CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER presentate il 14 luglio 2005 [1]

1. Il presente ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 2004 [2], che ha confermato la decisione con cui la seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») ha respinto la domanda di registrazione di otto forme tridimensionali di sacchetti per bevande che possono stare in piedi, intese ad identificare bevande e succhi di frutta.

I — Il regolamento sul marchio comunitario

2. Si pone nuovamente una questione vertente sulla capacità distintiva dei segni tridimensionali e, di conseguenza, sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario [3]. La maggior parte dei motivi d'impugnazione sollevano argomenti già ampiamente esaminati dalla giurisprudenza comunitaria, ad eccezione di quello relativo alla delimitazione geografica e oggettiva del contesto al fine di verificare l'idoneità di un'indicazione tridimensionale ad adempiere la funzione essenziale di questo tipo di proprietà intellettuale.

3. Il regolamento n. 40/94 contiene le disposizioni dalla cui applicazione dipende la soluzione della controversia.

4. Ai sensi dell'art. 4, sono considerati marchi comunitari «tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Sentenza 28 gennaio 2004, cause riunite da T-146/02 a T-153/02, Deutsche SiSi-Werke/UAMI (Racc. pag. II-447).

3 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato con regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 83).

5. L'art. 7, n. 1, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», impone di escludere dalla registrazione:

«a) i segni che non sono conformi all'articolo 4;

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(...)

e) i segni costituiti esclusivamente:

i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure,

ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure

iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto

(...)».

6. Il n. 3 di detta disposizione prevede che 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».

II — Fatti prodromici al ricorso contro la sentenza del Tribunale

A — *I fatti oggetto del giudizio di primo grado*

7. L'8 luglio 1997, la Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG (in prosieguo: la «SiSi-Werke») ha depositato presso l'UAMI otto domande di marchio comunitario per prodotti rientranti nelle classi 1, 3, 5, 6, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 39 e 40 dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.

8. Le domande avevano per oggetto diversi sacchetti per bevande che possono stare in piedi, caratterizzati dalla forma bombata e da un fondo allargato, che presentano una faccia triangolare od ovale, in taluni casi con concavità laterali.

9. Con decisioni 24 e 27 settembre 1999, l'esaminatore dell'UAMI ha respinto le otto domande di registrazione, in forza dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, per mancanza di carattere distintivo.

10. L'11 novembre 1999, la SiSi-Werke ha impugnato dette decisioni in forza dell'art. 59 del regolamento citato, limitando le sue domande alle classi 32 e 33. La seconda commissione di ricorso ha respinto tali impugnazioni con decisioni 28 febbraio 2002, considerando che i consumatori non ravviserebbero nei segni richiesti alcuna indicazione dell'origine commerciale, ma unicamente la forma di un imballaggio, e dichiarando altresì che tali imballaggi non potevano essere oggetto di monopolio, nell'interesse dei concorrenti, dei produttori di imballaggi e dei produttori di bevande.

11. Una volta esaurito il procedimento amministrativo e prima di agire in giudizio, la società ricorrente, con istanza 6 maggio 2002, ha limitato le sue domande ai seguenti prodotti rientranti nella classe 32: «bevande di frutta e succhi di frutta».

B — *La sentenza impugnata*

12. I ricorsi proposti contro le suddette decisioni 28 febbraio 2002, dopo essere stati riuniti, sono stati respinti con sentenza del Tribunale 28 gennaio 2004, ora impugnata.

13. La sentenza del Tribunale definisce l'oggetto della discussione tenendo conto della rinuncia del 6 maggio 2002 (punti 11 e 12) e limita l'analisi giuridica all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tralasciando la lett. c), anch'essa fatta valere nei ricorsi (punti 13-15).

14. Basandosi sulle proprie sentenze 2 luglio 2002, SAT.1/UAMI (SAT.2) [4], e 5 marzo 2003, Unilever/UAMI [5], al punto 31 il Tribunale ha rilevato che i segni di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), sono quelli che, dal punto di vista dei destinatari, sono comunemente utilizzati per presentare i prodotti o i servizi che si intende identificare.

15. Dopo avere ricordato, al punto 33, che il carattere distintivo di un marchio può essere valutato soltanto rispetto, da un lato, ai prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione, e, dall'altro, alla percezione che di esso abbiano i destinatari, il Tribunale ha constatato, al punto 36, che nella fattispecie i primi sono succhi di frutta, mentre la cerchia dei secondi è costituita dai consumatori finali.

16. Il Tribunale ha quindi evidenziato le caratteristiche della percezione da parte del pubblico di un segno tridimensionale costituito dall'aspetto stesso del prodotto e, considerato che l'imballaggio di un liquido costituisce un imperativo di commercializzazione, ha dichiarato che il consumatore medio gli attribuirà in primo luogo una mera funzione di imballaggio e che può essere ammesso come marchio solo se può essere percepito prima facie come uno strumento d'identificazione della sua origine commerciale (punti 37 e 38).

17. Alla luce di tali criteri, il Tribunale ha dichiarato che dall'accertamento svolto dall'UAMI su alcuni siti Internet emerge che i sacchetti in questione sono utilizzati nel mondo per l'imballaggio di bevande, in particolare succhi di frutta, e che nella Comunità essi vengono utilizzati per liquidi per l'alimentazione. I sacchetti sono quindi comunemente utilizzati per tale categoria di prodotti e, poiché non possiedono un carattere inusuale sufficientemente pronunciato, i consumatori non attribuiscono loro un'origine specifica (punti 40-42).

18. Ai punti 44-52, il Tribunale ha esaminato le forme tridimensionali oggetto delle domande della SiSi-Werke confrontandole con l'aspetto generico di un sacchetto che può stare in piedi e ha rilevato che esse costituiscono semplici varianti dello stesso imballaggio, e che le loro caratteristiche, considerate nel complesso, non conferiscono all'aspetto globale una marcata differenza rispetto all'apparenza generica di un recipiente di questo tipo, per cui il consumatore medio non sembra in grado di memorizzare l'associazione dei diversi elementi del design idonei ad identificare il risultato.

19. La sentenza respinge la domanda della ricorrente con un secondo argomento, fondato sul rischio di monopolizzazione che deriverebbe dalla registrazione delle forme tridimensionali controverse, anche nel caso in cui l'interesse dei concorrenti del richiedente un marchio di poter scegliere liberamente la forma dei propri prodotti non possa costituire un motivo di rifiuto della registrazione né un criterio di valutazione del

4 — Causa T-323/00 (Racc. pag. II-2839).

5 — Causa T-194/01 (Racc. pag. II-383).

carattere distintivo del segno (punto 32); il Tribunale ha quindi dichiarato che la commissione di ricorso dell'UAMI poteva a giusto titolo considerare tale rischio e ha confermato che i sacchetti controversi non presentano il suddetto carattere (punto 54).

III — Procedimento dinanzi alla Corte

20. Il ricorso della SiSi-Werke è pervenuto alla Cancelleria della Corte l'8 aprile 2004; l'UAMI ha proposto un controricorso il 28 giugno seguente; è quindi stata presentata la replica con atto del 22 ottobre, cui non è seguita la presumibile controreplica.

21. L'udienza, cui hanno preso parte i rappresentanti delle due parti, si è svolta il 16 giugno 2004.

IV — Analisi dei motivi d'impugnazione

22. La società ricorrente deduce tre motivi, concernenti l'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, con un atto strutturato in modo carente. Dopo avere elencato i motivi di impugnazione, che sono cinque, la ricorrente sviluppa, senza alcun ordine né criterio, una serie di argomenti, senza precisare a quale motivo si riferiscano, il che obbliga la Corte ad un complesso lavoro di individuazione dell'esatta portata delle censure.

A — *Sull'ambito di riferimento per valutare il carattere distintivo dei segni (prima parte del primo motivo)*

23. La SiSi-Werke contesta al Tribunale di essersi sbagliato nella delimitazione dell'ambito dei prodotti e dei recipienti da prendere in considerazione al fine di valutare il carattere distintivo dei marchi, in quanto ha scelto le forme di imballaggi esistenti sul mercato mondiale per i liquidi per alimenti in generale. Secondo la ricorrente, l'ambito geografico andrebbe limitato al territorio della Comunità e quello materiale agli imballaggi di bevande e succhi di frutta.

24. In realtà, la ricorrente vuole che sia accertato se, per valutare il carattere distintivo di questo tipo di simboli, si debba tenere conto soltanto dell'aspetto delle specifiche confezioni dei prodotti cui si riferiscono i segni in questione, oppure dell'aspetto dei prodotti analoghi. Quest'ultima opzione è la più adeguata.

25. La forma o la figura di un bene può costituire un marchio a condizione che, conformemente all'art. 4 del regolamento n. 40/94, essa possa essere riprodotta graficamente e adempiere la funzione distintiva propria di questo istituto giuridico [6].

26. La mancanza di tale capacità obbliga a negare la registrazione o ad annullare quella già effettuata, conformemente agli artt. 7, n. 1, lett. b), 38, n. 1, e 51, lett. a), del regolamento citato.

27. Il «carattere distintivo» costituisce quindi una nozione giuridica indeterminata che attiene alla funzione essenziale di questa specifica proprietà, quella di garantire al consumatore o all'utente finale l'origine di un oggetto o di un servizio, consentendone l'identificazione senza rischio di confusione con quelli di provenienza diversa. Pertanto, tale nozione implica che il marchio dev'essere idoneo ad assolvere questa funzione, attribuendo una provenienza inequivocabile ai beni rappresentati [7].

28. L'applicazione a un caso specifico di tale nozione indeterminata richiede l'analisi di due elementi complementari. Da un lato, si deve tenere conto degli effetti o delle prestazioni che il segno è inteso a richiamare, e, dall'altro, della percezione di quest'ultimo da parte dei destinatari, prendendo come riferimento il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto [8].

29. Tali criteri non sono soggetti a variazioni [9], ma è indubbio che sulla loro valutazione incide in modo decisivo la natura dell'indicazione. È evidente che l'intensità e la portata della ricezione di un messaggio da parte dell'essere umano dipendono dalla natura del messaggio e dai sensi con i quali esso viene percepito [10]; nel caso della vista, l'osservazione di una figura bidimensionale non è identica a quella di un oggetto a tre dimensioni.

30. La differenza aumenta se quest'ultima rappresentazione è la forma di un prodotto o

6 — V. sentenze 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 73), 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a. (Racc. pag. I-3161, punto 38), e 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel (Racc. pag. I-1725, punto 29), che interpretano la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 409, pag. 1).

7 — In termini analoghi si esprimono le sentenze Henkel, punto 30, e Linde e a., punto 40, citate. V. anche sentenza 23 settembre 2004, causa C-107/03 P, Procter & Gamble (non pubblicata nella Raccolta, punto 28).

8 — Sentenze Linde e a., punto 41, e Procter & Gamble, punto 29. Nello stesso senso si esprime la sentenza 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, Mag Instrument (Racc. pag. I-9165, punto 19).

9 — V., in tal senso, sentenze Philips, punto 48, e Linde e a., punto 42, ripetutamente citate.

10 — Nelle conclusioni relative alla causa C-273/00, Schieckmann, decisa con sentenza 12 dicembre 2002 (Racc. pag. I-11737), ho avuto modo di analizzare la capacità di apprendimento dei diversi sensi (paragrafi 22 e segg.).

quella del suo contenitore [11], dal momento che, trattandosi di un volume, privo di qualsiasi elemento grafico o testuale, la valutazione del suo carattere distintivo risulta più difficile, in quanto il consumatore medio non ha l'abitudine di individuare l'origine di un prodotto in base al suo aspetto [12].

31. In tali circostanze, la censura della SiSi-Werke sarebbe pertinente se non fosse fondata su un'analisi molto semplicistica della giurisprudenza della Corte. Ovviamente, si devono esaminare i beni o i servizi rispetto ai quali viene chiesta la registrazione, ma non solo quelli individualmente interessati, bensì tutti quelli appartenenti alla stessa categoria, tipo o genere, vale a dire quelli che, essendo distribuiti attraverso canali analoghi ed essendo diretti agli stessi consumatori, possono, ai fini della scelta di questi ultimi, entrare in conflitto tra loro.

32. Nelle conclusioni presentate il 18 gennaio 2001 nella causa Merz & Krell [13], riferendomi alla natura strumentale dei diritti conferiti dalla titolarità di un marchio, ho osservato che, per valutare la capacità distintiva, si deve tenere conto dell'«impressione che riceve il consumatore medio dal tipo di prodotto o di servizio di cui trattasi» (paragrafi 43 e 44). Inoltre, nelle conclusioni relative alla causa Ansul, presentate il 2 luglio 2002 [14], ho rilevato che tale specifica caratteristica richiede l'unione tra il segno e il bene cui esso si riferisce affinché, grazie all'acquisizione di notorietà presso i clienti e all'identificazione tra l'uno e l'altro, essi possano collocarsi sul mercato (paragrafo 64). Ne discende che, per stabilire se il segno possieda carattere distintivo e assolva quindi la sua funzione principale, si deve tenere conto anche della struttura del mercato e dei canali di vendita. A titolo d'esempio, nelle conclusioni relative alla causa Ansul, citate, ho osservato che l'utilizzo di un marchio di conserve alimentari non ha niente a che fare con quello dei componenti elettronici per sistemi informatici.

33. Pertanto, per verificare se un'indicazione del luogo di fabbricazione abbia capacità distintiva, occorre fare riferimento alla gamma dei prodotti che il destinatario deve confrontare prima di operare la sua scelta; in tale contesto, è logico che, nel caso della forma di un imballaggio per succhi e bevande di frutta, l'ambito della valutazione venga delimitato mediante riferimento agli alimenti

11 — Nelle conclusioni del 14 gennaio 2004 relative alla causa decisa con la sentenza Henkel, citata, ho rilevato che, nel caso dei liquidi, dei gas e di determinati materiali granulari o molto friabili, privi di dimensioni e di forma definiti, la confezione si confonde con il prodotto, in quanto essa costituisce l'unica forma percepibile dal consumatore che possa essere riprodotta graficamente (paragrafo 12). La sentenza citata ha accolto tali rilievi, statuendo che, in tali circostanze, la confezione scelta attribuisce al prodotto la sua forma, per cui va assimilata ad esso (punto 33).

12 — Sentenze Procter & Gamble, punto 50, e Mag Instrument, punto 30. Tuttavia, quanto precede non implica che, come ho osservato nelle conclusioni presentate il 24 ottobre 2002 nella causa Linde e a., l'esame del carattere distintivo dei marchi tridimensionali sia più restrittivo e severo rispetto a quello di qualsiasi altro tipo di segno (la sentenza si esprime in termini analoghi al punto 46).

13 — La sentenza è stata pronunciata il 4 ottobre 2001, causa C-517/99 (Racc. pag. I-6959).

14 — In questo caso le sentenza è stata pronunciata il 1 marzo 2003, causa C-40/01 (Racc. pag. I-2439).

liquidi, che, essendo diretti ad uno stesso tipo di consumatore e distribuiti attraverso circuiti analoghi, costituiscono un termine di paragone adeguato al fine di valutare le potenzialità di un segno per distinguere un dato prodotto. La tesi riduttiva della SiSi-Werke conduce a un risultato assurdo, poiché se si limita l'esame agli specifici prodotti che il marchio è inteso a rappresentare, diviene impossibile accertare se il marchio assolva effettivamente la funzione di identificare i prodotti in funzione della loro origine commerciale.

34. L'UAMI osserva giustamente che una persona abituata a un determinato tipo di imballaggio per un dato prodotto, allorché si imbatte per la prima volta nella stessa categoria di recipiente ma per un altro prodotto, penserà che si tratti di una modalità di confezionamento e non di un'indicazione di origine, cosicché non sarebbe corretto valutare l'impressione dei consumatori facendo riferimento esclusivamente ai recipienti utilizzati per la categoria di beni indicata nella domanda di registrazione.

35. Anche per quanto riguarda la delimitazione nello spazio, la censura della società ricorrente è infondata, dal momento che, sebbene la limitazione al territorio della Comunità sia pertinente ai fini dell'impedimento relativo di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per verificare se tra due marchi comunitari esistano rischi di confusione, tuttavia tale limitazione non si giustifica qualora si tratti di verificare in astratto la potenzialità distintiva di un segno.

36. Riassumendo, nessuna norma giuridica obbligava il Tribunale a delimitare la questione nel modo suggerito dalla SiSi-Werke, il che esclude qualsiasi errore di diritto nella sentenza di primo grado.

B — *Sulla qualifica dei sacchetti come «forme di base» (seconda parte del primo motivo)*

37. La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel qualificare i sacchetti controversi «forme geometriche di base», in quanto la SiSi-Werke è l'unica impresa che li ha lanciati sul mercato europeo dei succhi di frutta, cosicché essi non potrebbero essere qualificati come un imballaggio tipico di questa categoria di bevande. La ricorrente considera errata l'esclusione del loro carattere distintivo in base al fatto che essi vengono comunemente impiegati in commercio per tali bevande, in quanto con tale premessa si negherebbe la registrazione in forza dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, per tutelare un interesse generale estraneo a tale disposizione e riferibile alla lett. c) dello stesso articolo.

38. Tale motivo, nella misura in cui è diretto contro le considerazioni contenute ai punti 46 e segg. della sentenza, relativi alle forme oggetto delle domande di registra-

zione e alle loro caratteristiche, va dichiarato irricevibile, in quanto è volto a spingere la Corte su un terreno che le è precluso in sede di ricorso contro la pronuncia del Tribuanele di primo grado, quello della valutazione delle prove, aspetto estraneo a questo specifico procedimento di impugnazione delle pronunce giurisdizionali.

39. La censura in questione non merita maggiore considerazione neanche qualora si ammetta che, come sostiene la SiSi-Werke, il Tribunale nega che le forme controverse abbiano capacità distintiva, in quanto possono essere utilizzate frequentemente per i succhi di frutta, giacché con tale valutazione, espressa al punto 41, in fine, della sentenza, non si mette in discussione la suddetta capacità, facendo riferimento ad un interesse generale estraneo all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento citato [15], bensì si rileva, se si legge attentamente la sentenza, che la sua portata acquista una dimensione diversa.

40. Infatti, tale valutazione si fonda sull'argomento inteso a giustificare il contesto oggettivo scelto per esaminare la potenzialità distintiva, secondo cui il segno, essendo utilizzato comunemente per il confezionamento di liquidi per l'alimentazione, è privo della peculiarità necessaria affinché il consumatore medio lo percepisca come identificazione di un'origine commerciale specifica (punto 42). Tale questione si ricollega quindi al successivo motivo di annullamento, in cui si esamina se i marchi richiesti si distinguano in maniera sufficiente dal design di base di un sacchetto per succhi che può stare in piedi.

41. Riassumendo, il Tribunale non nega il carattere distintivo facendo valere l'interesse dei concorrenti ad evitare che determinate forme vengano monopolizzate, come spiegherò più avanti in sede di esame dell'ultimo motivo, bensì fa riferimento all'uso comune in commercio degli imballaggi controversi, con l'intento di sottolineare le difficoltà di un acquirente ad identificarli come elementi rappresentativi di taluni prodotti specifici. Di conseguenza, occorre respingere questa seconda parte del primo motivo di impugnazione.

C — *Sull'asserito maggior rigore nel confronto tra marchi tridimensionali (prima parte del secondo motivo)*

42. La SiSi-Werke censura il fatto che la sentenza impugnata utilizzi un criterio molto rigido per riconoscere capacità distintiva ai marchi tridimensionali consistenti nell'imballaggio di un prodotto, mentre, per quanto

15 — Va rammentato che l'interesse generale varia a seconda dell'impedimento assoluto applicato (sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punti 45 e 46), non potendosi interpretare l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento in chiave di divieto di registrazione dei marchi idonei ad essere utilizzati comunemente in commercio per i servizi o i prodotti di cui trattasi, criterio desumibile dalla lett. c) della stessa disposizione (sentenza 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punto 36).

riguarda i marchi bidimensionali, sono ammessi alla registrazione segni che presentano solo lievi differenze rispetto alle figure geometriche semplici. Secondo la ricorrente, il Tribunale, discostandosi da tale criterio, contravviene all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

43. Anche questa censura dev'essere disattesa. È vero che, come ho già rilevato, la capacità distintiva di un marchio va verificata con gli stessi criteri, a prescindere dalla sua natura, ma ciò non esclude che la valutazione risulti più complessa per alcuni segni, come quelli tridimensionali, in ragione della loro natura particolare (paragrafi 29 e 30 delle presenti conclusioni) [16], dal momento che, come ho già detto, il consumatore medio non ha l'abitudine di identificare l'origine del prodotto offertogli in base alla sua forma, facendo astrazione da qualsiasi elemento grafico o testuale.

44. Pertanto, quanto più la forma di cui si chiede la registrazione si avvicina a quella del prodotto di cui trattasi, tanto più si riduce il suo carattere distintivo [17]. L'imballaggio di un liquido riflette l'immagine di quest'ultimo, per cui il design di un recipiente non è idoneo a costituire un marchio e le semplici varianti del design consueto non bastano ad attribuire all'imballaggio capacità distintiva, mentre occorre appunto che il consumatore distingua il prodotto senza procedere ad un'analisi o ad un confronto e senza prestare un'attenzione particolare [18].

45. A tal fine è consigliabile basarsi sull'esperienza, facendo riferimento a principi empirici in base ai quali confrontare le forme e i recipienti esistenti in commercio, con la conseguenza che la comparsa sul mercato di uno di essi costituirebbe un criterio valido per attribuirgli carattere distintivo [19], posto che il suo grado di diffusione può incidere sulla sensibilità dei consumatori, che, rispetto a questa categoria di segni, non risulta particolarmente marcata [20], soprattutto per quanto riguarda prodotti di uso quotidiano il cui aspetto si differenzia molto poco da quello di prodotti analoghi, contesto in cui l'acquirente si orienta più in base all'etichetta che in base alle forme [21]. Del pari, acquista rilievo la valutazione dei recipienti utilizzati comunemente o quella di determinate forme di base, il che non comporta la fissazione di criteri più restrittivi per tale categoria di marchi, bensì un confronto tra le loro peculiarità.

16 — P. Ströbele, *Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2001, pag. 665, osserva che non sussiste alcun fondamento normativo per modificare le regole che determinano il carattere distintivo dei prodotti e degli imballaggi tridimensionali.

17 — Sentenza Mag Instrument, citata, punti 31 e 32.

18 — Sentenza citata alla nota precedente, punto 32.

19 — F. Pollaud-Dulian, «Les marques tridimensionnelles en droit communautaire», in *Revue de jurisprudence de droit des affaires*, numeri 8-9 (2003), pag. 712, e N. Hetzelt, *Dreidimensionale Marken — Freihaltebedürftigkeit, Unterscheidungskraft und Schutzumfang*, Colonia 2004, pag. 146.

20 — N. Hetzelt, *op.cit.* alla nota precedente, pag. 141.

21 — P. Ströbele, op. cit. pag. 666, e N. Ketzelt, *op. cit.*, pag. 146.

46. Il criterio utilizzato nella sentenza risponde a tali criteri, in quanto vi si rileva che i sacchetti controversi sono comunemente destinati, in commercio, ai liquidi per l'alimentazione in generale, tra i quali rientrano bevande quali i succhi di frutta, il che impedisce al consumatore medio di percepire l'imballaggio come indicazione dell'origine commerciale del prodotto. Inoltre, la società ricorrente propone alcuni design che corrispondono all'immagine generica di questo tipo di imballaggi e contengono quindi elementi di importanza troppo limitata per poter essere memorizzati dal pubblico interessato. La sentenza esamina quindi in successione i tre elementi che costituiscono differenze percepibili mediante la vista: le forme essenziali dei sacchetti (rettangolare, ovale, triangolare), le concavità laterali e l'aspetto metallico, e li analizza sia individualmente che nell'insieme [22] (punti 41, 42 e 46-52).

47. Il Tribunale di primo grado fa quindi riferimento a fonti di informazione adeguate che oggettivamente non inducono a dubitare della legittimità del metodo scelto, e prende in considerazione elementi, quali la categoria di prodotto e la complessità del design, che si adattano ai parametri menzionati, per cui, su questo punto, la sua decisione non può essere contestata in alcun modo e la censura della ricorrente va disattesa.

48. Infine, questo motivo dev'essere respinto se lo si ritiene inteso a contestare gli accertamenti di fatto operati nei punti della sentenza impugnata sopra menzionati, in quanto, come ho già rilevato, la natura dell'impugnazione esclude il riesame dei fatti accertati in primo grado.

D — *Sulla mancanza di motivazione (seconda parte del secondo motivo)*

49. La società ricorrente afferma che l'UAMI e alcuni organismi nazionali hanno registrato marchi come quelli controversi per prodotti del medesimo settore commerciale, per cui il Tribunale e lo stesso UAMI sarebbero tenuti a spiegare l'inidoneità dei marchi in questione a svolgere la funzione essenziale di questo tipo di proprietà intellettuale.

50. La portata di questo motivo varia a seconda che la registrazione precedente di segni analoghi sia stata effettuata nell'ambito di un sistema nazionale o nel contesto comunitario.

51. Nella causa C-218/01, primo caso, la soluzione discende implicitamente dalla sentenza Henkel, ripetutamente citata, che ai punti 63 e 64 precisa come la registrazione di

22 — La sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabel (Racc. pag. I-6191, punto 23), nel confrontare due marchi per verificare se esistessero analogie suscettibili di provocare un rifiuto, ha seguito un criterio simile, facendo riferimento all'impressione d'insieme suscitata dal marchio e tenendo conto dei loro elementi distintivi e preponderanti.

un marchio in uno Stato membro per determinati prodotti non possa determinare la concessione o il rifiuto, in un altro Stato membro, della registrazione di un altro marchio identico o simile per gli stessi prodotti o per prodotti analoghi.

52. Questa considerazione, che, come ho rilevato nelle conclusioni relative a detta causa (paragrafo 24), discende dalla mancanza di vincoli di subordinazione tra i regimi nazionali, che non debbono necessariamente pervenire a risultati identici [23], vale anche nel caso in cui si prenda in considerazione il rapporto tra l'UAMI e un organismo nazionale, per cui le decisioni adottate nell'ambito degli Stati membri non sono vincolanti per Alicante.

53. La registrazione di un marchio è subordinata a specifiche condizioni applicabili in circostanze concrete, per cui un segno dotato di capacità distintiva in un determinato territorio può non presentare tale caratteristica in un diverso contesto geografico.

54. Tale è la soluzione fornita al punto 56 della sentenza impugnata, in cui si dichiara che le registrazioni effettuate negli Stati membri «rappresentano solo elementi che, pur non essendo determinanti, possono soltanto essere presi in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario», e che «[l]a commissione di ricorso di conseguenza ha correttamente preso in considerazione tali registrazioni nazionali precisando che queste ultime non la inducevano ad alterare la sua valutazione». Pertanto si deve constatare, da un lato, che l'UAMI poteva prescindere da questi diversi precedenti senza dover fornire una giustificazione, e, dall'altro, che il Tribunale non ha omesso di motivare la sua decisione.

55. Per quanto riguarda le registrazioni effettuate da Alicante, la sentenza impugnata contiene, al punto 55, un ragionamento sufficiente, in quanto precisa che, secondo la giurisprudenza dello stesso Tribunale, i precedenti non sono vincolanti, dal momento che il carattere registrabile di un segno deve essere valutato sulla base della normativa pertinente, senza obbligo di conformarsi ad una prassi precedentemente applicata dalle commissioni di ricorso. La ricorrente ha mostrato di concordare con tale modus operandi.

56. Quand'anche tale soluzione fosse ritenuta insoddisfacente, il vizio sarebbe irrilevante, in quanto le registrazioni cui la SiSi-Werke fa riferimento nel ricorso contro la pronuncia del Tribunale risalgono a una data

23 — Fermo restando che gli effetti di parziale armonizzazione della direttiva sui marchi impongono di interpretare le normative nazionali alla luce della lettera e della finalità di tale disciplina di diritto comunitario.

anteriore [24] a quella delle decisioni amministrative contestate, per cui l'UAMI non poteva essere vincolato da atti all'epoca inesistenti.

E — *Sull'interesse dei concorrenti quale fondamento della decisione (terzo motivo)*

57. La SiSi-Werke contesta il fatto che la sentenza impugnata applichi l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, considerando unicamente l'interesse generale dei concorrenti, senza tenere conto, come avrebbe dovuto fare, dell'interesse dei consumatori, dimenticando che i recipienti sono utilizzati da vari anni senza alcun problema.

58. Questa censura è fondata su un'analisi erronea della sentenza impugnata. La lettura coordinata dei punti 32 e 54 consente di desumere il contrario, dal momento che nel primo di essi si rileva che l'interesse in questione non giustifica il rifiuto di registrare un marchio e di per sé non è sufficiente per valutare il carattere distintivo di quest'ultimo, la cui carenza è esaminata nei punti successivi (33-53), mentre al punto 54 si evidenzia che il riferimento, contenuto nella decisione della commissione di ricorso, al rischio di monopolizzazione dei sacchetti che stanno in piedi si spiega con la loro inidoneità a svolgere la funzione essenziale dei marchi, «conformemente all'interesse generale che sottende l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94».

59. Pertanto non si può affermare che il Tribunale abbia negato la capacità distintiva dei marchi richiesti facendo riferimento solo ai concorrenti, dal momento che la sua pronuncia si fonda essenzialmente sull'impossibilità per i consumatori di scegliere i succhi in base a garanzie circa la loro provenienza, dato che il segno non li informa adeguatamente in merito alla loro origine commerciale. L'utilità per i consumatori giustifica appunto il rifiuto dei marchi privi di capacità distintiva.

60. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre disattendere anche l'ultimo motivo di impugnazione.

24 — I marchi nn. 2662781 e 2662765 sono stati richiesti nell'aprile 2002 e sono stati concessi, rispettivamente, il 1° e il 19 marzo 2004; l'ultimo, il n. 2899078, è stato chiesto il 21 ottobre 2002 ed è stato registrato il 23 gennaio 2004.

V — Sulle spese

61. Conformemente al combinato disposto degli artt. 122 e 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese. Pertanto, qualora vangano disattesi, come propongo, i motivi di impugnazione dedotti dalla ricorrente, quest'ultima va condannata alle spese del presente procedimento.

VI — Conclusione

62. Alla luce dei motivi dianzi esposti, suggerisco alla Corte di respingere il ricorso proposto dalla SiSi-Werke contro la sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 2004 nelle cause riunite da T-146/02 a T-153/02 e di condannare la ricorrente alle spese.