SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

6 ottobre 2011 *

Nella causa T-508/08,

Bang & Olufsen A/S, con sede in Struer (Danimarca), rappresentata inizialmente dall'avv. K. Wallberg, successivamente dall'avv. J. Glaesel,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 10 settembre 2008 (procedimento R 497/2005-1), riguardante la domanda di registrazione quale marchio comunitario di un segno tridimensionale raffigurante un altoparlante,

* Lingua processuale: l'inglese.

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot, presidente, dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro e dal sig. H. Kanninen (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra S. Spyropoulos, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 aprile 2009,

in seguito all'udienza del 7 aprile 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 17 settembre 2003 la ricorrente, Bang & Olufsen A/S, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio del quale è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale di seguito raffigurato:



3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9 e 20 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 9: «Apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici per la ricezione analogica, digitale od ottica, il trattamento, la riproduzione, la regolazione o la distribuzione di segnali sonori, altoparlanti»;

— classe 20: «Mobili hi-fi».

4 Con decisione 1° marzo 2005 l'esaminatore, ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 37 del regolamento n. 207/2009), ha respinto la domanda di registrazione di marchio comunitario per l'insieme dei prodotti menzionati al punto precedente, dopo aver ritenuto che ostasse alla registrazione del marchio richiesto l'impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009]. In sostanza, esso ha considerato che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo e che non aveva acquisito carattere distintivo in seguito all'uso, conformemente all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009).

5 Il 27 aprile 2005 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione dell'esaminatore, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009).

6 Con decisione 22 settembre 2005 la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso, dichiarando che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ostava alla registrazione del segno in questione, essendo quest'ultimo privo di carattere distintivo intrinseco. La commissione di ricorso ha rilevato che, sebbene la forma del prodotto, costituente il marchio richiesto e ispirata essenzialmente a considerazioni di ordine estetico, presentasse caratteristiche insolite, la ricorrente non aveva dimostrato che tale forma avesse carattere distintivo e svolgesse dunque la funzione di marchio per i consumatori cui era diretta.

7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2005, la ricorrente ha proposto ricorso, iscritto a ruolo con il numero T-460/05, diretto all'annullamento della citata decisione e fondato su due motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), e dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. La ricorrente sottolineava in particolare che la commissione di ricorso aveva omesso di esaminare la sua domanda ai sensi di quest'ultima disposizione.

8 Mediante corrigendum, con decisione 24 febbraio 2006 la commissione di ricorso ha rettificato la sua decisione 22 settembre 2005. Essa ha affermato di essere incorsa in un errore manifesto avendo omesso di esaminare la domanda di registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Essa ha osservato che un errore siffatto rientrava nell'ambito di applicazione della regola 53 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), e, in applicazione di tale regola, ha esaminato la suddetta domanda. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha rettificato la sua decisione 22 settembre 2005, precisando che la domanda di registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 era anch'essa respinta, a causa dell'insufficienza delle prove addotte dalla ricorrente allo scopo di dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del marchio richiesto.

9 La ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito al contenuto del corrigendum con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2006.

10 Con sentenza 10 ottobre 2007, causa T-460/05, Bang & Olufsen/UAMI (Forma di un altoparlante) (Racc. pag. II-4207), il Tribunale ha accolto il ricorso della ricorrente sulla base del motivo vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

11 In un primo tempo, nel ricordare gli argomenti esposti dalle parti, il Tribunale ha osservato, al punto 24 della sua sentenza, che l'UAMI riteneva che non fosse certo che la posizione assunta dalla commissione di ricorso fosse corretta e che, a tal riguardo, l'UAMI aveva chiesto al Tribunale di stabilire se una forma essenzialmente ispirata a considerazioni di carattere estetico — ma che non dà un valore sostanziale al prodotto ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 207/2009] — e che differisce in maniera significativa da una forma comunemente utilizzata in commercio possa rivestire la funzione di marchio.

12 In un secondo tempo, nella parte dedicata alla valutazione giuridica, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 40-45 della sua sentenza, quanto segue:

«40 L'esame dell'insieme degli elementi di presentazione sopra indicati, che costituisce il marchio richiesto, consente di concludere che la forma del marchio è davvero specifica e non può essere considerata per nulla comune. Infatti, il corpo dell'altoparlante è formato da un cono somigliante a una matita o a una canna d'organo, la cui parte appuntita poggia su una base quadrata. Inoltre, un lungo pannello rettangolare è fissato ad un solo lato di tale cono, accentuando l'impressione che il peso di questo insieme riposi soltanto sulla punta che tocca appena la base quadrata. In questo modo tale insieme dà luogo ad un design notevole e di facile memorizzazione.

41 Tutte queste caratteristiche allontanano il marchio richiesto dalle forme usuali dei prodotti appartenenti alla stessa categoria comunemente reperibili in commercio, che presentano generalmente linee regolari ad angolo retto. A tale proposito, al punto 14 della [decisione 22 settembre 2005] si afferma d'altronde che "senza dubbio il marchio richiesto è per certi aspetti notevole". Si precisa di seguito che:

"(…) rispetto ad un normale altoparlante, esso è eccessivamente alto e stretto. Inoltre, la parte centrale dell'altoparlante è costituita, aspetto insolito, da una canna che si ricongiunge ad un cono capovolto. La sommità del cono è fissata a una base quadrata".

42 Pertanto, occorre rilevare che il marchio richiesto si discosta in maniera significativa dagli usi del settore. Tale marchio presenta infatti delle caratteristiche sufficientemente specifiche e arbitrarie atte a catturare l'attenzione del consumatore medio e a consentire a quest'ultimo di essere sensibile alla forma dei prodotti della ricorrente. Di conseguenza, non si tratta di una delle forme usuali dei prodotti del settore interessato o ancora di una semplice variante di queste ultime, bensì di

una forma dall'aspetto particolare che, tenuto conto altresì del risultato estetico complessivo, è di natura tale da catturare l'attenzione del pubblico interessato, permettendo a quest'ultimo di distinguere i prodotti indicati nella domanda di registrazione da quelli aventi una diversa origine commerciale (…)

43 Infatti, sebbene l'esistenza di caratteristiche particolari od originali non costituisca una condizione sine qua non della registrazione, è pur vero che la loro presenza può, al contrario, conferire il necessario grado di distintività ad un marchio che ne sarebbe altrimenti privo.

44 Quanto all'argomento della commissione di ricorso secondo cui la forma del prodotto che costituisce il marchio richiesto non potrebbe svolgere la funzione di marchio nella mente dei consumatori destinatari perché tale marchio si ispira essenzialmente a considerazioni di carattere estetico (...), è sufficiente constatare che, nella misura in cui il pubblico di riferimento percepisce il segno come indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio, il fatto che tale segno svolga o meno allo stesso tempo una funzione diversa da quella di indicatore dell'origine commerciale non incide sul suo carattere distintivo (…)

45 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che, nel considerare il marchio richiesto privo di carattere distintivo, la commissione di ricorso ha violato il disposto dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, da cui risulta che un carattere minimamente distintivo è sufficiente affinché non sia applicato l'impedimento alla registrazione definito in tale disposizione (…)».

13 Il 19 novembre 2007 il Presidium delle commissioni di ricorso dell'UAMI ha riassegnato il procedimento alla prima commissione di ricorso.

14 Mediante comunicazioni in data 26 febbraio e 22 aprile 2008, la commissione di ricorso ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni in merito all'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94, precisando che la forma indicata nella domanda poteva essere considerata come un segno consistente esclusivamente nella forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto.

15 Con lettere in data 31 marzo e 28 maggio 2008 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni, affermando che la commissione di ricorso non era competente ad esaminare nuovi impedimenti assoluti alla registrazione essendo stata investita del procedimento a seguito del rinvio disposto dal Tribunale. Inoltre, essa ha affermato che l'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 si applica soltanto ai casi in cui la forma del prodotto determina esclusivamente il suo valore, e non quando essa è essenzialmente considerata come un indicatore dell'origine o semplicemente come una delle varie caratteristiche in grado di influenzare la scelta del consumatore.

16 Con decisione 10 settembre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha annullato la decisione dell'esaminatore 1° marzo 2005 nella parte in cui si constatava che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tuttavia, detta commissione, da un lato, si è ritenuta competente ad esaminare la domanda di registrazione del segno di cui trattasi sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione diversi da quello di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall'altro, ha respinto la suddetta domanda, ritenendo che il segno in questione fosse costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94.

Conclusioni delle parti e procedimento

17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

18 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

19 All'udienza del 7 aprile 2011, la ricorrente ha addotto alcune decisioni prese dall'UAMI in tre procedimenti, due delle quali erano già state menzionate nel ricorso e si riferivano a domande di registrazione di marchio comunitario riguardanti segni tridimensionali. La ricorrente ha precisato che intendeva far valere tali decisioni nell'esposizione delle sue difese. Essa ha altresì presentato l'estratto di uno studio condotto da un istituto relativo al diritto dei marchi comunitari. Invitato a pronunciarsi in merito alla produzione di tali documenti, l'UAMI ha affermato, all'udienza, di non opporsi al loro inserimento negli atti della causa.

In diritto

20 In via preliminare, va osservato che l'estratto dello studio dell'istituto prodotto dalla ricorrente per la prima volta dinanzi al Tribunale, come indicato al precedente punto 19, contiene alcune proposte avanzate da tale istituto per giungere a una futura modifica dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94. Senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità di un siffatto documento, è sufficiente constatare che, ai fini della presente causa, esso è privo di qualsivoglia rilevanza.

21 L'UAMI ha inoltre affermato che l'allegato A 4 del ricorso, un parere giuridico sull'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 formulato da un terzo ai fini della presente causa, era irricevibile, in quanto non precedentemente presentato dinanzi alla commissione di ricorso.

22 Tale documento, prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, non può essere preso in considerazione. Infatti, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo della legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'UAMI, ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65 del regolamento n. 207/2009), ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. Il documento summenzionato deve essere quindi stralciato senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 novembre 2005, causa T-346/04, Sadas/UAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II-4891, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata].

23 Nel ricorso, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 6, del regolamento n. 207/2009) e sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94.

Sul motivo vertente sulla violazione dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

24 La ricorrente sostiene che, nella decisione dell'esaminatore 1º marzo 2005 e nella decisione della commissione di ricorso 22 settembre 2005 nonché nella sentenza Forma di un altoparlante, citata supra al punto 10, è già stata dichiarata l'inapplicabilità

dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 al marchio richiesto. A tal riguardo, essa afferma in particolare che, nella citata sentenza, il Tribunale ha constatato che le considerazioni estetiche erano estranee al carattere distintivo del marchio richiesto. La ricorrente afferma inoltre che, nel corso del procedimento sfociato nella citata sentenza Forma di un altoparlante, l'UAMI ha sostenuto chiaramente che il segno in questione era costituito da una forma essenzialmente ispirata a considerazioni di carattere estetico, ma che non conferiva un valore sostanziale al prodotto ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso non avrebbe potuto dunque procedere a un nuovo esame alla luce di tale disposizione. Peraltro, la ricorrente afferma che l'UAMI ha già autorizzato la registrazione, come marchi comunitari, di segni tridimensionali aventi un certo design.

25 In subordine, qualora si ritenesse che né l'UAMI né il Tribunale si siano già pronunciati sull'applicabilità dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 al presente procedimento, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto attuare la sentenza Forma di un altoparlante, citata supra al punto 10, limitandosi ad effettuare la registrazione del marchio richiesto, senza poter sollevare un altro impedimento assoluto alla registrazione. Nessuna disposizione regolamentare prevederebbe che, in un caso come quello in esame, la domanda di registrazione del marchio possa essere nuovamente esaminata dalla commissione di ricorso sulla base di nuovi impedimenti assoluti alla registrazione. Un siffatto esame non sarebbe neppure possibile alla luce della giurisprudenza, dal momento che quella citata nella decisione impugnata non è relativa all'applicazione dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94. L'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 avrebbe dovuto essere dedotto fin dall'inizio del procedimento, al pari di tutti gli altri impedimenti assoluti alla registrazione. A sostegno della sua argomentazione, la ricorrente si fonda anche sull'art. 1 quinquies, n. 1, del regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'UAMI (GU L 28, pag. 11), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 dicembre 2004, n. 2082 (GU L 360, pag. 8).

26 Infine, richiamandosi alle sentenze della Corte 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475), e 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a. (Racc. pag. I-3161), la ricorrente aggiunge che, poiché l'impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 costituisce un ostacolo preliminare atto ad impedire la registrazione di un segno e giacché lo stesso non è stato fatto valere prima dell'esame dell'impedimento previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento per la domanda di registrazione di un marchio, esso non può più essere esaminato e opposto a tale domanda di registrazione.

27 L'UAMI contesta la fondatezza del motivo sollevato dalla ricorrente.

Giudizio del Tribunale

28 Occorre anzitutto rilevare che né l'esaminatore, nella sua decisione 1º marzo 2005, né la commissione di ricorso, nella sua decisione 22 settembre 2005, si sono pronunciati in merito all'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 al marchio richiesto. Del pari, nella sentenza Forma di un altoparlante, citata supra al punto 10, e segnatamente ai punti 40-45 di quest'ultima, il Tribunale ha statuito soltanto in merito al carattere distintivo del segno in questione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il Tribunale non si è pronunciato in merito all'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 al suddetto segno.

29 Pertanto, non è fondato l'argomento della ricorrente secondo il quale la commissione di ricorso non poteva esaminare il marchio richiesto alla luce di tale disposizione, in quanto la suddetta sentenza avrebbe già risolto la questione relativa all'applicazione della citata disposizione a detto marchio.

30 Occorre ricordare che, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice dell'Unione europea avverso la decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, quest'ultimo, conformemente all'art. 233 CE e all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi all'esecuzione di un'eventuale sentenza di annullamento da parte del giudice dell'Unione.

31 Secondo costante giurisprudenza, non spetta al Tribunale emettere ingiunzioni nei confronti dell'UAMI e incombe a quest'ultimo trarre, ove occorra, le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione delle sentenze del Tribunale [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33, e 13 giugno 2007, causa T-441/05, IVG Immobilien/UAMI (I), Racc. pag. II-1937, punto 13].

32 In tale contesto, l'art. 1 quinquies, n. 1, del regolamento n. 216/96, come modificato, prevede, in ordine al deferimento di un ricorso in seguito ad una sentenza dei giudici dell'Unione, che, se, in applicazione dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, i provvedimenti necessari per conformarsi a una sentenza dei giudici dell'Unione che annulla interamente o parzialmente la decisione di una commissione di ricorso o della commissione allargata dell'UAMI comprendono un nuovo esame, da parte delle commissioni di ricorso, del ricorso oggetto della decisione, il Presidium stabilisce se il ricorso debba essere deferito alla commissione che ha preso questa decisione, ad un'altra commissione o alla commissione allargata dell'UAMI.

33 A tal riguardo, supponendo che, a giudizio del Tribunale, un segno oggetto di una domanda di marchio comunitario, contrariamente a quanto deciso dall'UAMI, non ricada nella sfera di applicazione di uno degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, l'annullamento da parte del Tribunale della decisione dell'UAMI che nega la registrazione di tale marchio porterebbe necessariamente l'UAMI, a cui incomberebbe trarre le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza del Tribunale, a riaprire il procedimento di esame della domanda di marchio in questione e a respingerla qualora ritenga che il segno di cui trattasi ricada nella sfera di applicazione di un altro impedimento assoluto alla registrazione previsto dalla medesima disposizione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 ottobre 2007, causa T-28/05, Ekabe International/UAMI — Ebro Puleva (OMEGA3), Racc. pag. II-4307, punto 50].

34 Infatti, ai sensi dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009), nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, l'UAMI è tenuto ad esaminare d'ufficio i fatti rilevanti che potrebbero indurlo ad applicare un impedimento assoluto alla registrazione. L'UAMI, qualora constati la sussistenza di fatti che giustifichino l'applicazione di un impedimento assoluto alla registrazione, è tenuto ad informarne il richiedente, consentendo a quest'ultimo di ritirare o di modificare la propria domanda ovvero di presentare osservazioni, ai sensi dell'art. 38, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 37, n. 3, del regolamento n. 207/2009) [sentenze del Tribunale 15 marzo 2006, causa T-129/04, Develey/UAMI (Forma di una bottiglia di plastica), Racc. pag. II-811, punti 16 e 17, e 9 luglio 2008, causa T-302/06, Hartmann/UAMI (E), non pubblicata nella Raccolta, punto 42].

35 Va aggiunto che, secondo una giurisprudenza consolidata, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sia applicabile perché un segno non possa essere registrato come marchio comunitario [v. sentenze della Corte 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 29, e del Tribunale 6 novembre 2007, causa T-28/06, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/UAMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), Racc. pag. II-4413, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata].

36 Nel caso di specie, nella sentenza Forma di un altoparlante, citata supra al punto 10, il Tribunale ha annullato la decisione 22 settembre 2005 per i motivi illustrati al punto 12 della presente sentenza. Traendo le conseguenze da tale sentenza, al punto 1 del dispositivo della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha annullato la decisione dell'esaminatore 1º marzo 2005 nella parte in cui quest'ultimo aveva concluso che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

37 Inoltre, ritenendo che potesse sussistere il rischio che la domanda di registrazione del marchio presentata dalla ricorrente rientrasse nell'ambito di applicazione di un altro impedimento assoluto alla registrazione tra quelli elencati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha correttamente proceduto a un nuovo esame di tale domanda.

38 La ricorrente sostiene tuttavia che l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 non poteva più trovare applicazione nell'ambito del nuovo esame effettuato dall'UAMI, in quanto, a suo avviso, tale impedimento doveva essere esaminato fin dall'inizio del procedimento, prima di esaminare l'impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

39 A tal riguardo occorre osservare che l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 elenca i vari impedimenti assoluti alla registrazione che possono essere opposti alla registrazione di una domanda di marchio, senza tuttavia precisare l'ordine secondo il quale detti impedimenti dovrebbero essere esaminati.

40 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non risulta dalle sentenze Philips e Linde e a., citate supra al punto 26, che l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 costituisca un impedimento assoluto che dovrebbe essere esaminato prima dell'impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento.

41 Nella sentenza Linde e a., citata supra al punto 26 (punto 67), la Corte ha in particolare sottolineato che dall'art. 3, n. 1, 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; disposizione sostanzialmente identica all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94), emerge chiaramente che i singoli impedimenti alla registrazione indicati in tale disposizione sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato.

42 Nelle sentenze Philips e Linde e a., citate supra al punto 26, la Corte ha dichiarato che, poiché l'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva 89/104 costituisce un ostacolo preliminare che può impedire la registrazione di un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto, ne consegue che, qualora sia soddisfatto anche uno solo dei criteri ivi menzionati, un siffatto segno non potrà essere registrato come marchio (sentenza Linde e a., cit., punto 44). Essa ha aggiunto che quest'ultimo non potrà mai acquisire carattere distintivo per l'uso che ne è stato fatto ai sensi del n. 3 della citata

disposizione (sentenza Philips, cit. supra al punto 26, punti 74-76, e sentenza Linde e a., cit. supra al punto 26, punto 44).

43 Poiché l'art. 3, n. 1, lett. e), e n. 3, della direttiva 89/104 è sostanzialmente identico all'art. 7, n. 1, lett. e), e n. 3, del regolamento n. 40/94, risulta dalle sentenze Philips e Linde e a., citate supra al punto 26, che un segno rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94 non può mai acquisire un carattere distintivo, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del medesimo regolamento, in seguito all'uso che ne è stato fatto, mentre tale possibilità esiste, secondo quest'ultima disposizione, per i segni colpiti dagli impedimenti alla registrazione previsti dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e dall'art. 7, n. 1, lett. c) e d), del citato regolamento [divenuto art. 7, n. 1, lett. c) e d), del regolamento n. 207/2009].

44 Di conseguenza, l'esame di un segno alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94, qualora porti a constatare che uno dei criteri menzionati in tale disposizione è soddisfatto, dispensa dall'esame del medesimo segno alla luce dell'art. 7, n. 3, del medesimo regolamento, dal momento che in tal caso la registrazione di tale segno è manifestamente impossibile (v., in tal senso, sentenza della Corte 20 settembre 2007, causa C-371/06, Benetton Group, Racc. pag. I-7709, punto 26). Tale dispensa spiega l'interesse di procedere a un previo esame del segno alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94 nell'ipotesi in cui fosse possibile un'applicazione di più impedimenti assoluti alla registrazione di cui al citato n. 1, senza tuttavia che una siffatta dispensa possa essere interpretata nel senso che comporta un obbligo di previo esame del medesimo segno alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94.

45 Orbene, nel caso di specie, la questione se la forma dell'altoparlante in questione possa, per l'uso che ne è stato fatto, acquisire un carattere distintivo, benché sia stata discussa in fase di adozione della decisione 22 settembre 2005 e durante la causa che ha dato luogo alla sentenza Forma di un altoparlante, citata supra al punto 10, nell'ambito dell'esame dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, non è invece in discussione nel presente procedimento.

46 Stando così le cose, nessuna ragione ostava a che l'esame dell'impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 potesse essere effettuato dalla commissione di ricorso successivamente all'esame dell'impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, dal momento che, si ricorda, tale nuovo esame è estraneo alla questione se la forma dell'altoparlante in questione possa, per l'uso che ne è stato fatto, acquisire un carattere distintivo.

47 La commissione di ricorso non è incorsa dunque in alcun errore di diritto nel caso di specie per aver proceduto all'esame del segno alla luce dell'impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94, dopo aver ritenuto che un nuovo impedimento assoluto alla registrazione avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie.

48 Non può essere accolto l'argomento della ricorrente — a sostegno del quale essa adduce alcune decisioni adottate dall'UAMI, come esposto supra al punto 19 — secondo cui l'UAMI ha già autorizzato la registrazione, come marchi comunitari, di segni tridimensionali aventi un certo design.

49 Va ricordato, infatti, che le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario che le commissioni di ricorso devono adottare in forza del regolamento n. 40/94 rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato unicamente in base a detto regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non in base a una prassi decisionale precedente dell'UAMI [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2008, causa T-304/06, Reber/UAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Racc. pag. II-1927, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata].

50 Infine, per quanto riguarda l'argomento secondo il quale l'UAMI avrebbe già riconosciuto, dinanzi al Tribunale, nell'ambito della causa decisa con la sentenza Forma di un altoparlante, citata supra al punto 10, che il segno di cui trattasi nella fattispecie non poteva rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94, occorre ricordare che, tenuto conto dell'indipendenza del

presidente e dei membri delle commissioni di ricorso dell'UAMI, sancita dall'art. 131, n. 4, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 136, n. 4, del regolamento n. 207/2009), questi ultimi non sono vincolati dalla posizione adottata dall'UAMI in una controversia dinanzi al giudice dell'Unione [sentenza del Tribunale 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul/UAMI — Bayer (ARCOL), Racc. pag. II-737, punto 99].

51 Di conseguenza, la commissione di ricorso non era vincolata dalla posizione adottata dall'UAMI dinanzi al Tribunale in merito al carattere estetico della forma di cui trattasi nella fattispecie, come è stato osservato al punto 24 della sentenza Forma di un altoparlante, citata supra al punto 10. La commissione di ricorso non doveva dunque esporre, nella decisione impugnata, i motivi per cui se ne era discostata (v., per analogia, sentenza ARCOL, cit. supra al punto 50, punto 100).

52 Da quanto precede risulta che il motivo relativo alla violazione dell'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94 è infondato e deve essere respinto.

Sul motivo vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

53 La ricorrente ricorda la genesi dell'art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94 e la giurisprudenza della Corte secondo la quale la ratio degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti da tale disposizione consiste nell'evitare che la tutela del diritto di

marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti (sentenza Philips, cit. supra al punto 26, punto 78). La ricorrente è dell'avviso che tale giurisprudenza non riguardi le forme rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del citato regolamento.

54 Essa sostiene che la citata disposizione deve essere interpretata in maniera restrittiva, dal momento che utilizza il termine «esclusivamente». A suo parere, il valore sostanziale del prodotto deve scaturire da tutti gli elementi della forma di quest'ultimo e, se il valore del prodotto proviene da elementi diversi dalla forma, tali elementi devono essere presi in considerazione. Il fatto che la suddetta forma presenti un aspetto diverso, particolare, che contribuisce eventualmente a richiamare l'attenzione sul prodotto e a renderlo di maggior valore agli occhi del consumatore, non sarebbe sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94.

55 Per quanto attiene al valore del prodotto di cui trattasi, la ricorrente sostiene anzitutto che, nel suo settore di attività, il consumatore tiene conto di elementi diversi dalla forma, vale a dire le caratteristiche funzionali del prodotto, il suo marchio e la sua promozione commerciale. Essa contesta, a tal riguardo, la decisione impugnata, in quanto, ai punti 27 e 28 di quest'ultima, la commissione di ricorso ha affermato che non era in particolare determinante conoscere la qualità del suono dell'altoparlante in questione, la modalità di commercializzazione di quest'ultimo oppure l'immagine del fabbricante.

56 Il valore del prodotto poi non dovrebbe riguardare qualsiasi forma con un disegno notevole, che attira lo sguardo oppure che è dettato da considerazioni di carattere estetico, poiché, in tal caso, potrebbero essere registrati come marchio comunitario solo prodotti dalle forme banali. L'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 riguarderebbe forme come quelle di gioielli, sculture o altre opere d'arte per le quali sarebbe naturale che il valore del prodotto dipenda in gran parte dalla sua forma.

57 Infine, il semplice fatto che la forma di un prodotto, quale una cassa acustica, sia stata registrata in uno o più Stati membri come disegno e possa essere tutelata nell'Unione dal diritto d'autore sarebbe irrilevante rispetto alla questione se tale forma possa essere tutelata anche come marchio.

58 Per quanto attiene alla forma del prodotto di cui trattasi nella fattispecie, la ricorrente sostiene che il consumatore interessato sarà guidato dal funzionamento o dalle prestazioni del prodotto, vale a dire dalle qualità tecniche delle casse acustiche, dalla notorietà e dal carattere lussuoso del marchio Bang & Olufsen, dalla promozione commerciale del prodotto nonché dal design dello stesso.

59 L'UAMI contesta la fondatezza del motivo della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

60 La forma di un prodotto rientra tra i segni idonei a costituire un marchio. Ciò risulta, per quanto riguarda il marchio comunitario, dall'art. 4 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 4 del regolamento n. 207/2009), secondo il quale possono costituire marchi comunitari tutti i segni riproducibili graficamente, come le parole, i disegni, la forma del prodotto ed il suo confezionamento, a condizione che siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese (v. sentenza della Corte 14 settembre 2010, causa C-48/09 P, Lego Juris/UAMI, Racc. pag. I- 8403, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).

61 Tuttavia, in forza dell'art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto oppure dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

62 Secondo la giurisprudenza, i singoli impedimenti alla registrazione elencati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi (v. sentenza Lego Juris/UAMI, cit. supra al punto 60, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).

63 In tal senso, con riguardo a taluni segni tridimensionali costituiti dalla forma di un prodotto e rientranti nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 207/2009], il giudice dell'Unione ha già avuto modo di dichiarare che la ratio degli impedimenti alla registrazione previsti da tale disposizione consiste nell'impedire che la tutela del diritto di marchio conduca a conferire al suo titolare un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti (sentenze Philips, cit. supra al punto 26, punto 78; Linde e a., cit. supra al punto 26, punto 72, e Lego Juris/UAMI, cit. supra al punto 60, punto 43), dovendosi precisare che la registrazione delle forme in questione permette al titolare del marchio di vietare alle altre imprese non solo l'uso della medesima forma, ma anche l'uso di forme simili (v., in tal senso, sentenza Lego Juris/UAMI, cit., punto 56).

64 In primo luogo, la ricorrente afferma che detta ratio non riguarda le forme rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non vi sono elementi per ritenere che la ratio dell'impedimento alla registrazione indicato in quest'ultima disposizione abbia una natura differente da quella attribuita dalla giurisprudenza all'impedimento alla registrazione di cui al n. 1, lett. e), sub ii), del medesimo art. 7.

65 A tal riguardo, come ha osservato l'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ai paragrafi 30 e 31 delle sue conclusioni presentate nella causa decisa con la sentenza Philips, citata supra al punto 26 (Racc. pag. I-5478), relativa all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva 89/104, che è sostanzialmente identico all'art. 7, n. 1, lett. e), del regolamento n. 40/94, il fine principale del divieto di registrazione delle forme meramente funzionali o che conferiscono al prodotto un valore sostanziale è quello di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito dal marchio possa servire per perpetuare altri diritti che il legislatore ha inteso assoggettare a «termini di decadenza».

66 Come l'impedimento alla registrazione relativo alle forme dei prodotti necessarie per ottenere un risultato tecnico, anche quello che è diretto ad escludere dalla registrazione segni costituiti esclusivamente da forme che conferiscono un valore sostanziale ai prodotti mira ad evitare il conferimento di un monopolio su tali forme.

67 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la forma di cui trattasi non poteva rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94.

68 Orbene, da un lato, il segno di cui trattasi è costituito esclusivamente dalla forma come riprodotta al punto 2 della presente sentenza.

69 Come già rilevato al punto 40 della sentenza Forma di un altoparlante, citata supra al punto 10, non oggetto di contestazione, detta forma rappresenta il corpo di un altoparlante, formato da un cono somigliante a una matita o a una canna d'organo, la cui parte appuntita poggia su una base quadrata, e da un lungo pannello rettangolare che è fissato ad un solo lato di tale cono e che accentua l'impressione che il peso di questo insieme riposi soltanto sulla punta che tocca appena la base quadrata, di modo che tale insieme dà luogo ad un design notevole e di facile memorizzazione.

70 Dall'altro lato, per quanto attiene all'argomento secondo il quale la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione elementi diversi dalla forma, in particolare le qualità tecniche del prodotto in questione, e constatare che la forma non conferisce un valore sostanziale a tale prodotto, occorre osservare anzitutto che la Corte si è già pronunciata sulla presa in considerazione della percezione da parte del pubblico di riferimento, in occasione di un procedimento vertente sull'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94.

71 A tal riguardo, essa ha dichiarato che, diversamente dall'ipotesi di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in cui la percezione del pubblico di riferimento deve obbligatoriamente essere presa in considerazione in quanto è fondamentale per decidere se il segno depositato per registrazione come marchio consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi in oggetto come provenienti da una determinata impresa, siffatto obbligo non può essere imposto nel contesto del n. 1, lett. e), di detto articolo (v. sentenza Lego Juris/UAMI, cit. supra al punto 60, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata).

72 La Corte ha stabilito che la presunta percezione del segno da parte del consumatore medio non è un elemento decisivo nel contesto dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94, ma può tutt'al più costituire un utile elemento di valutazione per l'autorità competente quando essa provvede ad individuare le caratteristiche essenziali del segno (sentenza Lego Juris/UAMI, cit. supra al punto 60, punto 76).

73 Nel caso di specie, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94, occorre osservare che per il prodotto in questione il design è un elemento che svolgerà un ruolo molto importante all'atto della scelta da parte del consumatore, anche se quest'ultimo prende altresì in considerazione altre caratteristiche del prodotto in questione.

74 Infatti, la forma per la quale è stata chiesta la registrazione presenta un design del tutto particolare e la stessa ricorrente ammette, segnatamente al punto 92 del ricorso, che tale design è un elemento essenziale della sua strategia di marchio e potenzia la forza attrattiva del prodotto in questione, vale a dire il suo valore.

75 Inoltre, risulta dagli elementi citati al punto 33 della decisione impugnata, vale a dire dagli estratti di siti Internet di distributori, di vendita all'asta oppure di vendita di prodotti usati, che le caratteristiche estetiche di tale forma sono poste particolarmente in risalto e che una forma del genere è considerata una specie di scultura pura, slanciata e atemporale per la riproduzione di musica, il che la rende un elemento sostanziale quale argomento di promozione della vendita.

76 Non risulta pertanto che, nel caso di specie, la commissione di ricorso sia incorsa in un qualsivoglia errore nel considerare che, indipendentemente dalle altre caratteristiche del prodotto in questione, la forma per la quale è stata chiesta la registrazione conferisce un valore sostanziale al prodotto stesso.

77 Peraltro, occorre aggiungere che il fatto di ritenere che la forma conferisca un valore sostanziale al prodotto non esclude che anche altre caratteristiche del prodotto, quali, nella fattispecie, le qualità tecniche, possano conferire un valore significativo al prodotto in questione.

78 La commissione di ricorso ha potuto dunque giustamente concludere che il segno di cui trattasi rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94.

79 Di conseguenza, il motivo vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 è infondato e deve essere respinto.

80 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

81 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve quindi essere condannata alle spese, conformamente alla domanda dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Bang & Olufsen A/S è condannata alle spese.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2011.

Firme