SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
10 novembre 2004 *

Nella causa T-396/02,

August Storck KG, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dai sigg. H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise e I. Rohr, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. B. Müller e G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 14 ottobre 2002 della quarta commissione di ricorso dell'UAMI (pratica R 187/2001-4), che nega la registrazione di un marchio tridimensionale costituito dalla forma di una caramella di colore marrone chiaro,

* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici,

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

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2002,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2003,

in seguito all'udienza del 16 giugno 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della controversia

1 Il 30 marzo 1998, la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI»), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), nella versione modificata.

2 Il marchio di cui viene chiesta la registrazione riguarda una forma tridimensionale rappresentante una caramella di colore marrone chiaro, qui riprodotta:



3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 30 dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «dolciumi».

4 Con decisione 25 gennaio 2001 l'esaminatore ha respinto la domanda poiché i marchi richiesti erano privi di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Esso ha inoltre considerato che il marchio di cui trattasi non aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso.

5 Il 14 febbraio 2001 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione dell'esaminatore. In tale ricorso, la ricorrente ha chiesto che la decisione dell'esaminatore fosse parzialmente riformata e che il marchio fosse ammesso alla pubblicazione per la «Confetteria, cioè le caramelle al gusto di caramello». Nella sua memoria del 14 maggio 2001, che riporta i motivi del suo ricorso, la ricorrente ha invece chiesto l'annullamento della decisione dell'esaminatore nel suo insieme e, in via subordinata, ha segnalato che «[conveniva] limitare alle "caramelle al gusto di caramello" l'elenco dei prodotti per i

quali è [stata] richiesta la registrazione del marchio respinto a causa della mancanza di carattere distintivo, (...) tanto relativo [al marchio] quanto acquisito in seguito all'utilizzazione del marchio per la confetteria».

6 Con decisione 14 ottobre 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente con fax del 18 ottobre 2002 e con lettera raccomandata il 31 ottobre 2002, la quarta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso, dato che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e che non poteva essere registrato neanche in applicazione dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento.

7 In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che la combinazione di forma e colore del marchio di cui è stata richiesta la registrazione non consentisse intrinsecamente di fornire indicazioni in merito all'origine del prodotto di cui trattasi, cioè la confetteria. Inoltre, essa ha ritenuto che gli elementi fatti valere dalla ricorrente non provassero che il marchio richiesto avesse acquistato un carattere distintivo relativo, in particolare, alle caramelle al gusto di caramello, in seguito all'uso che era stato fatto del detto marchio.

Procedimento e conclusioni delle parti

8 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2003 la ricorrente ha chiesto, conformemente all'art. 135, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, l'autorizzazione a depositare una replica, autorizzazione che non è stata accordata dal presidente della Quarta Sezione del Tribunale.

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

10 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

Sull'oggetto della controversia

Argomenti delle parti

11 La ricorrente, senza far espresso riferimento all'oggetto della controversia in esame, critica la decisione impugnata rilevando che, in seguito alla limitazione che sostiene di aver apportato all'elenco dei prodotti menzionati nella domanda di marchio con le conclusioni subordinate riportate nella sua memoria del 14 maggio 2001, il solo mercato rilevante, nel caso di specie, sarebbe il mercato particolare della «caramella al gusto di caramello» e non quello della «caramella in generale».

12 L'UAMI sostiene che, alla luce, da un lato, dell'oggetto della domanda della ricorrente, che riguardava la registrazione del marchio di cui trattasi per la «confetteria» e, dall'altro, del carattere contraddittorio delle conclusioni presentate dalla ricorrente nel suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e nella memoria in cui espone i motivi del detto ricorso (v. punto 5, supra), la commissione di ricorso ha correttamente interpretato la formulazione contraddittoria delle conclusioni della ricorrente nel senso che la decisione dell'esaminatore era impugnata nel suo insieme. Infatti, prosegue, dato che l'esaminatore ha respinto la domanda per la «confetteria» in generale e non per la «confetteria, cioè le caramelle al gusto di caramello» o le «caramelle al gusto di caramello», la ricorrente non poteva limitare la portata del suo ricorso a quest'ultimo oggetto, in quanto la decisione dell'esaminatore era, al riguardo, «indivisibile».

13 D'altronde, secondo l'UAMI, la limitazione dell'elenco dei prodotti, come proposta dalla ricorrente, in via subordinata, nella sua memoria del 14 maggio 2001, non incide affatto sul procedimento. Infatti, la ricorrente non può limitare, in via subordinata, il suo elenco di prodotti nel caso in cui soccomba nel capo principale delle sue conclusioni [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753].

14 Di conseguenza, l'UAMI fa valere che l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso era il rigetto della domanda di marchio della ricorrente per confetteria (classe 30) e che l'oggetto della controversia nel procedimento in corso è rappresentato dalla decisione impugnata, pronunciata dalla commissione di ricorso, che avrebbe correttamente esaminato il rigetto della domanda di registrazione del marchio.

Giudizio del Tribunale

15 Dalle disposizioni degli articoli 57-61 del regolamento n. 40/94 emerge che le decisioni degli esaminatori possono essere impugnate dinanzi alla commissione di

ricorso e che ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione dell'esaminatore può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi della regola 48, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), il ricorso deve contenere alcune informazioni, tra cui «l'indicazione della decisione impugnata e della modifica o dell'annullamento richiesti».

16 Nel caso di specie è pacifico che l'esaminatore ha respinto la domanda di marchio della ricorrente per tutti i prodotti in essa menzionati, cioè la «confetteria», rientranti nella classe 30. La ricorrente ha limitato la portata del suo ricorso, proposto il 14 febbraio 2001 dinanzi alla commissione di ricorso, contestando il rigetto della sua domanda di marchio solo per la parte in cui esso riguardava la «confetteria, cioè le caramelle al gusto di caramello». Essa ha quindi chiesto che la decisione dell'esaminatore forse parzialmente riformata e che fosse autorizzata la pubblicazione della sua domanda di registrazione per «la confetteria, cioè le caramelle al gusto di caramello». Tuttavia, nella sua memoria del 14 maggio 2001, in cui esponeva i motivi del suo ricorso, la ricorrente ha proposto, a titolo principale, l'annullamento della decisione dell'esaminatore nel suo insieme e ha indicato, in via subordinata, che occorreva limitare l'elenco dei prodotti compresi nel marchio depositato alle sole «caramelle al gusto di caramello» se la registrazione del marchio fosse negata a causa di una mancanza di carattere distintivo, tanto relativo al marchio quanto acquistato in seguito all'uso del marchio, per «la confetteria». Secondo la ricorrente, sarebbe semplicemente impossibile negare che la forma del marchio proposto per la registrazione abbia acquistato, per quanto riguarda le caramelle al gusto di caramello, un carattere distintivo sufficiente in seguito al suo uso.

17 La commissione di ricorso ha considerato, al punto 6 della decisione impugnata, che il ricorso riguardava, a titolo principale, la riforma della decisione dell'esaminatore e la pubblicazione della domanda di marchio della ricorrente per la «confetteria», senza limitazioni, in quanto il marchio richiesto sarebbe stato distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e, in via subordinata, il carattere registrabile del marchio, in particolare per le «caramelle al gusto di caramello», considerato il carattere distintivo da esso acquistato in seguito all'uso. Dopo aver esaminato i motivi del ricorso, la commissione di ricorso l'ha dichiarato infondato.

18 Nelle sue conclusioni, nonché in taluni passaggi del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata nel suo insieme. Tuttavia, in taluni altri passaggi del ricorso (v., segnatamente, punti 20, 21 e 30), la ricorrente rileva che, considerata la limitazione dell'elenco dei prodotti da essa proposti nella sua memoria del 14 maggio 2001, l'unico prodotto ormai menzionato nella sua domanda sarebbe la caramella al gusto di caramello. Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore, non distinguendo il mercato della caramella al gusto di caramello da quello della caramella in generale in sede di valutazione del carattere distintivo del marchio.

19 Al riguardo, si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Così, la facoltà di limitare l'elenco di prodotti e servizi spetta unicamente al richiedente un marchio comunitario, il quale può in qualsiasi momento presentare una domanda in tal senso all'UAMI. In tale contesto, il ritiro, totale o parziale, di una domanda di marchio comunitario o la limitazione dell'elenco dei prodotti o servizi ch'essa contiene devono essere effettuati in modo espresso e incondizionato (v., in tal senso, sentenza ELLOS, cit., punti 60 e 61).

20 Nel caso di specie, è solo a titolo subordinato che la ricorrente ha proposto la limitazione dell'elenco dei prodotti menzionati nella domanda di marchio alle «caramelle al gusto di caramello», e cioè solo nel caso in cui la commissione di ricorso dovesse ritenere di respingere tale domanda per l'insieme dei prodotti in essa menzionati (vale a dire la «confetteria»). La ricorrente, quindi, non ha ristretto l'elenco dei prodotti in modo espresso e incondizionato e, pertanto, la limitazione di cui trattasi non può essere presa in considerazione (v., in tal senso, sentenza ELLOS, cit., punto 62).

21 D'altra parte, secondo la giurisprudenza, una limitazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi designati da una domanda di marchio comunitario deve essere effettuata secondo talune modalità particolari, su istanza di modifica della domanda presentata

conformemente all'art. 44 del regolamento n. 40/94 e alla regola 13 del regolamento n. 2868/95 [sentenze del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale), Racc. pag. II-383, punto 13, e 25 novembre 2003, causa T-286/02, Oriental Kitchen/UAMI — Mou Dybfrost (KIAP MOU), Racc. pag. I-4956, punto 30].

22 Orbene, tali modalità non sono state rispettate nella fattispecie, in quanto la ricorrente ha semplicemente proceduto a un'indicazione supplementare nella sua memoria del 14 maggio 2001 in merito alla limitazione dei prodotti di cui trattasi, senza presentare in tal senso istanze di modifica della domanda di marchio, conformemente alle disposizioni citate.

23 Di conseguenza, il ricorso in esame deve essere interpretato nel senso che è diretto all'annullamento della decisione impugnata per violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, per quanto riguarda l'insieme dei prodotti cui fa riferimento il marchio richiesto (cioè la «confetteria»), e per violazione dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento, per quanto riguarda i detti prodotti, in particolare le caramelle al gusto di caramello.

Sulla ricevibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale

24 I documenti allegati al ricorso che non erano stati analizzati dalla commissione di ricorso, vale a dire i risultati di un sondaggio effettuato mediante interviste nel 1997 in Germania, relativo alla forma della caramella «Werther's Echte», prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione, in quanto il ricorso dinanzi al Tribunale riguarda il controllo della legalità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI, ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, poiché il compito del Tribunale non è di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso, occorre scartare i documenti sopra citati senza che sia

necessario esaminare il loro valore probatorio [sentenze del Tribunale 18 febbraio 2004, causa T-10/03, Koubi/UAMI – Flabesa (CONFORFLEX), Racc. pag. II-719, punto 52, e 29 aprile 2004, causa T-399/02, Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia di birra), Racc. pag. II-1391, punto 52 e giurisprudenza ivi citata].

Nel merito

25 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere due motivi, attinenti ad una violazione, rispettivamente, dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento.

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

Argomenti delle parti

26 La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione di ricorso, il marchio richiesto possiede il minimo di carattere distintivo richiesto ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

27 A tal riguardo, essa fa valere, anzitutto, che l'erronea valutazione della commissione di ricorso consiste in una cattiva definizione del mercato da prendere in considerazione. Poiché la ricorrente avrebbe proposto una limitazione dell'elenco

dei prodotti menzionati nella domanda di registrazione del marchio, il solo mercato rilevante nel caso di specie sarebbe il mercato della «caramella al gusto di caramello» e non quello della «caramella in generale». Infatti, il segmento di mercato delle caramelle al gusto di caramello presenterebbe caratteristiche che lo distinguerebbero dalle altre caramelle. La scelta di un tipo di caramella (ad esempio, le gelatine ai frutti o al cioccolato) o di un altro (ad esempio, le caramelle dal gusto «pronunciato», come quelle ad alto contenuto di mentolo) sarebbe determinata dai diversi gusti e bisogni dei consumatori. Ne conseguirebbe che una caramella al gusto di caramello non può essere assimilata a qualsiasi altra caramella. Tali diverse caratteristiche, che il consumatore prenderebbe in considerazione al momento della decisione di acquisto, avrebbero ripercussioni sulla forma delle diverse caramelle, di modo che tanto la commissione di ricorso quanto il Tribunale potrebbero trarre conclusioni in merito all'esistenza di un carattere comune della forma delle caramelle al gusto di caramello solo dopo aver differenziato i consumatori che acquistano tale tipo di caramelle.

28 La ricorrente asserisce poi che, nella sua combinazione specifica e unica di forma e colore, il marchio richiesto è del tutto idoneo a consentire di distinguere le caramelle della ricorrente da quelle di altri produttori. Al riguardo, essa sostiene che il detto marchio è più di una combinazione di elementi non tutelabili. Infatti, la forma di base del marchio richiesto non sarebbe un cerchio, bensì una ellissi con il lato inferiore piatto, i bordi bombati ed una superficie caratterizzata da un incavo circolare nel mezzo. Si tratterebbe quindi di una forma atipica sul mercato della caramella al gusto di caramello e molto sofisticata rispetto alle altre forme di caramelle (caramelle rotonde, rettangolari, quadrate, in forma di lingotto ovvero senza forma particolare). Del resto, la forma di cui trattasi non avrebbe un ruolo funzionale e la sua configurazione non sarebbe né usuale né imposta da costrizioni tecniche.

29 L'UAMI contesta l'argomentazione della ricorrente e sostiene che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, anche nell'ipotesi in cui fosse effettivamente possibile limitare alle caramelle l'oggetto della controversia.

Giudizio del Tribunale

30 Conformemente all'art. 4 del regolamento n. 40/94, la forma dei prodotti o del loro confezionamento può costituire marchi comunitari, a condizione che sia adatta 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». L'art. 7, n. 2, dello stesso regolamento precisa che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

31 Occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza, i marchi a 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 a riguardo dei quali esistono, perlomeno, indizi concreti che permettono di concludere 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 in questione 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 Pasticca ovoidale, cit., punto 39, 20 aprile 2003, cause riunite T-324/01 e T-110/02, Axions et Belce/UAMI (Forma di sigaro di colore scuro e forma di lingotto dorato), Racc. pag. II-1897, punto 29; 3 dicembre 2003, causa T-305/02, Nestlé Waters France/UAMI (Forma di una bottiglia), Racc. pag. II-5207, punto 28, e Forma di una bottiglia di birra, cit., punto 18].

32 Pertanto, il carattere distintivo di un marchio può essere valutato solo, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente (v., analogamente, sentenze della Corte 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-3161, punto 41; 12 febbraio 2004, causa C-363/99,

Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 34; e causa C-218/01, Henkel, Racc. pag. I-1725, punto 50; 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 35; cause riunite da C-468/01 P a C-472/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-5141, punto 33, e cause riunite C-473/01 P e C-474/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-5173, punto 33; sentenze Pasticca ovoidale, cit., punto 40; Forma di sigaro di colore scuro e forma di lingotto dorato, cit., punto 30, e Forma di una bottiglia, cit., punto 29).

33 Per quanto riguarda la prima analisi menzionata, si deve rammentare che il segno fatto valere è costituito dall'immagine del prodotto stesso, cioè dalla rappresentazione di una caramella di forma ovale e di colore marrone chiaro, caratterizzata da bordi bombati, da un incavo circolare nel mezzo e da un lato inferiore piatto.

34 Per quanto riguarda il pubblico destinatario, la commissione di ricorso ha rilevato giustamente che i prodotti per i quali nel caso di specie è stata richiesta la registrazione del marchio, cioè la confetteria, «si rivolgono ad una clientela potenzialmente illimitata, di tutte le età» e sono «prodotti alimentari di massa il cui pubblico destinatario è (...) quello di tutti i consumatori» (punto 11 della decisione impugnata). Si deve quindi valutare il carattere distintivo del marchio richiesto prendendo in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., analogamente, sentenze della Corte Linde e a., cit., punto 41; Koninklijke KPN Nederland, cit., punto 34; Henkel/UAMI, cit., punto 35; cause riunite da C-468/01 P a C-472/01 P, Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 33, e cause riunite C-473/01 P e C-474/01 P, Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 33; sentenze Pasticca ovoidale, cit., punto 42; Forma di sigaro di colore scuro e forma di lingotto dorato, cit., punto 31, e Forma di una bottiglia, cit., punto 33).

35 In secondo luogo, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali rappresentati dall'immagine del prodotto stesso non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (v., analogamente, sentenze della Corte 18 giugno 2002, causa

C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 48, e Linde e a., cit., punti 42 e 46; sentenze Pasticca ovoidale, cit., punto 44; Forma di sigaro di colore scuro e forma di lingotto dorato, cit., punto 32; Forma di una bottiglia, cit., punto 35, e Forma di una bottiglia di birra, cit., punto 22).

36 Occorre cionondimeno tener conto, nell'ambito dell'applicazione di tali criteri, del fatto che nel caso di un marchio tridimensionale costituito dalla forma e dai colori del prodotto stesso la percezione da parte del pubblico interessato non è necessariamente la stessa che nel caso di un marchio nominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dalla forma del prodotto. Infatti, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso (v., analogamente, sentenze della Corte Linde e a., cit., punto 48; 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punto 65; Henkel, cit., punto 52; Henkel/UAMI, cit., punto 38; cause riunite da C-468/01 P a C-472/01 P, Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 36, e cause riunite C-473/01 P e C-474/01 P, Procter & Gamble/UAMI, cit., punto 36; sentenze Pasticca ovoidale, cit., punto 45, e Forma di una bottiglia di birra, cit., punto 23).

37 È altresì di giurisprudenza costante 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 Pasticca ovoidale, cit., punto 42, e Forma di una bottiglia, cit., punto 34).

38 Pertanto, per valutare se la combinazione della forma e della disposizione dei colori del prodotto di cui trattasi possa essere percepita dal pubblico come un'indicazione di origine, occorre analizzare l'impressione complessiva prodotta da tale combinazione, ciò che non è incompatibile con un esame in successione dei diversi elementi di presentazione impiegati [sentenze del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-337/99, Henkel/UAMI (Pasticca rotonda rossa e bianca), Racc. pag. II-2597, punto 49, e Pasticca ovoidale, cit., punto 54], cioè la forma e il colore fatti valere.

39 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che, per quanto riguarda prodotti di consumo ampiamente diffusi, come quelli di cui trattasi nella causa in esame, «il consumatore non farà molta attenzione alla forma e al colore della confetteria» e che, pertanto, «è improbabile che la scelta del consumatore medio sia dettata dalla forma della caramella» (punto 12 della decisione impugnata).

40 Inoltre, la commissione di ricorso ha dimostrato a sufficienza di diritto che nessuna delle caratteristiche di forma del detto marchio, prese da sole o combinate le une alle altre, possiede carattere distintivo. Al riguardo, essa ha in primo luogo ritenuto che «[q]uasi rotonda, la forma di cui trattasi, che evoca un cerchio (...), è una forma geometrica di base» e che il consumatore medio ha «l'abitudine di trovare confetteria, comprese le caramelle al gusto di caramello, di forma rotonda (circolare, ovale, ellittica o cilindrica)». Per quanto riguarda poi i bordi superiori bombati della caramella, essa ha considerato che «le caramelle hanno bordi bombati, quale che sia la loro configurazione», per motivi funzionali. Per quanto riguarda infine l'incavo circolare al centro della caramella ed il suo lato inferiore piatto, la commissione di ricorso ha concluso che «tali elementi non alterano sostanzialmente l'impressione globale prodotta dalla forma» e che, pertanto, «[è] improbabile che il consumatore interessato presti attenzione a tali due caratteristiche al punto di percepirle nel senso che gli [indicano] una determinata origine commerciale» (punto 13 della decisione impugnata).

41 Quanto al colore del prodotto di cui trattasi, cioè il marrone o le diverse tonalità di quest'ultimo, la commissione di ricorso ha altresì rilevato che si trattava di un «colore normale» (punto 13 della decisione impugnata). Occorre infatti constatare che il pubblico interessato è abituato alla presenza di tale colore nella confetteria.

42 Ne consegue che la forma tridimensionale di cui si chiede la registrazione è una forma geometrica di base che rientra tra le forme a cui il consumatore pensa spontaneamente per prodotti di consumo corrente, come le caramelle.

43 Di conseguenza, deve essere respinto l'argomento della ricorrente attinente all'esistenza di differenze asseritamente considerevoli tra la forma e il colore del marchio richiesto e quelli dell'altra confetteria.

44 Alla luce di quanto precede, occorre considerare che il marchio tridimensionale richiesto è rappresentato da una combinazione di elementi di presentazione a cui si pensa spontaneamente e che sono tipici dei prodotti di cui trattasi. Infatti la forma in questione non diverge sostanzialmente da talune forme di base dei prodotti di cui trattasi, comunemente impiegate nel commercio, bensì appare piuttosto come una variante di queste ultime. Poiché le differenze fatte valere non sono facilmente percepibili, ne consegue che la forma in questione non si distingue sufficientemente da altre forme comunemente utilizzate per le caramelle e che essa non consentirà al pubblico destinatario di distinguere in modo immediato e certo le caramelle della ricorrente da quelle aventi una diversa origine commerciale.

45 Pertanto, il marchio richiesto, come percepito da un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non può consentire di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine commerciale. Esso è quindi privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.

46 Ne discende che il primo motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, deve essere dichiarato infondato.

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

Argomenti delle parti

47 La ricorrente ritiene che il marchio richiesto debba comunque essere ammesso alla registrazione, in quanto ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso sul

mercato delle caramelle al gusto di caramello. L'uso del marchio risulterebbe dagli elevati fatturati da esso indotti, dalle spese pubblicitarie effettuate per promuoverlo e dai risultati dei diversi sondaggi sulla conoscenza del marchio prodotti dalla ricorrente dinanzi all'UAMI.

48 La ricorrente sostiene che, sul mercato della confetteria, l'uso non solo del nome di queste ultime, ma altresì della loro forma, in quanto indicatore di origine, è una pratica diffusa. Essa osserva che per tale ragione sulle confezioni, cioè sui sacchetti che recano l'iscrizione «Werther's Original» («Werther's Echte»), il marchio richiesto è sempre intenzionalmente rappresentato insieme a suoi elementi particolarmente caratteristici, vale a dire l'incavo con un'impronta al centro della caramella e i bordi arrotondati di quest'ultima. Tale uso non può essere ridotto ad un'illustrazione del contenuto della confezione priva di indicazione d'origine. Infatti, poiché i marchi tridimensionali hanno una doppia funzione, cioè la rappresentazione del marchio e quella del prodotto, sarebbe impossibile operare una netta distinzione tra le due, in quanto il marchio corrisponde sempre al prodotto. Ora, la commissione di ricorso avrebbe misconosciuto tale doppia funzione del marchio nel caso di specie.

49 Infine, il fatto di vedere e di leggere sulla confezione altri marchi e descrizioni del prodotto sarebbe irrilevante sulla rappresentazione, in quanto marchio, della forma del prodotto. Infatti, sarebbe del tutto possibile utilizzare diversi marchi simultaneamente, uno accanto all'altro, per un prodotto, in particolare per i prodotti identificati solo dal marchio tridimensionale. Il pubblico riconoscerebbe un marchio tridimensionale indipendentemente dalle informazioni relative al prodotto. Di conseguenza, i ragionamenti della commissione di ricorso sulla rappresentazione del marchio non sarebbero convincenti.

50 L'UAMI, facendo riferimento ai criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio acquistato in seguito all'uso, criteri elaborati dalla giurisprudenza, considera che il marchio richiesto non può essere ammesso alla registrazione sulla base dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

51 Secondo l'UAMI, l'esaminatore e la commissione di ricorso sono correttamente giunti alla conclusione che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non erano sufficienti per dimostrare che il marchio richiesto aveva acquistato, per quanto riguarda le caramelle al gusto di caramello, un carattere distintivo in seguito all'uso.

52 Da un lato, i soli fatturati prodotti dalla ricorrente, per gli anni 1994-1998, non consentirebbero di valutare la quota di mercato e sarebbero quindi insufficienti. Infatti, nel caso di prodotti di massa come quelli di cui trattasi nel caso di spese, il criterio determinante sarebbe la quota di mercato e non semplici cifre di vendita, che non sarebbero sufficienti per dimostrare la notorietà del marchio.

53 Dall'altro, neanche le spese pubblicitarie pari a marchi tedeschi (DEM) 27 729 000, sostenute dalla ricorrente nel 1998 per la caramella «Werther's Original» in diversi Stati membri dell'Unione europea, sarebbero probanti. Infatti, non sarebbe affatto possibile, alla luce della tabella prodotta dalla ricorrente a sostegno di tale argomento, relativa alle sue spese per la promozione della caramella di cui trattasi per gli anni 1994-1998, determinare a che titolo siano state sostenute le spese menzionate, cioè per il segno «Werther's Original», per la forma della caramella ovvero per un altro segno.

54 Infine, i sondaggi svolti in sette Stati membri dell'Unione europea ed in Norvegia farebbero riferimento ai segni «WERTHER'S», «Werther's Original» o «W.O» e non conterrebbero alcun rinvio alla forma di cui trattasi. Pertanto, non è stata affatto prodotta la prova che la ricorrente è riuscita a far conoscere al pubblico la forma della caramella di cui trattasi. D'altra parte, non basterebbe provare l'uso di una determinata forma di prodotto per far applicare l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, bensì occorrerebbe dimostrare, oltre a ciò, che le circostanze del detto uso sono tali per cui la forma in questione riveste un carattere di marchio (sentenza Philips, cit., punto 65).

Giudizio del Tribunale

55 In forza dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'art. 7, n. 1, lett. b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico di chi richiede il marchio. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti al n. 1, lett. b)-d), dello stesso articolo, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico (sentenza Forma di una bottiglia di birra, cit., punto 41).

56 In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, come ad esempio percentuali determinate (v., analogamente, sentenze della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 52, e Philips, cit., punti 61 e 62; sentenza Forma di una bottiglia di birra, cit., punto 42).

57 In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del detto regolamento [sentenze del

Tribunale 30 marzo 2000, causa T-91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), Racc. pag. II-1925, punto 27, e Forma di una bottiglia di birra, cit., punti 43 e 47].

58 In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, 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 di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 per la registrazione del marchio è soddisfatta (sentenze Windsurfing Chiemsee, cit., punti 51 e 52; Philips, cit., punti 60 e 61, e Forma di una bottiglia di birra, cit., punto 44).

59 In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., in tal senso, sentenza Philips, cit., punti 59 e 63).

60 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se, nella causa in esame, la commissione di ricorso sia incorsa in un errore di diritto respingendo l'argomentazione della ricorrente relativa al fatto che il marchio richiesto avrebbe dovuto essere ammesso alla registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

61 In primo luogo, gli argomenti della ricorrente relativi ai fatturati e alle elevate spese pubblicitarie sostenute per promuovere la caramella al gusto di caramello «Werther's Original» («Werther's Echte») non sono idonei a dimostrare che il marchio richiesto ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

62 Infatti, se, da un lato, la commissione di ricorso ha ammesso che i fatturati e i dati relativi alle spese pubblicitarie attestavano che il tipo di caramella di cui trattasi era ampiamente diffuso sul mercato, essa ha ciò nondimeno considerato che tali informazioni non costituivano la prova, pur essenziale, che il segno richiesto fosse utilizzato come marchio tridimensionale per designare le caramelle della ricorrente (punto 16 della decisione impugnata).

63 Ai punti 17-21 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha giustificato tale valutazione nel modo seguente:

«17. La ricorrente ha presentato taluni campioni dei suoi sacchetti di plastica che servono a confezionare le sue caramelle sostenendo che la forma ivi riprodotta costituisce un "richiamo fondamentale ed un punto di riferimento" per il consumatore. A suo avviso, tale uso sarebbe la prova che la forma è oggetto di una pubblicità come marchio del prodotto e che in tal senso essa sarà percepita dal consumatore. La commissione di ricorso si vede costretta a confutare tale punto di vista. Infatti, vi è una discordanza tra le dichiarazioni della ricorrente e il modo in cui le caramelle appaiono sul sacchetto.

18. Se è vero che le caramelle di colore scuro, come presentati dalla ricorrente, appaiono sulla confezione, si deve tuttavia esaminare la finalità di tale

riproduzione. Non si può trattare di un esame in astratto. Al contrario, esso deve valutare in che modo il consumatore medio probabilmente percepisce la riproduzione delle caramelle come riportata sulla confezione.

19. Ora, dinanzi ad un sacchetto di caramelle della ricorrente, il consumatore di cui trattasi nota in primo luogo il nome "Werther's Original" che, scritto a grandi lettere, occupa quasi la metà del sacchetto ed è circondato da elementi aggiuntivi come un piccolo segno ovale recante il nome "Storck" e il disegno stilizzato di un piccolo villaggio sopra il quale si può leggere "Traditional Werther's Quality" [la qualità tradizionale di Werther]. La metà inferiore del sacchetto mostra una foto a colori che rappresenta circa 15 caramelle sfuse e lo slogan: "The classic candy made with real butter and fresh cream" [la classica caramella al burro e alla panna].

20. Secondo le dichiarazioni della ricorrente, tale illustrazione corrisponde al marchio tridimensionale di cui essa ha chiesto la registrazione. Ora, la commissione di ricorso contesta la fondatezza di tale posizione. Il modo in cui le caramelle sono rappresentate sul sacchetto non è conforme al modo tradizionale di rappresentare un marchio su un prodotto. Le sembra che la finalità di tale rappresentazione sia (piuttosto) di illustrare il contenuto del sacchetto. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il sacchetto non mostra una forma, bensì un'immagine realistica di caramelle scartate. Si noti che tale rappresentazione non mira a sottolineare le caratteristiche che la ricorrente ritiene conferiscano al marchio un carattere distintivo (l'incavo centrale, il lato inferiore piatto e i bordi bombati). È per tale ragione che la commissione di ricorso considera che vi è una discordanza tra il modo in cui le caramelle sono rappresentate sulla confezione e l'argomento secondo cui tale rappresentazione sarebbe un marchio tridimensionale e come tale sarebbe percepito dal consumatore medio. La valutazione della commissione di ricorso la induce piuttosto a giudicare probabile che il consumatore vedrà l'immagine delle caramelle unicamente come un'illustrazione del contenuto del sacchetto. Illustrare le confezioni in forma attraente per mostrare l'aspetto del prodotto o le possibilità di servirlo costituisce un procedimento ampiamente diffuso nell'industria dei prodotti alimentari, ivi compresa l'industria della confetteria, ed è dettato più dal marketing dei prodotti che

dalla volontà di identificare i prodotti mediante i marchi. La commissione di ricorso ritiene pertanto che l'immagine non soddisfi la funzione di un marchio, bensì che essa serva unicamente ad illustrare il prodotto. La frase che accompagna l'immagine, cioè "The classic candy made with real butter and fresh cream", conferma di nuovo che tale sarà la percezione probabile di un acquirente di caramelle ragionevolmente attento. Infatti, la frase e l'immagine si completano: la frase descrive la natura delle caramelle e l'immagine le mostra. La commissione di ricorso concede alla ricorrente che un prodotto può recare al contempo diversi marchi. Tuttavia, a suo avviso, considerato l'aspetto dei sacchetti che fungono da confezione alle caramelle della ricorrente, la riproduzione delle caramelle su questi ultimi non è conforme alla riproduzione di un marchio.

21. Le considerazioni sopra riportate inducono necessariamente a concludere che i fatturati e i dati sulle spese pubblicitarie prodotti a titolo di prova dimostrano, certo, che le caramelle "Werther's" sono poste in vendita sul mercato, ma non che la loro forma sia stata utilizzata come marchio (...)»

64 Non occorre rimettere in discussione le considerazioni che precedono. Il materiale pubblicitario prodotto dalla ricorrente non contiene alcuna prova dell'uso del marchio richiesto. Infatti, su tutte le immagini prodotte, la rappresentazione della forma e del colore fatti valere è accompagnata da segni verbali e figurativi. Pertanto, tale materiale non può costituire la prova che il pubblico interessato percepisca il marchio richiesto, in quanto tale e indipendentemente dai marchi denominativi ed emblematici da cui è accompagnato nella pubblicità e nella vendita dei prodotti, nel senso ch'esso indichi l'origine commerciale dei prodotti e servizi di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Forma di una bottiglia di birra, cit., punto 51).

65 Si deve peraltro rilevare come la stessa ricorrente sostenga nel suo ricorso che le caramelle di cui trattasi non sono vendute sfuse, bensì in un sacchetto in cui

ciascuna caramella è poi confezionata separatamente. Ne consegue che, al momento di decidere l'acquisto, il consumatore medio non può trovarsi direttamente di fronte alla forma della caramella in questione, alla quale possa attribuire una funzione di indicatore d'origine.

66 La stessa conclusione si impone, in secondo luogo, quanto ai sondaggi sottoposti dalla ricorrente alla valutazione della commissione di ricorso per dimostrare il carattere distintivo del marchio richiesto acquistato in seguito all'uso. Risulta infatti chiaramente dal punto 21, in fine, della decisione impugnata che la notorietà della caramella commercializzata dalla ricorrente, in quanto marchio, non è stata dimostrata sulla base della forma di cui trattasi, bensì sulla base della sua denominazione «Werther's».

67 Dalle considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso non è incorsa in errore di diritto considerando che la ricorrente non aveva dimostrato che il marchio richiesto avesse acquistato un carattere distintivo derivante dall'uso che ne era stato fatto, né per le caramelle al gusto di caramello, né per la confetteria in generale.

68 Si deve quindi respingere anche il secondo motivo, nonché il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

69 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle conclusioni del convenuto.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Legal Tiili Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 novembre 2004.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

H. Legal