SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

23 novembre 2004 *

Nella causa T-360/03,

Frischpack GmbH & Co. KG, con sede in Mailling bei Schönau (Germania), rappresentata dall'avv. P. Bornemann,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 settembre 2003 (pratica R 236/2003-2), relativa alla registrazione di un marchio tridimensionale (scatola di formaggio),

* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e D. Šváby (relatore), giudici,

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2003,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2004,

in seguito all'udienza dell'8 luglio 2004,

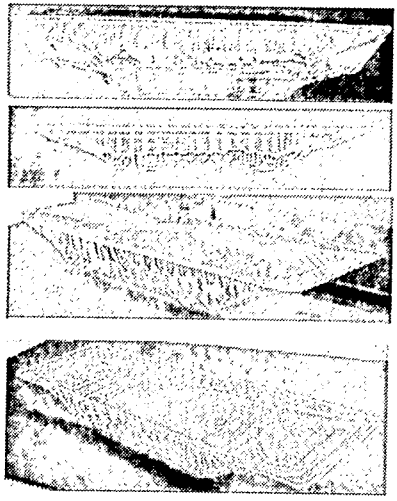
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della controversia

1 Il 26 marzo 2002 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 per il quale è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale di seguito riprodotto:



3 Il marchio richiesto è stato descritto dalla ricorrente nei termini seguenti:

«Il segno di cui si chiede la registrazione è la forma tridimensionale di una confezione per prodotti alimentari affettati, in particolare di una scatola per fette di formaggio. Le riproduzioni del segno consistono in fotografie scattate da diverse angolazioni oblique, dall'alto, dal basso e di profilo. La confezione è caratterizzata dalla forma della carena di un'imbarcazione a fondo piano, di pareti anteriori che salgono in obliquo sui lati del detto fondo e di pareti laterali di forma trapezoidale, con la carena chiusa sul lato superiore e costituita da una pellicola di plastica trasparente. Le parti laterali sono scanalate o ondulate, con le scanalature, ovvero le ondulazioni rappresentate, che si estendono dall'alto verso il basso. Anche le pareti laterali, che formano un angolo rispetto alla verticale che va dal basso verso l'alto, hanno un percorso obliquo».

4 Il prodotto per il quale è stata chiesta la registrazione del marchio rientra nella classe 29 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrisponde alla seguente descrizione: «Prodotti alimentari affettati, in particolare fette di formaggio».

5 Con decisione 11 febbraio 2003, l'esaminatore ha respinto la domanda in quanto il marchio richiesto presentava un impedimento assoluto alla registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

6 Il 21 marzo 2003, la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI contro la decisione dell'esaminatore, in forza degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.

7 Con decisione 8 settembre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso ha respinto il ricorso, in quanto il marchio richiesto non era distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

8 In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che, nella forma fatta valere per i prodotti menzionati nella domanda, il consumatore medio vedrebbe solo una normale confezione piana. La scatola di cui si chiede la registrazione non conterrebbe alcun elemento «straordinariamente speciale, particolare o inabituale sul mercato dei prodotti alimentari» che consenta di distinguerla chiaramente dalle altre forme presenti sul detto mercato. Si tratterebbe solo di una «variazione trascurabile e non sorprendente della forma tipica». La commissione di ricorso aggiunge che, sebbene il marchio richiesto formi oggetto di una descrizione complessa, solo un considerabile sforzo analitico consentirebbe di riconoscervi tutte le caratteristiche che vi sono enunciate. Ora, il consumatore medio non procederebbe ad un esame tanto intenso e complesso dell'oggetto.

Conclusioni delle parti

9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— riformare la decisione impugnata ed annullarla parzialmente per quanto riguarda i prodotti «formaggio a fette in confezioni all'ingrosso non destinate al consumatore finale»;

— condannare l'UAMI alle spese.

10 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— in via subordinata, dichiarare il ricorso infondato;

— condannare la ricorrente alle spese.

11 Durante l'udienza la ricorrente, invitata dal Tribunale a spiegare il significato della sua domanda di annullamento parziale della decisione impugnata, ha dichiarato che le sue conclusioni devono essere intese nel senso che essa chiede, in primo luogo, la

riforma della decisione impugnata e, in secondo luogo, il suo annullamento in toto. L'UAMI ha eccepito l'irricevibilità di ciò che ritiene essere una modifica, da parte della ricorrente, delle sue conclusioni. Il Tribunale ne ha preso atto nel verbale dell'udienza.

In diritto

Argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

12 L'UAMI considera irricevibile la domanda della ricorrente di annullare la decisione impugnata per quanto riguarda i prodotti «fette di formaggio in confezioni per la vendita all'ingrosso, non destinate al consumatore finale». Infatti, sebbene, conformemente all'art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale sia competente tanto per annullare quanto per riformare la decisione impugnata, l'oggetto della controversia sarebbe determinato dalla detta decisione e dalla domanda di registrazione. Ora, la domanda di registrazione riguardava i «prodotti alimentari affettati, in particolare fette di formaggio».

13 Tale limitazione del settore dei prodotti per cui è stata presentata la domanda di registrazione rappresenterebbe una modifica dell'oggetto della controversia. L'UAMI fa riferimento, al riguardo, alla sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale) (Racc. pag. II-383, punto 16), dalla quale risulta, a suo avviso, che il Tribunale procede al sindacato di legittimità della decisione della commissione di ricorso alla luce dell'ambito fattuale e giuridico della controversia come discussa dinanzi ad essa e che la ricorrente non può validamente modificare il detto ambito modificando le sue domande.

14 D'altra parte, se la ricorrente avesse voluto ottenere una decisione in relazione ai prodotti fatti valere, essa avrebbe dovuto dichiarare esplicitamente dinanzi all'UAMI, al più tardi nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ed in applicazione dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, che limitava il suo elenco ai detti prodotti.

Nel merito

15 La ricorrente basa il suo ricorso su un unico motivo, attinente al fatto che, misconoscendo il carattere distintivo del marchio richiesto, la commissione di ricorso ha violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

16 Considerata la forma e la disposizione a ventaglio delle fette da essa contenute, non abituale e nettamente diversa da altre confezioni all'ingrosso di formaggio a fette, la confezione di cui trattasi sarebbe distintiva. Al riguardo, la ricorrente precisa che la circostanza secondo cui sarebbe più difficile produrre la prova del carattere distintivo di una confezione che di quello di un marchio denominativo o figurativo non può nuocere al richiedente. Nulla giustificherebbe che, in caso di dubbi quanto al carattere distintivo di una confezione, la registrazione venisse negata.

17 Nel caso di specie la confezione di cui trattasi sarebbe destinata solo ad un pubblico specializzato, abituato a considerare che le confezioni indicano l'origine commerciale dei prodotti in esse contenuti. Ora, tale confezione non sarebbe né comune né usuale e divergerebbe chiaramente dall'offerta di confezioni all'ingrosso destinata ad imprese specializzate.

18 La confezione di cui trattasi si distinguerebbe a prima vista per la sua forma, che susciterebbe presso gli ambienti interessati un'associazione di idee con la forma della carena di un'imbarcazione, di cui presenta le caratteristiche di costruzione (fondo piano, superficie piana, due bordi). Tale impressione sarebbe poi rinforzata dalla struttura rigata o ondulata delle pareti laterali, che ricorderebbero la marezzatura di un'imbarcazione. L'impressione globale della forma della confezione sarebbe paragonabile alla forma di una carena navale.

19 Il particolare carattere della forma di cui trattasi non risulterebbe dalla sua descrizione dettagliata, in quanto, secondo la commissione di ricorso, la detta forma si rivelerebbe solo ad uno «sguardo attratto dal dettaglio e dotato di un grande potere d'immaginazione». Un esame analitico e dettagliato della forma di cui trattasi non sarebbe quindi necessario per percepirne il carattere distintivo.

20 La ricorrente ricorda che il carattere distintivo di un marchio dipende dai prodotti per i quali è richiesta la registrazione e, quindi, dal pubblico interessato. Ora, la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che la confezione di cui trattasi si rivolgesse direttamente al grande pubblico dei consumatori. La ricorrente precisa di condurre un'impresa di confezionamento di prodotti caseari e che, per quanto riguarda le confezioni vendute al consumatore finale, essa utilizza confezioni correnti come quelle che contengono normalmente salumi o formaggi affettati. Tuttavia, la confezione di cui trattasi conterrebbe almeno 500 grammi di prodotto e sarebbe destinata solo a commercianti e non ai consumatori finali. Di conseguenza, essa non sarebbe venduta nei negozi al dettaglio, ma sarebbe distribuita ai commercianti, tanto direttamente dal produttore o dal grossista, quanto da centri riservati a tali commercianti.

21 Quindi, il pubblico pertinente non sarebbe rappresentato dal consumatore medio ma, piuttosto, dagli specialisti della gastronomia, i quali, grazie alle loro competenze, sarebbero meglio informati, più attenti e più avveduti. Essi sarebbero abituati a percepire le piccole differenze che distinguono una confezione da un'altra. Pertanto, l'esistenza di un carattere distintivo modesto sarebbe sufficiente per procedere alla registrazione del marchio richiesto.

22 La confezione di cui trattasi sarebbe utilizzata esclusivamente per formaggio affettato in confezioni all'ingrosso non destinate e non proposte in vendita al consumatore finale. Il settore dei prodotti per i quali è chiesta la protezione sarebbe così precisato. Al riguardo, la ricorrente sostiene inoltre che non le sarebbe stato possibile procedere prima a tale limitazione del settore di prodotti interessati, in quanto la rilevanza di quest'ultimo le sarebbe apparsa solo leggendo la motivazione della decisione della commissione di ricorso.

23 L'UAMI risponde, in sostanza, che, supponendo che il Tribunale consideri che la ricorrente non ha modificato l'oggetto della controversia limitando il settore dei prodotti interessati a quello della vendita all'ingrosso, una siffatta limitazione non risulta dall'elenco dei prodotti che accompagnava la domanda di registrazione. Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe giustamente ritenuto che, ai fini dell'esame del carattere distintivo del marchio richiesto, occorresse prendere in considerazione il consumatore finale medio.

24 In ogni caso, la precisazione apportata dalla ricorrente quanto al settore dei prodotti interessati sarebbe irrilevante nell'esame del carattere distintivo del marchio richiesto. Infatti, la ricorrente non avrebbe dimostrato che la percezione del carattere distintivo del detto marchio da parte dei commercianti è diversa da quella dei consumatori finali.

Giudizio del Tribunale

Sulla ricevibilità

25 In via preliminare si deve rammentare che, ai sensi dell'art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, tanto l'annullamento quanto la riforma di una decisione delle

commissioni di ricorso sono possibili solo se quest'ultima è viziata da un'illegittimità di merito o di forma [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punto 46].

26 D'altra parte, secondo l'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, le memorie delle parti non possono modificare l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.

27 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

28 Al riguardo, secondo una giurisprudenza costante, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali ne è stata chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative dei settori interessati, costituiti dai consumatori dei detti prodotti o servizi [v., per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. b), 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), sentenza della Corte 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-3161, punto 41, e, per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sentenza del Tribunale 7 febbraio 2002, causa T-88/00, Mag Instrument/UAMI (Forma di lampade tascabili), Racc. pag. II-467, punto 30].

29 Infatti, l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 impone all'esaminatore e, eventualmente, alla commissione di ricorso di verificare — nell'ambito di un esame a priori e a prescindere da qualsiasi uso effettivo del segno ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 — se risulti escluso che il segno controverso possa essere

idoneo a distinguere, agli occhi del pubblico pertinente, i prodotti o i servizi considerati da quelli di diversa provenienza, quando detto pubblico sarà chiamato a operare la propria scelta nel commercio [sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK), Racc. pag. II-1259, punto 40].

30 Nel caso di specie, la ricorrente si oppone alla definizione di pubblico rilevante elaborata dall'UAMI. Infatti, ai fini dell'esame del carattere distintivo del marchio richiesto, l'esaminatore dell'UAMI poi la commissione di ricorso hanno considerato che, essendo il formaggio un prodotto di grande consumo, il pubblico interessato era rappresentato dal consumatore medio. La ricorrente fa valere, al contrario, nell'ambito del ricorso in esame, che il pubblico rilevante è un pubblico specializzato, poiché il prodotto di cui trattasi è venduto esclusivamente all'ingrosso a commercianti del settore alimentare.

31 L'UAMI considera che, in tale contesto, la ricorrente modifica l'oggetto della controversia e che la sua domanda di riforma della decisione impugnata è quindi irricevibile, conformemente all'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura.

32 Si deve constatare che l'oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso era rappresentato dalla domanda della ricorrente diretta alla registrazione come marchio del suo segno per i prodotti rientranti nella classe 29 ai sensi dell'accordo di Nizza.

33 In seguito, sostenendo, dinanzi al Tribunale, che il marchio richiesto presenta un carattere distintivo per un pubblico specializzato, la ricorrente non ha proceduto ad una modifica dell'oggetto della controversia di cui era stato investito l'UAMI.

34 Infatti, come rammentato al punto 29, supra, spetta all'UAMI determinare il pubblico pertinente, nell'ambito del suo esame del carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 di un segno di cui si chiede la registrazione.

35 Quindi, contestando la definizione del pubblico pertinente identificato dalla commissione di ricorso ai fini dell'esame del carattere distintivo del marchio richiesto, la ricorrente non chiede al Tribunale di pronunciarsi su problemi diversi da quelli di cui era investita la commissione di ricorso.

36 Tale contestazione della definizione del pubblico pertinente identificato dalla commissione di ricorso non può neanche essere considerata alla stregua di una domanda di annullamento della decisione impugnata limitata a taluni dei prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio di cui trattasi, contrariamente al caso all'origine della causa conclusasi con la sentenza Pasticca ovoidale, cit. (punti 16 e 17).

37 Tale contestazione non può neppure essere considerata una limitazione, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, dell'elenco dei prodotti designati nella domanda di marchio in esame. La richiesta della ricorrente rimane infatti quella di ottenere la registrazione del marchio di cui trattasi per i prodotti rientranti nella classe 29 ai sensi dell'accordo di Nizza, come da essa peraltro confermato durante l'udienza.

38 Ne consegue che l'eccezione di irricevibilità presentata dall'UAMI dev'essere respinta.

Nel merito

39 Per quanto riguarda la fondatezza della critica della ricorrente relativa alla definizione del pubblico rilevante identificato dalla commissione di ricorso ai fini dell'esame del carattere distintivo del segno di cui si chiede la registrazione, occorre esaminare se la detta commissione abbia commesso un errore di diritto, considerando che il detto pubblico è rappresentato dal consumatore medio.

40 Si deve al riguardo constatare che il prodotto contenuto nella confezione di cui si chiede la registrazione in quanto marchio, vale a dire formaggio a fette, è un prodotto di consumo corrente. I destinatari di tale prodotto, nonché degli altri prodotti rientranti nella classe 29 ai sensi dell'accordo di Nizza sono quindi, a priori, tutti i consumatori.

41 In tale contesto è giocoforza constatare che la ricorrente non ha mai sostenuto, durante il procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI, che il formaggio a fette contenuto nella confezione di cui si chiede la registrazione fosse destinato esclusivamente alla vendita all'ingrosso a commercianti del settore alimentare. D'altra parte, l'esaminatore dell'UAMI, già nella sua decisione 11 febbraio 2003, aveva valutato il carattere distintivo della confezione di cui trattasi tenendo conto della presunta aspettativa di un consumatore medio, senza che la ricorrente abbia contestato tale punto nell'ambito del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso.

42 Ora, poiché, conformemente all'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, l'UAMI può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile, la commissione di ricorso ha potuto legittimamente considerare, alla luce delle informazioni trasmesse dalla ricorrente, che il pubblico rilevante fosse rappresentato dal consumatore medio.

43 La commissione di ricorso ha quindi potuto legittimamente valutare il carattere distintivo della confezione di cui trattasi tenendo conto della presunta aspettativa di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Ora, la ricorrente non sostiene che il marchio di cui chiede la registrazione presenti un carattere distintivo, considerate le presunte aspettative del consumatore medio.

44 Ne consegue che la decisione impugnata non è viziata da alcuna illegittimità e che, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità delle spiegazioni fornite dalla ricorrente in merito alle sue conclusioni (v. punto 11, supra), tale decisione non può essere annullata o riformata in base all'art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

Sulle spese

45 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

46 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lindh García-Valdecasas Šváby

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 novembre 2004.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

P. Lindh