalla ricorrente nella replica per la prima volta dinanzi al Tribunale sono irricevibili ai sensi dell'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto essi sono stati prodotti tardivamente e tale ritardo non è stato motivato.
- 30 L'interveniente rileva che i documenti prodotti dalla ricorrente dinanzi all'UAMI non sono sufficienti a preservare la registrazione del marchio comunitario BSS. Infatti, secondo la stessa, il vocabolo «BSS» è utilizzato da numerosi produttori come un termine generico o descrittivo che designa una soluzione salina bilanciata e la ricorrente non ha dimostrato di avere intrapreso iniziative volte ad impedire l'utilizzo del vocabolo «BSS» da parte dei suoi concorrenti. A tale proposito, l'interveniente ritiene che la «lista di sorveglianza BSS», prodotta dalla ricorrente, sia irrilevante, poiché essa menziona esclusivamente una controversia vertente su tale marchio e, per contro, non fa riferimento all'utilizzo in Germania dei termini «IOCARE BSS» da parte della società Ciba Vision e dei termini «PHARMACIA & UPJOHN BSS» da parte della società Pharmacia & Upjohn.
- 31 L'interveniente rileva che la combinazione del vocabolo «BSS» con altri termini da parte della ricorrente stessa solleva la questione se il detto utilizzo sia tale da conferire carattere distintivo ad uno solo degli elementi che compongono il segno.
- 32 Alla sua controreplica l'interveniente allega numerosi documenti integrativi volti a dimostrare il carattere generico e descrittivo del marchio BSS.

Giudizio del Tribunale

- 33 Nel presente ricorso la ricorrente impugna una decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI con la quale è stato respinto il proprio ricorso contro la decisione della divisione di annullamento dell'UAMI, la quale ha dichiarato, su domanda dell'interveniente, la nullità del marchio comunitario BSS registrato per «prodotti farmaceutici per uso oftalmico; soluzioni sterili per la chirurgia oftalmica».
- 34 Nel detto contesto, occorre analizzare in primo luogo se la commissione di ricorso abbia rilevato giustamente che il marchio comunitario BSS non avrebbe dovuto essere registrato ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94, a causa dell'esistenza, per il marchio in questione, di un impedimento assoluto alla registrazione e in secondo luogo, se del caso, se la commissione di ricorso abbia osservato giustamente che il marchio in questione non aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi degli artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94.
- 35 In primo luogo occorre rilevare che la decisione della divisione di annullamento si fonda sull'applicazione al caso di specie dell'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94, che vieta la registrazione dei marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio. Pertanto il controllo della legittimità della decisione impugnata, che conferma la decisione della divisione di annullamento, dev'essere effettuato con riferimento a questo stesso fondamento normativo.
- 36 In via preliminare occorre rilevare che non esiste giurisprudenza comunitaria attinente all'applicazione di tale disposizione. Cionondimeno, alla Corte è stata sottoposta la questione vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. d), 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), il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello dell'art. 7, n. 1,

lett. d), del regolamento n. 40/94 (sentenza della Corte 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell, Racc. pag. I-6959).

- 37 È convinzione della Corte che l'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva 89/104 va interpretato nel senso che osta alla registrazione di un marchio soltanto quando i segni o le indicazioni da cui tale marchio è esclusivamente composto siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi per cui detto marchio è presentato alla registrazione (sentenza Merz & Krell, citata, punto 31). In tal modo, occorre rilevare che l'uso comune di un marchio può essere valutato soltanto rispetto, da un lato, ai prodotti o ai servizi oggetto del marchio, anche se la disposizione in questione non fa alcun riferimento esplicito a questi ultimi e, dall'altro, alla percezione che di esso abbia il pubblico destinatario.
- 38 Per quanto riguarda il pubblico destinatario, occorre rilevare che l'uso comune di un segno viene valutato tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio del tipo di prodotto in questione, che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v., in tal senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26, e sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 47].
- 39 La Corte ha inoltre rilevato che, benché sussista un'evidente sovrapposizione delle rispettive sfere di applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), e dell'art. 3, n. 1, lett. d), della direttiva 89/104, l'esclusione dalla registrazione dei marchi considerati da quest'ultima disposizione non si fonda sulla natura descrittiva di tali marchi, ma sull'uso vigente negli ambienti cui fa capo lo scambio dei prodotti e dei servizi per cui detti marchi sono stati presentati alla registrazione (sentenza Merz & Krell, citata, punto 35).

- 40 Infine la Corte ha sottolineato che segni o indicazioni costitutivi di un marchio che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi oggetto di tale marchio non sono adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e non soddisfano quindi la funzione essenziale di detto marchio, a meno che l'uso che di tali segni o di tali indicazioni sia stato fatto abbia permesso a questi ultimi di acquisire un carattere distintivo idoneo ad essere riconosciuto in forza dell'art. 3, n. 3, della direttiva 89/104 (sentenza Merz & Krell, citata, punto 37).
- 41 Nel caso di specie occorre osservare che il marchio in questione era stato registrato per «prodotti farmaceutici per uso oftalmico; soluzioni sterili per la chirurgia oftalmica» e che, pertanto, l'uso comune del vocabolo «BSS» dev'essere esaminato rispetto a tali prodotti.
- 42 Data la destinazione dei prodotti oggetto del marchio in questione, il pubblico destinatario è un pubblico specializzato in campo medico, costituito in particolare da oftalmologi e chirurghi oftalmici. D'altronde, data la conoscenza da parte dei medici e dei farmacisti nell'Unione europea dei termini scientifici in inglese, che costituisce la lingua tecnica di tale settore, occorre considerare come pubblico rilevante gli oftalmologi e i chirurghi oftalmici di tutta l'Unione europea.
- 43 Le prove prodotte dall'interveniente dinanzi all'UAMI, relative all'uso comune del vocabolo «BSS» rispetto ad un pubblico specializzato in oftalmologia, dimostrano che il detto vocabolo è diventato la denominazione generica corrente per una soluzione salina bilanciata («Balanced Salt Solution»). Infatti va rilevato che i dizionari chimici, medici e farmaceutici nonché gli articoli scientifici

prodotti dall'interveniente provano che il vocabolo «BSS» è considerato dalla comunità scientifica del settore come un termine generico.

- 44 Occorre quindi rilevare, come è stato affermato dalla commissione di ricorso al punto 17 della decisione impugnata, che i dizionari prodotti dall'interveniente dinanzi alla divisione di annullamento (*Dictionary of Chemistry and Chemical Technology*, di Helmut Gross, Elsevier, 1989; *Lexicon medizinisch-wissenschaftlicher Abkürzungen*, del dott. Rolf Heister, F. K. Schattauer Verlag, 1985; *Medical and Pharmaceutical Dictionary*, di Werner E. Bunjes, Georg Thieme Verlag, 1981; *MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations*, di Betty Hamilton e Barbara Guidos, Neal Schuman Publishers, Inc., 1984, e *Abbreviations*, di Ralph de Sola, Elsevier, 1986), nonché gli articoli prodotti dinanzi alla commissione di ricorso, tra cui essa cita quelli pubblicati dal Winterlude (edizione 1995) e dal New England Eye Center (edizione 1996), menzionano il vocabolo «BSS» quale denominazione generica del prodotto «Balanced Salt Solution» o «Buffered Saline Solution» (soluzione salina tamponata).
- 45 Occorre inoltre rilevare che dalle edizioni degli anni 1997, 1998 e 1999 della Rote Liste (vademecum medico tedesco), presentate dall'interveniente dinanzi alla divisione di annullamento, e da quella del 2000, presentata dinanzi alla commissione di ricorso, risulta che società diverse dalla ricorrente commercializzano prodotti per uso oftalmico con denominazioni che contengono il vocabolo «BSS». Così, ad esempio, l'edizione del 1999 menziona l'utilizzo della denominazione «IOCARE BSS» da parte della società Ciba Vision, della denominazione «PHARMACIA & UPJOHN BSS» da parte della società Pharmacia & Upjohn e della denominazione «Serag Ophtal BSS» da parte della società Serag-Wiessner.
- 46 Di conseguenza la commissione di ricorso ha rilevato giustamente, al punto 19 della decisione impugnata, che le prove prodotte dall'interveniente dinanzi all'UAMI sono sufficienti a dimostrare che, per gli specialisti, «BSS» è un termine che è divenuto di uso comune, alla data della presentazione della domanda di registrazione del marchio BSS da parte della ricorrente, quale denominazione

generica per «soluzioni sterili per la chirurgia oftalmica». Del resto, occorre rilevare che la ricorrente non ha prodotto dinanzi all'UAMI prove tali da dimostrare che il marchio BSS non ricada nell'ambito di applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento n. 40/94.

- 47 Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo la quale essa avrebbe dimostrato di essere stata la prima società ad avere adottato, nel 1959, il vocabolo «BSS» come marchio, va rilevato che tale fatto non prova che il marchio in questione non fosse divenuto di uso comune 37 anni dopo, a causa del sopravvenuto utilizzo dello stesso quale denominazione generica nel settore oftalmologico.
- 48 Infatti un segno che, in un dato momento, era idoneo a costituire un marchio può perdere, a causa dell'utilizzo dello stesso da parte di terzi quale denominazione di uso comune di un prodotto, l'idoneità a svolgere le funzioni di un marchio e, in particolare, quella di identificare l'origine commerciale del prodotto allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto designato dal marchio di fare la medesima scelta in occasione di un acquisto successivo qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punto 26].
- 49 In secondo luogo occorre verificare se la ricorrente abbia prodotto dinanzi all'UAMI la prova che il marchio BSS aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso per i prodotti per i quali era stato registrato.
- 50 Secondo la giurisprudenza della Corte, per valutare il carattere distintivo del marchio, ivi compreso quello acquistato in seguito all'uso, possono essere prese in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità

degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni delle camere del commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una parte significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, si deve concluderne che la condizione imposta dall'art. 3, n. 3, della direttiva 89/104 — e per analogia quella richiesta dall'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 — per la registrazione del marchio è soddisfatta (sentenze della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punti 51 e 52, e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punti 60 e 61).

- 51 Il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquistato in seguito all'uso, dev'essere valutato ugualmente in rapporto ai prodotti o servizi per cui viene richiesta la registrazione e prendendo in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (v., in tal senso, sentenza Philips, citata, punti 59 e 63).
- 52 Per quanto riguarda l'estensione dell'uso necessario per far accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha rilevato che il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di un marchio deve essere dimostrato nella parte sostanziale dell'Unione europea in cui esso ne era privo alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del detto regolamento [sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), Racc. pag. II-1925, punto 27].
- 53 Nel caso di specie la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare dinanzi all'UAMI che il proprio marchio aveva acquistato un carattere distintivo o prima della data di presentazione della domanda di marchio, 1° aprile 1996, o tra la data della registrazione, 7 agosto 1998, e quella della domanda di dichiarazione di nullità, 7 dicembre 1998, in tutta l'Unione europea o in una parte sostanziale della stessa.

- 54 La ricorrente rileva che la commissione di ricorso non ha valutato sufficientemente le iniziative che essa ha preso e che continua a prendere al fine di preservare il carattere distintivo del marchio BSS. L'UAMI e l'interveniente osservano che le prove prodotte dalla ricorrente dinanzi all'UAMI sono insufficienti per preservare la registrazione del detto marchio.
- 55 Va rilevato che la questione se un vocabolo che è di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali del commercio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso dipende, in particolare, dalla percezione che di esso ha il pubblico destinatario, o quale nome generico del prodotto in questione, o quale segno distintivo di un'impresa determinata. Pertanto, gli sforzi del titolare sono presi in considerazione se essi producono risultati oggettivi in merito alla percezione del termine in questione da parte del pubblico interessato.
- 56 Per quanto riguarda i documenti prodotti dalla ricorrente dinanzi alla divisione di annullamento e, in seguito, dinanzi alla commissione di ricorso per dimostrare che il marchio BSS aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso, la ricorrente ha prodotto una «lista di sorveglianza BSS» ed accordi conclusi dalla stessa con terzi, da cui risulterebbe l'esistenza di un programma di controllo dell'uso del detto marchio da parte di terzi, in particolare negli Stati Uniti, in Italia, in Germania e nel Regno Unito. Cionondimeno, la rilevanza di tale programma nonché i risultati dello stesso in ordine alla sensibilizzazione del pubblico destinatario non sono noti.
- 57 Infatti, la circostanza che la ricorrente abbia preso iniziative volte a garantire il mantenimento del carattere distintivo del marchio in questione non è sufficiente a provare che il detto marchio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso per i prodotti oggetto della registrazione, a meno che le dette misure non abbiano originato nel pubblico destinatario la consapevolezza del fatto che il vocabolo «BSS» è un marchio. A tale proposito va rilevato che la «lista di sorveglianza BSS» è solo un indizio dell'intenzione della ricorrente di impedire l'uso del marchio BSS da parte di concorrenti, ma non dimostra che il pubblico destinatario percepisca il vocabolo «BSS» come costitutivo di un marchio e, quindi, non prova che il vocabolo «BSS» non costituisca più una denominazione di uso comune nell'ambito oftalmologico.

- 58 Occorre infine rilevare che gli argomenti che la ricorrente fa derivare dai dati sui volumi d'affari e sugli investimenti in pubblicità, nonché i documenti prodotti dalla stessa dinanzi all'UAMI, in particolare i certificati delle registrazioni nazionali di marchi che comprendono il vocabolo «BSS» e gli opuscoli riguardanti i prodotti «ALCON BSS» e «BSS PLUS», non sono più idonei a determinare il carattere distintivo del marchio BSS di quanto lo siano quelli analizzati precedentemente. Per di più, la ricorrente non ha addotto nel ricorso alcun argomento relativo al valore probatorio dei detti documenti.
- 59 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo alla facoltà del titolare di un marchio di combinare quest'ultimo con altri segni senza alterarne il carattere distintivo, va osservato che esso è irrilevante per l'analisi dell'acquisto del carattere distintivo da parte del marchio BSS. Il carattere complesso della formula d'identificazione dei prodotti che essa commercializza («ALCON BSS», «BSS PLUS» o «ALCON BSS PLUS») potrebbe tutt'al più costituire un indizio del fatto che la stessa ritenga che il marchio BSS non abbia acquistato un carattere distintivo sufficiente per essere utilizzato senza alcun altro elemento integrativo d'identificazione del prodotto.
- 60 Occorre pertanto rilevare che la commissione di ricorso ha giustamente affermato che la ricorrente non ha dimostrato che il proprio marchio avesse acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi degli artt. 7, n. 3, e 51, n. 2, del regolamento n. 40/94.
- 61 Per quanto riguarda i documenti allegati al ricorso e alla replica della ricorrente, nonché alla controreplica dell'interveniente, che non erano stati analizzati dalla commissione di ricorso, questi ultimi, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione, dato che il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo sulla legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94.

- 62 Ciò premesso, poiché la funzione del Tribunale non è di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi allo stesso, i documenti prodotti dalla ricorrente e dall'interveniente per la prima volta dinanzi al Tribunale vanno considerati irricevibili, senza che sia necessario esaminare il valore probatorio degli stessi.
- 63 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso ha valutato giustamente che il marchio BSS era divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio e che la ricorrente non aveva dimostrato dinanzi all'UAMI che il marchio in questione avesse acquistato, per i prodotti per i quali era registrato, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.
- 64 Pertanto, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

- 65 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dall'UAMI e dall'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 marzo 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

R.M. Moura Ramos