SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

15 dicembre 2005 *

Nel procedimento T-262/04,

BIC SA, con sede in Clichy (Francia), rappresentata dagli avv.ti M.-P. Escande e A. Guillemin,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 6 aprile 2004 (procedimento R 468/2003-4), riguardante la registrazione di un marchio tridimensionale che si presenta nella forma di un accendino a pietrina quale marchio comunitario,

* Lingua processuale: il francese.

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

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto,

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 giugno 2004,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2004,

in seguito alla trattazione orale dell'11 maggio 2005,

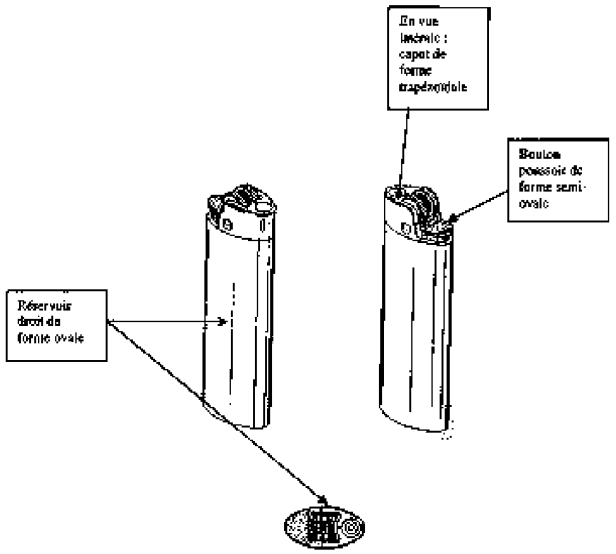
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatto

1 Il 5 luglio 2000 la ricorrente ha presentato, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il marchio tridimensionale seguente:



3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 34 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Tabacco, articoli per fumatori, accendini, fiammiferi». Nella domanda non appare nessuna rivendicazione relativa al colore.

4 Il 5 giugno 2003, l'esaminatore ha respinto la domanda di registrazione per i prodotti «articoli per fumatori, accendini», per il motivo che il segno di cui trattasi era privo di carattere distintivo.

5 Il 29 luglio 2003, la ricorrente ha presentato un ricorso presso l'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione dell'esaminatore.

6 Il ricorso è stato respinto con decisione della quarta commissione di ricorso 6 aprile 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e che gli elementi forniti non consentissero di stabilire che esso avesse acquisito un tale carattere a seguito del suo uso.

Conclusioni delle parti

7 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

8 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese se il ricorso è interamente respinto;

— condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese se la decisione impugnata è annullata soltanto in parte.

In diritto

9 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente adduce due motivi, relativi alla violazione, rispettivamente, dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

10 Secondo la ricorrente, il carattere distintivo della forma del suo accendino, che rappresenta una quota di mercato del 44 % in Europa, non desta alcun dubbio nel momento in cui si compara detta forma alle altre forme di accendini maggiormente rappresentative del mercato. La valutazione del carattere distintivo dovrebbe essere condotta in confronto con gli accendini delle seguenti marche: CRICKET (16 % delle quote di mercato), TOKAÏ (16 % delle quote di mercato), TOM FLAME, BAÏDE e PROF (tre marche di accendini asiatiche rappresentanti il 23 % delle quote di mercato), CLIPPER e BRIO (1 % delle quote di mercato).

11 La ricorrente rileva che, considerati tali accendini, la forma del suo accendino si presenta come la forma di un prodotto fortemente individualizzato e si distingue pertanto dalle forme tradizionali degli altri prodotti presenti sullo stesso mercato.

12 Il ragionamento dell'UAMI conterrebbe una contraddizione in quanto quest'ultimo sostiene che i dettagli della forma che costituisce il marchio richiesto sarebbero comuni sul mercato, pur rilevando che questi stessi dettagli si distinguerebbero da quelli degli altri accendini, benché tale distinzione sia «poco percepibile» o «poco discernibile».

13 La lettura della decisione dell'UAMI lascerebbe inoltre pensare che il mercato europeo degli accendini riguardi un prodotto uniforme, che presenta presso tutti i fabbricanti caratteristiche identiche, mentre l'esaminatore avrebbe rilevato, da parte sua, la diversità dei prodotti esistenti sul mercato.

14 La ricorrente sostiene inoltre che la valutazione dell'UAMI, fondata su un'analisi frammentata della forma di cui trattasi, consistente nella comparazione di ciascuno dei suoi dettagli con quelli dei diversi modelli di accendini presenti sul mercato, senza tener conto del modo in cui tali dettagli siano stati combinati, costituisce un'applicazione errata dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

15 La ricorrente osserva al riguardo che nessuna delle altre forme di accendini attualmente disponibili sul mercato possiede l'insieme delle caratteristiche dell'accendino rappresentato dal marchio richiesto, in particolare la combinazione di un serbatoio diritto di forma ovale, di un cappuccio di forma trapezoidale e di un pulsante a pressione di forma semiovale. Anche se le caratteristiche della forma che costituisce il marchio richiesto non possono essere sufficientemente distinte da quelle delle altre forme di accendini perché a ciascuna sia riconosciuto un carattere distintivo, nondimeno, secondo la ricorrente, la loro combinazione risulta specifica e consente quindi di conferire all'insieme il carattere distintivo necessario alla sua registrazione a titolo di marchio comunitario. Pur se alcuni accendini si avvicinano, per un elemento simile, alla forma di cui trattasi, si tratterebbe soltanto dell'imitazione di una delle sue caratteristiche e non dell'insieme.

16 La forma dell'accendino non sarebbe inoltre imposta dalla natura o dalla funzione del prodotto e non sarebbe stato stabilito, al momento del deposito della domanda di marchio tridimensionale, che la forma dell'accendino fosse una forma necessaria al prodotto e che essa non potesse quindi presentare il carattere distintivo di un marchio.

17 Secondo la ricorrente la decisione dell'UAMI dovrebbe, di conseguenza, essere annullata, in quanto essa ha ritenuto che il marchio richiesto fosse prima facie privo di carattere distintivo.

18 L'UAMI sostiene che la commissione di ricorso aveva ragione di considerare che il marchio richiesto non era distintivo per i prodotti indicati riguardo al pubblico destinatario.

Giudizio del Tribunale

19 Conformemente all'art. 4 del regolamento n. 40/94, la forma di un prodotto può costituire un marchio comunitario a condizione che sia idonea a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), di tale regolamento, sono esclusi dalla registrazione i «marchi privi di carattere distintivo».

20 Occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza, i marchi cui si riferisce l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono, in particolare, quelli che, dal punto di vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati, nel commercio, per la presentazione dei prodotti o dei servizi considerati o riguardo ai quali esistono, perlomeno, indizi concreti che consentano di affermare che essi sono idonei a essere usati in tale modo. D'altronde, i segni contemplati da questa

disposizione sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa [sentenze del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T-305/02, Nestlé Waters France/ UAMI (Forma di una bottiglia), Racc. pag. II-5207, punto 28; 31 marzo 2004, causa T-216/02, Fieldturf/UAMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), Racc. pag. II-1023, punti 23 e 24, e 24 novembre 2004, causa T-393/02, Henkel/UAMI (Forma di un flacone bianco e trasparente), non ancora pubblicata in Raccolta, punto 30].

21 Pertanto, il carattere distintivo di un marchio dev'essere valutato, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali è richiesta la registrazione e, dall'altro, tenuto conto della percezione che ne ha il pubblico destinatario [sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause riunite da C-468/01 P a C-472/01 P, Procter & Gamble/ UAMI, Racc. pag. I-5141, punto 33; sentenze del Tribunale 30 aprile 2003, cause riunite T-324/01 e T-110/02, Axions e Belce/UAMI (Forma di sigaro di colore bruno e forma di lingotto d'oro), Racc. pag. II-1897, punto 30; Forma di una bottiglia, cit. al precedente punto 20, punto 29, e Forma di un flacone bianco e trasparente, cit. al precedente punto 20, punto 32].

22 Riguardo ai prodotti indicati dalla domanda di marchio, occorre ricordare che il segno rivendicato è costituito dalla forma di un prodotto, vale a dire quella di un accendino a pietrina caratterizzato da un serbatoio diritto di forma ovale, un cappuccio di forma trapezoidale e un pulsante a pressione di forma semiovale, cosicché i prodotti da considerare per valutare il carattere distintivo del marchio richiesto sono gli accendini a pietrina.

23 Con riferimento al pubblico destinatario, si deve rilevare che gli accendini a pietrina sono prodotti di consumo corrente destinati alla generalità dei consumatori. Si deve dunque valutare il carattere distintivo del marchio richiesto tenendo conto

dell'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenze Procter & Gamble/UAMI, cit. al precedente punto 21, punto 33; Forma di sigaro di colore bruno e forma di lingotto d'oro, cit. al precedente punto 21, punto 31; Forma di una bottiglia, cit. al precedente punto 20, punto 33, e Forma di un flacone bianco e trasparente, cit. al precedente punto 20, punto 33; v. anche, per analogia, sentenza della Corte 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619).

24 Si deve ricordare in secondo luogo che, secondo la giurisprudenza, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (sentenze Forma di sigaro di colore bruno e forma di lingotto d'oro, cit. al precedente punto 21, punto 32, e Forma di una bottiglia, cit. al precedente punto 20, punto 35; v. anche, per analogia, sentenze della Corte 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 48, e 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-3161, punti 42 e 46).

25 Si deve nondimeno tener conto, nell'ambito di applicazione di tali criteri, del fatto che le aspettative del pubblico destinatario non sono necessariamente le stesse nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo, che consiste in un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che esso contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 38).

26 Ciò premesso, più la forma che costituisce il marchio del quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di

cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione (sentenza Procter & Gamble/UAMI, cit. al precedente punto 21, punto 37).

27 Si deve poi rilevare che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [sentenze del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale), Racc. pag. II-383, punto 42, e Forma di una bottiglia, cit. al precedente punto 20, punto 34].

28 Al riguardo si deve constatare che la commissione di ricorso ha in sostanza giustamente rilevato che l'accendino è un oggetto di piccole dimensioni, i cui dettagli sono, conseguentemente, difficilmente visibili. Trattandosi di un prodotto di consumo quotidiano, il livello di attenzione del consumatore medio verso la forma dell'accendino non è elevato.

29 Si deve ricordare in terzo luogo che, secondo la giurisprudenza, per valutare se la forma del prodotto di cui trattasi possa essere percepita dal pubblico come un'indicazione di origine, si deve esaminare l'impressione di insieme prodotta da tale forma (v., in tal senso, sentenza della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 24). Ciò non è tuttavia incompatibile con un esame in successione dei diversi elementi di presentazione

utilizzati (sentenze Procter & Gamble/UAMI, cit. al precedente punto 21, punto 45, e Pasticca ovoidale, cit. al precedente punto 27, punto 54).

30 Al riguardo il Tribunale osserva, così come giustamente rileva la commissione di ricorso al punto 11 della decisione impugnata, che la forma allungata e diritta del serbatoio è la forma che viene naturalmente in mente per un oggetto destinato ad essere tenuto in mano ed è anche la forma più comune per un accendino a pietrina. Essa si distingue molto poco dalla forma dei modelli il cui serbatoio ha una base leggermente ristretta. Quanto alla forma ovale del serbatoio del marchio richiesto, il Tribunale constata che tale forma non si distingue quasi per nulla da quella dei comuni modelli con i lati arrotondati.

31 Riguardo alla forma trapezoidale del cappuccio, si deve constatare che, come rileva la commissione di ricorso al punto 12 della decisione impugnata, un cappuccio con tale forma si distingue molto poco dai cappucci di forma rettangolare e quadrata di altri accendini presenti sul mercato e che essi hanno tutti la caratteristica di essere quadrilaterali, il che rende poco probabile la distinzione del marchio richiesto da parte del consumatore.

32 Quanto alla forma semiovale del pulsante a pressione del marchio richiesto, la commissione di ricorso ritiene giustamente che quest'ultima poco si distingua dalla forma classica (semicircolare o quadrata) del pulsante a pressione degli altri accendini a pietrina esistenti sul mercato (punto 13 della decisione impugnata).

33 Il Tribunale rileva inoltre che, qualunque sia la forma degli accendini a pietrina, il sistema di accensione che comprende una rotellina, un cappuccio e un pulsante a pressione è situato alla sommità del serbatoio.

34 Tenuto conto di quanto precede, si deve ritenere che il marchio tridimensionale richiesto sia costituito da una combinazione di elementi di presentazione che vengono in mente naturalmente e che sono tipici dei prodotti di cui trattasi. Infatti, la forma in parola non si differenzia sostanzialmente da alcune forme base dei prodotti interessati, comunemente utilizzate nel commercio, ma appare piuttosto come una variante di queste ultime. Ne consegue, come rileva giustamente la commissione di ricorso, che nessun elemento del detto marchio, considerato da solo o in combinazione con gli altri, possiede carattere distintivo.

35 Per di più, tenuto conto che il consumatore medio sarà generalmente poco attento ai dettagli della forma dell'accendino e avrà soltanto una percezione globale di quest'ultima, la forma di cui trattasi non consentirà al pubblico destinatario di distinguere, in modo immediato e certo, gli accendini a pietrina della ricorrente da quelli con diversa origine commerciale. Pertanto essa è priva di carattere distintivo relativamente a tali prodotti.

36 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che il marchio richiesto fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

37 Ne consegue che il motivo tratto dalla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere respinto.

Sul secondo motivo, tratto dalla violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

38 La ricorrente sostiene che tutti i criteri enunciati dalla sentenza della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779, punti 51 e 53), per valutare l'acquisizione del carattere distintivo attraverso l'uso che viene fatto di un marchio sono soddisfatti nel caso di specie. Così, con riferimento alla quota di mercato, nel 2002 la ricorrente avrebbe detenuto il 44 % del mercato europeo degli accendini. Riguardo all'intensità dell'uso, la ricorrente rileva che essa vende più di un terzo dei suoi accendini negli Stati membri dell'Unione europea.

39 Riguardo all'estensione geografica dell'uso, la ricorrente fa riferimento a due sondaggi depositati agli atti i quali dimostrerebbero che una gran parte del pubblico destinatario attribuisce alla ricorrente la forma dell'accendino costituente il marchio di cui è chiesta la registrazione. Essa indica inoltre di aver ottenuto la registrazione della forma del suo accendino quale marchio in 11 paesi dell'Unione europea, e ciò prima facie, vale a dire senza aver avuto bisogno di fornire prove dell'uso del suo marchio.

40 Quanto alla durata dell'uso, la ricorrente osserva che il suo primo accendino a pietrina è stato lanciato in Francia nel 1973.

41 La ricorrente adduce inoltre di aver realizzato un fatturato di oltre EUR 350 milioni, sostenuto da investimenti pubblicitari e promozionali che, dal 1993, non sarebbero mai stati inferiori a EUR 55 milioni. Tali investimenti dimostrano, secondo la ricorrente, che il consumatore di questo tipo di prodotto, avendolo visto nelle

pubblicità, attraverso i media e nei punti vendita, è in grado di riconoscerlo e di presumere che provenga da essa.

42 Con riferimento alla proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto quale proveniente da un'impresa determinata, la ricorrente afferma che i fumatori sono i principali destinatari degli accendini che essa immette in commercio e che la quasi totalità di questi ultimi riconduce alla stessa la forma costituente il marchio richiesto. Essa sostiene inoltre che il suo accendino è divenuto nel corso degli anni un oggetto irrinunciabile del XX secolo, dotato di un'identità molto forte, il che costituisce un elemento che gli attribuisce il suo carattere distintivo. Essa produce a sostegno di tale argomento estratti di libri e di riviste francesi.

43 Inoltre, i distributori della ricorrente, stabiliti per la maggior parte nei paesi dell'Unione europea, avrebbero dichiarato che gli accendini BIC rappresentavano una parte significativa della loro attività e che tali accendini erano ampiamente riconosciuti dai consumatori.

44 La ricorrente accusa la commissione di ricorso di aver ritenuto che gli elementi da essa forniti non consentissero di stabilire che il marchio richiesto avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso poiché tali elementi non avevano una relazione sufficientemente certa con il detto marchio e tale relazione non era stata constatata alla data del deposito della domanda.

45 In primo luogo, con riferimento alla relazione tra gli elementi di prova e il marchio richiesto, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in errore nel ritenere che le cifre comunicate al fine di provare l'importanza dei suoi investimenti non presentavano un nesso sufficientemente certo con il marchio richiesto, per il motivo che le stesse non riguardavano soltanto gli accendini, ma anche i rasoi e le

penne da essa prodotti. La ricorrente indica al riguardo che le era difficile fornire cifre specifiche relative agli accendini, in quanto essa da 30 anni si era focalizzata sulla fabbricazione e commercializzazione di tre prodotti, vale a dire le penne, gli accendini e i rasoi, che si caratterizzano per la loro omogeneità in quanto costituiscono una gamma di prodotti usa e getta. Tale particolarità farebbe sì che il minimo investimento pubblicitario o promozionale effettuato per uno di questi tre prodotti vada inevitabilmente a beneficio degli altri due.

46 La ricorrente aggiunge che, pur non avendo fornito cifre precise sugli investimenti relativi agli accendini, essa ha fornito nondimeno elementi relativi alla realizzazione di tali investimenti, producendo numerosi ritagli di giornali e di riviste a tiratura internazionale, diversi spot televisivi e cinematografici, nonché esempi di partenariato a ricaduta mondiale.

47 La ricorrente sottolinea che, in ogni caso, a fronte della decisione impugnata, essa è giunta a separare, per gli anni successivi al 1998, gli investimenti promozionali e pubblicitari, riportando soltanto quelli relativi agli accendini. Riguardo agli anni precedenti il 1998, gli investimenti effettuati dalla ricorrente sarebbero stati analoghi, se non persino di maggiore entità, data la loro decisività al momento del lancio di un prodotto.

48 Riguardo all'affermazione della commissione di ricorso secondo la quale la maggior parte delle prove prodotte non consentiva di determinare se si trattasse effettivamente del marchio richiesto, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha erroneamente e ingiustificatamente ritenuto che la tabella riguardante i volumi delle vendite fosse priva di rilevanza. La commissione di ricorso avrebbe considerato al riguardo che non vi era alcun elemento che consentisse di sapere se si trattasse dell'accendino corrispondente alla forma che costituiva il marchio richiesto e che l'indicazione della ricorrente secondo la quale essa commercializzava soltanto due categorie di accendini era insufficiente. La ricorrente precisa al riguardo che le cifre da essa comunicate nell'ambito del ricorso proposto

contro la decisione dell'esaminatore riguardavano soltanto la categoria degli accendini a pietrina.

49 La ricorrente rileva, in secondo luogo, che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il nesso tra la forma che costituiva il marchio richiesto e le dichiarazioni dei distributori che attestavano vendite relative all'«accendino BIC classico» non fosse stato accertato. Essa ricorda che l'accendino a pietrina è stato creato nel 1973, mentre l'accendino elettronico è apparso nel 1991. La denominazione «BIC classico» sarebbe stata pertanto utilizzata naturalmente e per comodità per distinguere l'accendino a pietrina, già diffuso e familiare agli occhi del pubblico, dall'accendino ad accensione elettronica.

50 La commissione di ricorso sarebbe incorsa altresì in errore nel ritenere che difficilmente potevano essere ammesse le dichiarazioni dei distributori, dal momento che questi ultimi condividevano gli interessi della ricorrente. Al riguardo la ricorrente rileva che, anche se il legame commerciale tra la stessa e tali distributori non può essere negato, questi ultimi non avrebbero nessun interesse ad attestare il notevole successo della forma di cui trattasi se non ne fossero convinti, poiché, in caso contrario, i loro interessi sarebbero inevitabilmente rivolti alla distribuzione di un altro prodotto.

51 Con riferimento all'affermazione della commissione di ricorso secondo la quale è difficile identificare gli elementi che conducono il pubblico a riconoscere l'origine del prodotto, la commissione di ricorso non poteva, secondo la ricorrente, sostenere che il segno di cui era chiesta la registrazione appariva rivestito da colori, da un logo o da un segno verbale particolarmente distintivi così da rendere difficile determinare quale fosse l'elemento, o gli elementi, che inducevano il pubblico a riconoscere il prodotto come quello della ricorrente. Infatti, secondo quest'ultima, il suo logo e il marchio BIC sarebbero molto poco visibili quando sono apposti sull'accendino e il colore avrebbe soltanto carattere secondario.

52 In secondo luogo, i motivi della decisione impugnata secondo i quali i due sondaggi realizzati dalla ricorrente, rispettivamente, in Spagna, e in Francia, in Italia, in Irlanda, in Grecia, in Svezia e in Portogallo non potrebbero essere presi in considerazione, in quanto la data della loro realizzazione (luglio e novembre 2002) è successiva alla data di deposito della domanda di registrazione, sarebbero, secondo la ricorrente, del tutto irrilevanti.

53 La ricorrente ricorda che i risultati dei due sondaggi comunicati dimostrano che la forma che costituisce il marchio richiesto ha incontestabilmente acquisito sul territorio dell'Unione europea un carattere distintivo in seguito all'uso. La ricorrente afferma che grazie al fatto che da trent'anni questa forma è commercializzata in modo intensivo sul territorio dell'Unione europea, essa ha potuto ottenere, attraverso i sondaggi realizzati, la prova dell'acquisto del carattere distintivo del marchio richiesto. Essa sostiene che i risultati dei sondaggi sarebbero stati senza dubbio sostanzialmente gli stessi se fossero stati effettuati la vigilia del deposito della domanda di registrazione.

54 La ricorrente conclude affermando che l'insieme di questi elementi dimostra che la forma che costituisce il marchio richiesto aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso prima della data di deposito della domanda.

55 L'UAMI rileva che la valutazione della commissione di ricorso circa l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso che è stato fatto del marchio è conforme sia al testo dell'art. 3, n. 3, 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), alla luce del quale deve essere interpretato l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, sia alla giurisprudenza del Tribunale.

56 Relativamente al parametro geografico, secondo l'UAMI, dalla lettura del combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell'art. 7 del regolamento n. 40/94 risulta che l'acquisto del carattere distintivo deve essere provato nella parte della Comunità in cui tale carattere distintivo non sussiste.

57 L'UAMI ritiene al riguardo che il requisito geografico posto dall'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 sia soddisfatto qualora l'acquisto del carattere distintivo venga dimostrato nelle diverse «regioni» della Comunità o, in altri termini, nelle differenti «parti» del mercato comune (centro, est, ovest, sud e nord).

58 Nel caso di specie non sarebbe stata fornita alcuna indicazione circa la percezione del marchio nella parte centrale della Comunità (Germania e Asutria) e in uno Stato membro importante per dimensioni e popolazione della parte ovest (Regno Unito).

59 L'UAMI ritiene conseguentemente che il rifiuto della domanda di registrazione del marchio sia giustificato.

Giudizio del Tribunale

60 In forza dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati nell'art. 7, n. 1, lett. b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se quest'ultimo, per i prodotti per i quali si chiede la registrazione, ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

61 In primo luogo dalla giurisprudenza risulta che l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio richiede che almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un'impresa determinata [sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, causa T-399/02, Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia di birra), Racc. pag. II-1391, punto 42; v. anche, per analogia, sentenze Windsurfing Chiemsee, cit. al precedente punto 38, punto 52, e Philips, cit. al precedente punto 24, punti 61 e 62].

62 In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio in forza dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte sostanziale della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. b)-d), dello stesso regolamento [sentenze del Tribunale Forma di una bottiglia di birra, cit. al precedente punto 61, punto 43, e 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II-411, punto 52; v. altresì, in tal senso, sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), Racc. pag. II-1925, punti 26 e 27].

63 In terzo luogo si deve rilevare che la Corte, nella sentenza Windsurfing Chiemsee, cit. al precedente punto 38 (punto 49), ha dichiarato che, «[p]er accertare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto, l'autorità competente deve valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese».

64 Al riguardo, si devono prendere 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 proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio, le dichiarazioni delle camere di

commercio e industria o di altre associazioni professionali nonché i sondaggi d'opinione (v., in tal senso, sentenza Forma di una bottiglia di birra, cit. al precedente punto 61, punto 44; v. anche, per analogia, sentenze Windsurfing Chiemsee, cit. al precedente punto 38, punto 51, e Philips, cit. al precedente punto 24, punto 60).

65 In quarto luogo, il carattere distintivo di un marchio, compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve essere valutato in relazione ai prodotti per i quali la registrazione del marchio è richiesta e prendendo in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio dei prodotti o servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., per analogia, sentenza Philips, cit. al precedente punto 24, punti 59 e 63).

66 Infine, l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso deve aver avuto luogo anteriormente al deposito della domanda di marchio [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 36; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2004, causa T-8/03, El Corte Inglés/UAMI — Pucci (EMILIO PUCCI), Racc. pag. II-4297, punti 71 e 72)].

67 Alla luce di tali considerazioni si deve esaminare se, nel presente caso, la commissione di ricorso abbia commesso un errore di diritto respingendo l'argomentazione della ricorrente secondo la quale il marchio richiesto avrebbe dovuto essere ammesso alla registrazione per i prodotti interessati ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

68 La decisione impugnata non contiene alcuna constatazione riguardo alla parte della Comunità nella quale il marchio richiesto è privo di carattere distintivo ai sensi

dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tuttavia, nel caso dei marchi non denominativi, come quello di cui al caso di specie, si deve presumere che la valutazione del loro carattere distintivo ai sensi di tale disposizione sia la stessa in tutta la Comunità, a meno che non esistano indizi concreti in senso contrario.

69 Riguardo alla prova dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie quest'ultima deve essere fornita per una parte sostanziale della Comunità.

70 Si devono pertanto esaminare gli elementi di prova prodotti al riguardo dalla ricorrente.

71 Con riferimento, anzitutto, alle tabelle che indicano gli investimenti pubblicitari e promozionali effettuati per il marchio richiesto, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che le prove fornite in proposito fossero insufficienti. Infatti, i dati relativi agli investimenti pubblicitari e promozionali sono forniti per l'insieme dei prodotti e non riguardano pertanto esclusivamente gli accendini a pietrina, la cui forma costituisce l'oggetto del marchio di cui trattasi. La ricorrente ammette al riguardo di non aver presentato cifre riguardanti specificamente i suoi investimenti relativi agli accendini. È quindi impossibile accertare un nesso tra le cifre che figurano in queste tabelle e il marchio richiesto.

72 Riguardo alla tabella che indica le cifre relative agli investimenti promozionali e pubblicitari riguardanti gli accendini per gli anni successivi al 1998, nonché alla lettera del 15 aprile 2004 del curatore del museo di arte moderna di New York, si deve rilevare che tali documenti sono stati prodotti dalla ricorrente in allegato al suo ricorso. La commissione di ricorso è obbligata a tenere conto di un elemento di

prova che può essere rilevante nella valutazione dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso soltanto se il richiedente l'ha prodotto durante il procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI (sentenza ECOPY, cit. al precedente punto 66, punto 48). Pertanto tali documenti, che non sono stati prodotti nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI, non possono rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata.

73 La tabella riguardante i volumi di vendita dell'accendino BIC dal 1972 al 2001 e quella che attesta la quota di mercato dell'accendino BIC sono altresì insufficienti, dal momento che i dati che in esse figurano riguardano gli accendini BIC e non contengono alcuna indicazione relativa specificamente al marchio richiesto nel caso di specie. Nessun elemento aggiuntivo consente di accertare se si tratti dell'accendino che corrisponde alla forma costituente il marchio richiesto.

74 Con riferimento alla tabella relativa ai volumi di vendita dell'accendino BIC (a rotellina) dal 1997 al 2003, si deve osservare che i dati che essa contiene riguardano l'intera Comunità quale costituita all'epoca nonché la Norvegia, la Polonia e la Svizzera. Tenuto conto che tale tabella indica in maniera generale i volumi di vendita in detti paesi e non fa distinzione tra tali diversi mercati nazionali, essa non può essere presa in considerazione nella valutazione dell'acquisizione del carattere distintivo del marchio a seguito del suo uso.

75 Con riferimento alle registrazioni ottenute negli Stati membri relative alla forma che costituisce il marchio richiesto, il Tribunale constata che la ricorrente ha sostenuto dinanzi alla commissione di ricorso che tali registrazioni erano state ottenute senza dimostrazione dell'acquisto del carattere distintivo in seguito all'uso e che ciò dimostrava che il segno possedeva un carattere distintivo intrinseco. Ne consegue che tali registrazioni non potevano essere prese in considerazione dalla commissione di ricorso al fine dell'applicazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

76 Riguardo agli articoli apparsi sulla stampa francese, nonché all'estratto del libro «Le Design» pubblicato dalle edizioni francesi SCALA, che definiscono l'accendino BIC come un oggetto di design o di moda, si deve rilevare che essi riguardano soltanto la percezione dell'accendino BIC da parte del pubblico francese, pertanto essi non sono in grado di dimostrare che la forma che costituisce il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in una parte sostanziale della Comunità.

77 Quanto al materiale pubblicitario prodotto dalla ricorrente, esso non consente alcuna constatazione concreta relativa agli elementi menzionati al precedente punto 64. Inoltre, esso non può costituire una prova dell'uso del marchio quale è stata richiesta, tenuto conto del fatto che, su tutte le immagini prodotte, la rappresentazione della forma rivendicata è accompagnata da un elemento denominativo e figurativo. Ne consegue che tale materiale pubblicitario non può costituire la prova del fatto che il pubblico interessato percepisca il marchio richiesto in quanto tale, nella sua nuda forma e indipendentemente dal logo BIC, come idoneo a indicare l'origine commerciale dei prodotti interessati (v., in tal senso, sentenza Forma di una bottiglia di birra, cit. al precedente punto 61, punto 51).

78 Con riferimento alle dichiarazioni dei distributori depositate agli atti dalla ricorrente, si deve ricordare che, per accertare l'efficacia probatoria di un documento, occorre in primo luogo verificare la verosimiglianza e la veridicità dell'informazione in esso contenuta. Al riguardo, si deve considerare in particolare da chi il documento proviene, in quali circostanze è stato elaborato, a chi è destinato, e domandarsi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (sentenza del Tribunale 7 giugno 2005, causa T-303/03, Lidl Stiftung/UAMI — REWE-Zentral (Salvita), Racc. pag. II-1917, punto 42).

79 Nel caso di specie, in primo luogo il Tribunale constata che alcune dichiarazioni provengono da distributori quali la BIC Belgium SPRL, la BIC Netherlands BV, la BIK UK Ltd, la BIC Violex SA, i quali costituiscono, secondo il rapporto annuale 2002 della ricorrente, filiali di quest'ultima, nelle quali la ricorrente detiene una partecipazione di almeno il 99 % (salvo la BIC Violex, nella quale essa detiene il 50,5 %, e la BIC Ballograf AB, nella quale essa detiene una partecipazione

del 16 %). Tale constatazione non è stata d'altronde contestata dalla ricorrente durante l'udienza. Si deve rilevare che tali dichiarazioni non possono pertanto, di per sé, costituire prova sufficiente dell'acquisizione in seguito all'uso del carattere distintivo del marchio richiesto, tenuto conto dell'entità dei legami sussistenti tra la ricorrente e le sue filiali. Esse costituiscono soltanto indizi che necessitano di essere suffragati da altri elementi probatori. In secondo luogo, il Tribunale rileva che tutte le dichiarazioni, comprese quelle dei distributori diversi dalle filiali o società nelle quali la ricorrente detiene una partecipazione, sembrano essere state dettate dalla ricorrente, in quanto presentano tutte un identico contenuto. Infatti sembra che tutte le dichiarazioni siano testi prestabiliti, tradotti letteralmente in diverse versioni linguistiche, e a volte anche semplicemente fotocopiati, che contengono spazi vuoti successivamente riempiti dai distributori. In terzo luogo, il Tribunale constata che queste dichiarazioni non fanno inoltre alcun riferimento a dati riguardanti il volume delle vendite effettuate nel territorio interessato e contengono, riguardo all'importanza delle vendite degli accendini in parola per il dichiarante, soltanto semplici affermazioni elogiative.

80 Si deve rilevare, inoltre, che le dette dichiarazioni si limiterebbero, tutt'al più, ad accertare l'esistenza di una distribuzione dei prodotti in parola nei paesi in cui tali distributori sono presenti e potrebbero pertanto soltanto dimostrare l'estensione geografica della distribuzione dei prodotti designati dal marchio richiesto, che costituisce soltanto uno degli elementi che possono essere presi in considerazione al fine di valutare l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio richiesto, costituito dalla sola forma di un accendino.

81 Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che le dichiarazioni dei distributori prodotte dalla ricorrente hanno un'efficacia probatoria insufficiente.

82 Infine, per quanto riguarda i due sondaggi realizzati dalla ricorrente dopo il deposito della domanda di registrazione del marchio, ma durante il procedimento amministrativo, vale a dire nel luglio e nel novembre 2002, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, elementi di prova dell'uso del marchio che siano stati prodotti successivamente alla data del deposito possono essere presi in

considerazione soltanto se consentono di trarre conclusioni in ordine all'uso del marchio quale si presentava alla data medesima (v., in tal senso, ordinanze della Corte 27 gennaio 2004, causa C-259/02, La Mer Technology, Racc. pag. I-1159, punto 31, e 5 ottobre 2004, causa C-192/03 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-8993, punto 41).

83 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che i sondaggi in parola non permettano di stabilire che il pubblico destinatario identificasse, in base alla forma costituente il marchio, il prodotto di cui trattasi quale proveniente dalla società BIC e non da un'altra società.

84 Quanto al sondaggio effettuato nel novembre 2002 presso fumatori in Francia, in Italia, in Irlanda, in Grecia, in Svezia e in Portogallo, il Tribunale rileva che sono stati mostrati alle persone interrogate un disegno o una foto unicamente degli accendini BIC, privi di elementi denominativi o figurativi, e che è stata loro posta la domanda a quale marchio esse associassero maggiormente l'immagine di tale accendino. Non si può pertanto ritenere che tale sondaggio mostri che una parte significativa dei consumatori francesi, italiani, irlandesi, greci, svedesi e portoghesi identifichi, attraverso un marchio richiesto, il prodotto in parola quale proveniente dalla società BIC e non da un'altra società. Sarebbe stato diverso se, al momento del sondaggio, fossero state mostrate diverse forme di accendini invece della sola forma costituente il marchio richiesto. In tale caso si sarebbe potuto tener conto della percentuale di persone che avesse attribuito in modo spontaneo, senza alcun condizionamento, l'immagine della forma di cui trattasi alla società BIC.

85 Si deve inoltre rilevare che, nel caso in cui le persone interrogate non sapevano rispondere a detta domanda, è stata loro sottoposta una lista di marchi denominativi (BIC, CLIPPER, TOKAÏ, CRICKET e altri) per invitarli a scegliere una risposta.

86 Orbene, se è vero, come sostiene la ricorrente, che la società BIC ha dato origine al mercato degli accendini a pietrina usa e getta nel 1973 e che essa è il «leader sul mercato degli accendini», era del tutto logico e prevedibile che il primo marchio che

venisse in mente alle persone interrogate fosse il marchio BIC, indipendentemente dalla forma mostrata. A maggior ragione ciò si verificava qualora la domanda posta includesse una lista di marchi denominativi cui si potesse associare la forma mostrata. Al riguardo si deve osservare che la ricorrente stessa ha ammesso in udienza che la risposta alla domanda posta in quest'ultimo caso poteva in effetti essere stata condizionata.

87 Le stesse considerazioni si impongono per il sondaggio effettuato in Spagna nel luglio 2002, sempre presso consumatori fumatori. In questo sondaggio l'immagine della forma dell'accendino MiniBIC J5, che non è altro che la versione ridotta della forma che costituisce il marchio richiesto, è stata mostrata alle persone interrogate contemporaneamente alla lista dei diversi marchi denominativi (BIC, CLIPPER, BRIO o TOKAÏ), per sapere a quale marchio esse associassero l'immagine mostrata. Non può pertanto ritenersi che questo sondaggio dimostri che una parte significativa dei consumatori spagnoli identifichi il prodotto in parola come proveniente dalla società BIC e distingua questo prodotto dai prodotti di altre imprese.

88 Inoltre il Tribunale constata che l'immagine dell'accendino mostrata ai fumatori spagnoli interrogati in occasione del detto sondaggio ritrae l'accendino di fronte e non lateralmente, cosicché le persone interrogate non potevano riconoscere la forma ovale del serbatoio, la quale rappresenta tuttavia, secondo la ricorrente, una delle tre caratteristiche che distinguono l'accendino BIC dagli altri accendini sul mercato.

89 Dalle considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato che il marchio richiesto nel caso di specie avesse acquisito un carattere distintivo risultante dall'uso che ne era stato fatto in una parte sostanziale della Comunità.

90 Di conseguenza, anche il secondo motivo deve essere respinto, così come l'intero ricorso.

Sulle spese

91 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata le spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Jaeger Azizi Cremona

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 dicembre 2005.

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon M. Jaeger