# CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER presentate il 23 marzo 2006 [1]

## I — Introduzione

1. Con il presente ricorso si impugna la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 10 novembre 2004 [2], che ha respinto il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») [3], con cui è stata negata la registrazione di un marchio che rappresenta una confezione attorcigliata (forma di farfalla) di caramelle.

2. È sollevata la questione del suo carattere distintivo, requisito fondamentale per ottenere la registrazione, che ha ispirato una giurisprudenza relativa all'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario [4] sufficientemente copiosa per statuire sulle allegazioni della ricorrente, che ha esteso il dibattito all'acquisizione di tale forza distintiva in seguito all'uso.

3. La controversia si estende inoltre al procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso dell'UAMI in relazione ai loro obblighi di motivazione e di esaminare d'ufficio i fatti, aspetti che saranno affrontati anch'essi nelle presenti conclusioni.

## II — Contesto normativo

4. Le disposizioni necessarie per risolvere il presente ricorso sono contenute nel menzionato regolamento n. 40/94.

5. Ai sensi dell'art. 4, hanno accesso al registro comunitario «i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Sentenza della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado, causa T-402/02, Storck/UAMI (Racc. pag. II-3849).

3 — Decisione 18 ottobre 2002 (procedimento R 0256/2001-4).

4 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 83) e, in ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (GU L 70, pag. 1).

disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

6. In forza dell'art. 7, n. 1, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», sono esclusi dalla registrazione:

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

b) i marchi privi di carattere distintivo;

(...)».

7. Il n. 2 dello stesso art. 7 così dispone:

«2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

8. Il n. 3 dispone che il n. 1, lett. b), c) e d), non si applica «se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

9. L'art. 73, intitolato «Motivazione delle decisioni», prescrive che «le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

10. In merito all'esame d'ufficio dei fatti, l'art. 74 segnala quanto segue:

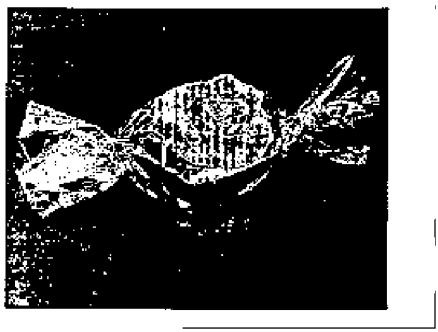
«1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

(...)».

## III — Antefatti del presente ricorso

### A — *I fatti nella causa di merito*

11. Il 30 marzo 1998 la ricorrente presentava all'UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, una domanda di registrazione di marchio comunitario consistente nella rappresentazione, in prospettiva, di una forma di confezione attorcigliata (forma di farfalla) di seguito riprodotta:



12. I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nella classe 30 dell'Accordo di Nizza [5] e corrispondono alla descrizione: «caramelle».

13. Con decisione 19 gennaio 2001 l'esaminatore respingeva la domanda, in quanto il segno era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e in quanto non lo aveva neanche acquistato in seguito all'uso per i toffee (caramelle morbide al caffellatte), ai sensi dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento.

14. La ricorrente proponeva ricorso dinanzi all'UAMI il 13 marzo 2001, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, chiedendo l'annullamento della decisione dell'esaminatore.

15. Con decisione 18 ottobre 2002 la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso per gli stessi motivi esposti nella decisione impugnata.

16. Essa affermava che il colore della confezione rendeva impossibile distinguere, sulla riproduzione grafica del marchio richiesto, i tre toni menzionati dalla ricorrente, essendo per di più abituale nei pacchetti di caramelle e frequente nel commercio.

17. Essa rilevava inoltre che le prove prodotte non dimostravano la capacità distintiva per le caramelle in generale e, in particolare, per i toffee, in seguito all'uso ripetuto.

5 — Accordo 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

18. Esaurita la via amministrativa, il 26 maggio 2003 la August Storck KG proponeva un ricorso di annullamento presso la cancelleria del Tribunale di primo grado.

B — *La sentenza impugnata*

19. A sostegno del suo ricorso la August Storck KG ha dedotto quattro motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b); dell'art. 7, n. 3; dell'art. 74, n. 1, prima frase, e dell'art. 73 del regolamento n. 40/94.

20. Prima di analizzare i motivi d'impugnazione, poiché la ricorrente e l'UAMI mantenevano opinioni divergenti riguardo al segno, il Tribunale di primo grado ha delimitato l'oggetto della controversia, esprimendo la convinzione che si trattasse di un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione di una forma di confezione attorcigliata (farfalla) [6] di colore dorato [7], richiesto per «caramelle» [8].

21. Nell'ambio del primo motivo, il giudice *a quo* ha esaminato il carattere distintivo in relazione, da un lato, ai prodotti e ai servizi per i quali era stata richiesta la registrazione e, dall'altro, alla percezione del pubblico pertinente [9]. Quindi, per valutare se la combinazione della forma e del colore del pacchetto potesse essere percepita dal consumatore come un'indicazione di origine, ha analizzato l'impressione complessiva prodotta da tale combinazione [10], deducendone che le sue caratteristiche non sono sufficientemente lontane da quelle delle forme di base utilizzate frequentemente per il confezionamento di dolciumi e che, quindi, esse non sono memorizzate come indicatori dell'origine commerciale.

22. Esso ha condiviso, inoltre, la tesi relativa all'esistenza di un rischio di monopolizzazione del simbolo per le caramelle che era stata esposta dalla commissione di ricorso, confermando la sua mancanza di capacità distintiva per le dette confetterie, in conformità con l'interesse generale alla base dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [11].

23. Dall'insieme delle considerazioni che precedono esso ha dedotto che un consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento ed avveduto non percepirebbe il segno in maniera tale da individuare i prodotti e da distinguerli da quelli dei concorrenti, dichiarando quindi la censura infondata.

6 — Punti 21 e 22.
7 — Punti 23-28.
8 — Punti 29-38.
9 — Punti 48-53.
10 — Punti 54-58.
11 — Punto 60.

24. Esso non ha accolto neanche il secondo motivo, che denunciava la violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, per non aver accertato l'acquisizione di tale capacità distintiva in seguito all'uso.

25. In primo luogo, ha ricapitolato i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza al fine di ottenere la detta qualità, relativi all'attribuzione di una provenienza da un'impresa determinata [12], alla menzione della parte dell'Unione europea in cui il segno era privo di carattere distintivo [13] e, da ultimo, alla ponderazione di determinati fattori oggettivi per valutare la detta circostanza sopravvenuta [14].

26. In seguito, ha contestato gli argomenti della August Storck KG basati sulle cifre di vendita e sugli elevati costi pubblicitari per la promozione del toffee «Werther's Original» («Werther's Echte»), poiché gli annunci allegati non contenevano alcun indizio dell'uso del marchio, così come ne era stata chiesta la registrazione, poiché ivi esso risultava accompagnato da segni denominativi e figurativi, senza fornire la proporzione delle spese corrispondenti a ciascun simbolo [15]. Inoltre, le dette spese non giustificavano che, in tutta la Comunità, i clienti percepissero la confezione come indicativa della sua origine [16].

27. Infine, esso non ha neanche accolto l'argomento ai cui sensi i sondaggi versati agli atti dalla ricorrente indicavano che la notorietà della caramella commercializzata dalla August Storck KG, in quanto titolo di proprietà industriale, si deduceva dalla sua forma, dato che essa derivava piuttosto dalla sua denominazione «Werther's» [17].

28. Nel terzo motivo la ricorrente faceva valere la violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe dovuto procedere ad un esame supplementare per evidenziare l'uso del marchio.

29. Il Tribunale di primo grado ha respinto tali argomenti, affermando che l'UAMI è tenuto solo a verificare i fatti che conferiscono al marchio un carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, quando il richiedente li abbia dedotti; poiché risultava che la August Storck KG aveva fornito

12 — Sentenze della Corte di giustizia 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779, punto 52), e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punti 61 e 62).

13 — V. sentenze del Tribunale di primo grado 30 marzo 2000, causa T-91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS) (Racc. pag. II-1925, punto 27), e 29 aprile 2004, causa T-399/02, Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia di birra) (Racc. pag. II-1391, punti 43-47).

14 — Citate sentenze della Corte di giustizia Windsurfing Chiemsee (punti 51 e 52) e Philips (punti 60 e 61).

15 — Punti 82-84.

16 — Punti 85-87.

17 — Punto 88.

all'UAMI alcuni elementi a tal fine, sui quali la commissione di ricorso aveva basato la sua valutazione, sugli organi dell'UAMI non gravava alcun obbligo supplementare. In particolare, essi non erano tenuti ad istruire maggiormente il fascicolo per sopperire alla mancanza di forza probatoria degli indizi su cui si basava il ricorso [18].

30. Il Tribunale di primo grado non ha accolto neanche il quarto motivo, con cui era contestata all'UAMI la violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, per non aver soppesato tutti i documenti prodotti dalla ricorrente e per avere violato il diritto di essere sentiti.

31. Il Tribunale lo ha respinto, da un lato, in quanto basato su una premessa erronea, poiché tali elementi erano stati analizzati dalla commissione di ricorso, che però non li aveva considerati sufficienti per dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del marchio. Esso ha segnalato, inoltre, che la stessa ricorrente aveva versato tali documenti agli atti, per cui aveva avuto la possibilità di presentare le sue deduzioni sulla loro rilevanza [19].

## IV — Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

32. Il ricorso della August Storck KG è pervenuto alla cancelleria della Corte di giustizia il 28 gennaio 2005; l'UAMI ha proposto un controricorso il 15 aprile seguente, e non sono state presentate né replica né controreplica.

33. L'udienza, cui hanno preso parte i rappresentanti delle due parti, si è svolta il 16 febbraio 2006, insieme a quella della causa C-24/05 P, la quale vede contrapposte le stesse parti.

## V — Esame dei motivi d'impugnazione

34. L'impresa ricorrente basa i quattro motivi su quelli fatti valere dinanzi al Tribunale di primo grado, vertenti sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b); dell'art. 74, n. 1, prima frase; dell'art. 73 e dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

35. L'UAMI ha chiesto che sia dichiarata l'irricevibilità della terza parte del primo motivo, nonché di tutto il secondo motivo, per cui occorre esaminare in via preliminare tali argomenti.

18 — Punto 96.

19 — Punti 100 e 101.

A — *Esame della ricevibilità di alcuni dei motivi*

1. Sull'irricevibilità della terza parte del primo motivo d'impugnazione

36. Con tale censura la August Storck KG contesta al Tribunale di primo grado di essere incorso in un errore nella valutazione del carattere distintivo della farfalla, in violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

37. Essa afferma l'insufficiente valutazione della combinazione cromatica della confezione e lo studio incompleto del comportamento dell'acquirente, mentre l'UAMI rileva che tali aspetti appartengono all'ambito dei fatti e che, di conseguenza, sono esclusi dall'impugnazione.

38. Dalla lettura del ricorso risulta chiaramente che la ricorrente contesta i risultati della valutazione di determinati aspetti di fatto. Tuttavia, la Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 58 del suo Statuto, non può occuparsi di tali situazioni né di tali prove, salvo il caso di snaturamento o di inesattezza materiale [20], per cui occorre solo suggerire che venga dichiarata l'irricevibilità della terza parte del primo motivo.

2. Sull'irricevibilità del secondo motivo

39. L'UAMI contesta alla August Storck KG di ripetere gli argomenti alla base di un motivo d'impugnazione analogo a quello fatto valere in primo grado ed invoca una giurisprudenza costante [21] affinché tale censura sia dichiarata irricevibile.

40. È certo che, per sostenere la violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 nella sentenza impugnata, la ricorrente fa valere gli stessi argomenti utilizzati nel procedimento in primo grado; tuttavia, oltre al fatto che non le rimaneva altro rimedio, l'ultima frase del punto 32 sostiene la censura mossa al Tribunale di primo grado, in particolare per aver confermato il criterio dell'UAMI.

41. Alla luce di ciò, nonostante la somiglianza delle tesi della August Storck KG dinanzi al detto giudice rispetto a quelle

20 — Sentenza 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV (Racc. pag. I-7561, punto 22). Sulla portata del controllo in sede d'impugnazione, v. anche le mie conclusioni in tale causa (punti 58-60).

21 — Esso cita le sentenze della Corte di giustizia 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio (Racc. pag.. I-2003, punti 29 e segg.), e 17 ottobre 1995, causa C-62/94 P, Turner/Commissione (Racc. pag. I-3177, punto 17).

sostenute ora nell'impugnazione, essa poteva far valere la violazione del suddetto art. 74 da parte del Tribunale di primo grado con motivi identici. Pertanto, la critica dell'UAMI alla ricorrente per non aver contestato l'unico rilievo nuovo inserito nella sentenza all'interno di tale motivo diventa ininfluente, poiché ciascuna parte assume la responsabilità di scegliere il fulcro della sua censura.

42. Di conseguenza, propongo di respingere la richiesta dell'UAMI di dichiarare la presente censura irricevibile.

B — *Esame del fondamento dei motivi d'impugnazione*

1. Sulle prime due parti del primo motivo: la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

a) Esame della prima parte

43. La ricorrente contesta al Tribunale di primo grado di aver aumentato i requisiti relativi alla capacità distintiva del segno, subordinandola a differenze sostanziali rispetto alle altre confezioni, mentre dall'art. 7, n. 1, lett. b), si deduce che, per registrare un marchio comunitario, è sufficiente un debole carattere distintivo.

44. L'UAMI sostiene che tale critica non tiene conto della giurisprudenza consolidata in materia di questo tipo di marchi, sebbene nel caso di specie si tratti della rappresentazione bidimensionale (fotografia) di un simbolo tridimensionale.

45. Senza dubbio, il tenore letterale della disposizione controversa sembra deporre a favore dell'accesso alla registrazione di qualsiasi simbolo che disponga di un minimo potere distintivo.

46. La Corte di giustizia ha dichiarato che, sebbene i criteri di valutazione del carattere distintivo dei segni tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto non divergano da quelli applicabili ad altre categorie di insegne [22], vi è un certo consenso sul fatto che, in pratica, sarebbe più difficile dimostrarlo rispetto ad un marchio verbale o figurativo [23].

22 — Sentenze Philips, cit. (punto 48), e 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a. (Racc. pag. I-3161, punto 42).

23 — Sentenza della Corte di giustizia Linde e a., cit. (punto 48).

47. Inoltre, essa ha ammesso in varie occasioni che la percezione del consumatore medio, parametro determinante per valutare la capacità distintiva dei simboli di cui si chiede la registrazione, non è necessariamente la stessa per un simbolo tridimensionale rispetto a quelli di altro tipo, i cui segni non coincidono con l'aspetto dei prodotti a cui si riferiscono, poiché non è abitudine dei detti clienti dedurre l'origine dei prodotti dalla loro forma, in assenza di qualsiasi elemento grafico o testuale [24].

48. Per tali ragioni, essa ha dichiarato che un semplice scostamento dalla norma o dagli usi del settore non è sufficiente per escludere l'impedimento di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), della Direttiva 89/104/CEE [25] e che, al contrario, un marchio che presenti una differenza significativa e svolga la sua funzione essenziale non è privo di carattere distintivo [26].

49. Orbene, ai punti 56-58 della sentenza impugnata il Tribunale di primo grado, come precedentemente aveva fatto l'UAMI, ha constatato la forma che con maggiore probabilità l'oggetto controverso avrebbe adottato, seguendo con chiarezza ed esattezza le sentenze menzionate ai punti precedenti delle presenti conclusioni, applicandole al caso concreto senza stravolgerle né aumentare i requisiti dei marchi tridimensionali, per cui la censura della August Storck KG è priva di fondamento.

50. Propongo, quindi, di dichiarare la prima parte del primo motivo infondata.

b) Sulla seconda parte del motivo

51. La ricorrente contesta il riferimento che il punto 60 della sentenza impugnata fa al rischio di monopolizzazione della farfalla. A suo avviso, esso introduce elementi estranei, relativi all'interesse generale, nell'esame del carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, in contrasto con la giurisprudenza.

52. L'UAMI indica che l'allusione a tale rischio non è stata inserita con l'intenzione di giustificare il diniego della registrazione del marchio, bensì per rilevare, come ha fatto la commissione di ricorso, la pertinenza di

24 — Sentenze della Corte di giustizia 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel (Racc. pag. I-1725, punto 52), sulle confezioni, e 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel (Racc. pag. I-3793, punto 65), per quanto riguarda un colore.

25 — Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, Prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1).

26 — Sentenza Henkel, cit. (punto 49), in relazione all'art. 3, n. 1, lett. b), della Direttiva 89/104, disposizione che corrisponde all'art. 7, n. 3 del regolamento n. 40/94.

sottolineare tale circostanza, poiché essa confermava il risultato negativo dell'esame sulla capacità distintiva della confezione.

53. Su tale punto, condivido pienamente l'opinione dell'UAMI, in quanto la struttura della sentenza controversa mostra che il ragionamento relativo alla concorrenza tra imprese, vincolato all'imperativo di disponibilità, è stato incluso «ad abundantiam», sebbene tale espressione non figuri nel tenore del testo, di modo che il criterio della ricorrente risulta inadeguato, essendo stata dimostrata la mancanza di carattere distintivo in punti precedenti della stessa sentenza.

54. Pertanto, senza che occorra esaminare in che modo l'interesse generale ispiri l'impedimento di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [27], tale censura dev'essere respinta.

55. Alla luce di quanto esposto in relazione al primo motivo, propongo di dichiarare la prima parte di quest'ultimo infondata e la seconda ininfluente.

27 — La ricorrente ha fatto valere, basandosi sulle mie conclusioni nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel e Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-5089, punti 78-80), e su quelle dell'avvocato generale Jacobs nella causa all'origine della sentenza 16 settembre 2004, causa C-329/02, SAT.1/UAMI, (Racc. pag. I-8317, punto 24), che l'interesse generale e l'imperativo di disponibilità non sono alla base dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Sebbene io mantenga la posizione esposta in tale documento, la Corte di giustizia ha deciso in modo diverso (citate sentenze SAT.1/UAMI, punto 25, e Henkel/UAMI, punti 45 e 46).

2. Sul secondo e terzo motivo

56. Ai punti 55-58 della sentenza impugnata sono state confermate le valutazioni della commissione di ricorso relative al carattere «usuale» della confezione a forma di farfalla, che non si distingueva sufficientemente da altri modelli correnti nel mercato delle caramelle.

57. La August Storck KG ritiene che siano stati violati il principio dell'esame d'ufficio dei fatti di cui all'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94 (secondo motivo) e il principio secondo cui le decisioni dell'UAMI devono basarsi su elementi forniti dalle parti, sancito all'art. 73, seconda frase, della stessa disposizione, denunciando l'impossibilità di difendersi provocata da tale omissione (terzo motivo).

58. La parte convenuta, che aveva sollecitato la dichiarazione d'irricevibilità del secondo motivo, chiede, in subordine, che esso sia dichiarato infondato, alla stregua del terzo, condividendo la decisione del Tribunale di primo grado.

59. Ritengo che l'interpretazione della ricorrente provenga da un'erronea comprensione delle disposizioni menzionate, per le seguenti ragioni.

60. In primo luogo, il procedimento dinanzi all'UAMI è retto, per gli impedimenti assoluti, dal principio inquisitorio, ai cui sensi spetta all'organo amministrativo non solo dare impulso d'ufficio alla trattazione, ma anche provare i fatti su cui si basa la sua decisione, a prescindere dagli argomenti delle parti [28].

61. Tuttavia, tale regola indicativa non è imposta all'UAMI in maniera illimitata, ma si scontra con vari limitazioni, come il margine discrezionale di cui esso dispone per determinare quando sia sufficiente una verifica oggettiva del marchio di fatto [29] o l'obbligo di cooperazione delle parti.

62. In secondo luogo, nel corretto esercizio di tale potestà di istruzione, l'UAMI non solo *può*, come ha concluso il Tribunale di primo grado al punto 58 della sentenza impugnata, ma *deve* basare la sua analisi su fatti derivati dall'esperienza pratica generalmente acquistata con la commercializzazione dei prodotti di consumo generale, che possono essere conosciuti da qualsiasi cittadino. Non seguendo la detta tesi, si escluderebbero circostanze rilevanti per il caso in esame, in contrasto con il principio *facta pro infectis haberi non possunt.*

63. In definitiva, in ragione del buon senso e dei principi generali comuni agli Stati membri, a cui si riferisce l'art. 79 del regolamento sul marchio comunitario, occorre conferire alle commissioni di ricorso la facoltà di utilizzare i «fatti notori» come elemento delle sue indagini *ex officio*.

64. Come si sa, tali fatti notori non devono essere dimostrati, in quanto l'onere della prova è a carico di coloro che intendano contestarli, conformemente alla massima *res ipsa loquitur*. Ne consegue che, anche se si accettasse la tesi secondo cui la ricorrente non ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione sugli aspetti palesi dinanzi alla commissione di ricorso, essa ha avuto comunque la possibilità di commentarli dinanzi al Tribunale di primo grado, organo che, nell'uso sovrano della potestà di valutare il fascicolo, non ha ritenuto gli indizi sufficienti, per cui la censura relativa all'asserita impossibilità di difendersi dev'essere respinta senza che occorra verificare, a causa della portata ridotta del controllo in sede d'impugnazione, il risultato di tali valutazioni.

65. Da tutto quanto è stato esposto si deduce che il Tribunale *a quo* non ha violato

28 — Martín Mateo, R./Díez Sánchez, J.J., *La marca comunitaria. Derecho público*, Ed. Trivium, Madrid, 1996, pag. 111.

29 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Berna/Monaco, 1998, pag. 93, n. 9. V. anche Bender, A., «Artikel 74», in Ekey, D.L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, pag. 1183, n. 3.

l'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, per aver confermato le valutazioni della commissione di ricorso basate su alcuni fatti pubblicamente accettati, e che la August Storck KG ha avuto la possibilità di commentarli, al più tardi dinanzi allo stesso Tribunale *a quo*, non essendovi stata quindi alcuna violazione del suo diritto di difesa dinanzi a tale giudice comunitario.

66. Pertanto, propongo di dichiarare il secondo e il terzo motivo d'impugnazione infondati.

3. Sul quarto motivo

67. Il motivo, vertente su un errore di diritto contestato al Tribunale di primo grado per aver negato al segno la capacità distintiva ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, si basa su due argomenti principali, che riguardano, il primo, il valore concesso a determinati documenti probatori dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso e, il secondo, l'estensione geografica dell'utilizzazione del marchio allo stesso fine.

a) Valutazione di determinati dati commerciali

68. Per dimostrare la forza distintiva della confezione, la ricorrente ha aggiunto al fascicolo una serie di riferimenti relativi al fatturato e alle spese pubblicitarie sostenute per favorire l'espansione e il grado di notorietà del pacchetto a forma di farfalla.

69. La critica della August Storck KG è rivolta contro la necessità, affermata della commissione di ricorso ed accettata dal Tribunale di primo grado, di calcolare la quota di mercato dei prodotti oggetto del marchio in questione a partire dai fatturati, il che, secondo entrambi gli organi, non doveva essere effettuato a partire dai dati numerici forniti dalla ricorrente, la quale, invece, adduce che è sufficiente la dimostrazione di un'ampia diffusione, mediante indici di vendita elevati e per un lungo periodo.

70. Laddove viene impugnata la ponderazione delle prove effettuata dal Tribunale di primo grado, occorrerebbe dichiarare l'irricevibilità di questa parte del motivo. Ciononostante, intendendola come una censura relativa ad un errore di diritto provocato dalla richiesta di documenti privi della pertinente forza indiziaria, come la quota di mercato, occorre giudicarla in modo differente.

71. Secondo una giurisprudenza costante, per valutare il carattere distintivo del marchio possono altresì essere prese in considerazione la sua quota di mercato, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso, l'entità degli investimenti dell'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al segno, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali [30].

72. Orbene, la valutazione della pertinenza e del valore probatorio di tali dati spetta esclusivamente al giudice *a quo*, senza alcun tipo di controllo in sede d'impugnazione. Nella fattispecie di cui è causa il Tribunale di primo grado ha esaminato tutti i documenti versati agli atti dalla August Storck KG per giustificare la capacità distintiva ottenuta dal segno in seguito all'uso, giungendo alla convinzione della loro insufficienza, per cui ha concluso, segnatamente, che la quota di mercato costituiva uno strumento efficace a tal fine.

73. Poiché questa Corte di giustizia ha riconosciuto tale parametro come uno di quelli adatti agli scopi che interessano la ricorrente, non si rileva alcun errore di diritto della sentenza impugnata, in quanto essa è conforme alla giurisprudenza citata.

74. Pertanto, la prima parte del quarto motivo dev'essere dichiarata infondata.

b) Estensione geografica dell'utilizzazione del marchio

75. Secondo la ricorrente, avendo confermato la valutazione della commissione di ricorso secondo cui devono essere fornite prove del carattere distintivo ottenuto in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, il Tribunale di primo grado ha violato il suddetto art. 7, n. 3. A suo avviso, tale opinione non è conforme allo spirito dell'art. 142 bis del detto regolamento [31], dalla cui interpretazione teleologica si dedurrebbe la necessità di soddisfare la detta condizione in una «parte sostanziale» del territorio della Comunità.

76. Secondo l'UAMI, non si tratta dell'impiego del simbolo in una «parte sostanziale», bensì nella parte dell'Unione in cui il marchio non poteva svolgere le funzioni tipiche di questa categoria di proprietà industriale, a causa delle sue caratteristiche.

30 — Citate sentenze della Corte di giustizia Windsurfing Chiemsee (punti 51 e 52) e Philips (punti 60 e 61).

31 — Nella versione consolidata preparata dall'UAMI, tale disposizione è l'art. 159 bis (http://UAMI.eu.int/es/mark/aspects/reg.htm).

77. La soluzione di tale questione presuppone un'interpretazione sistematica dell'art. 7 del regolamento n. 40/94.

78. Così, il n. 1, lett. b), in combinato disposto con il n. 2, lascia intendere che, mancando la forza distintiva in una parte della Comunità, la disposizione è pienamente in vigore e la registrazione dev'essere respinta.

79. Inoltre, sebbene il n. 2 non faccia riferimento al n. 3, ciò non significa che il requisito relativo alla portata del carattere distintivo risulti di minore intensità, in quanto sarebbe illogico ridurlo per i simboli che si asserisce abbiano acquisito tale carattere in seguito all'uso rispetto a quelli di cui sia chiesta la registrazione per la prima volta, senza previa esperienza nel mercato. È difficile immaginare una ragione per cui il legislatore avrebbe inteso prevedere tale disparità di trattamento. In realtà, il detto argomento sarebbe contrario al sistema, poiché, se si riducesse il livello del requisito alla capacità distintiva conseguita in seguito all'impiego duraturo del segno, non avrebbe senso, nel dubbio, cercare di ottenere anzitutto la sua registrazione da parte dell'UAMI come marchio comunitario.

80. L'affermazione della ricorrente basata sull'art. 159 bis del regolamento n. 40/94 è priva di ogni fondamento, in quanto tale norma riflette una soluzione politica, certamente con ripercussioni giuridiche, del problema sorto con l'ampliamento della Comunità in merito alla validità dei marchi comunitari registrati o richiesti anteriormente al 1° maggio 2004, diretta a raggiungere la certezza del diritto necessaria sia per i loro titolari sia per quelli di segni tutelati dalle legislazioni dei nuovi Stati membri. Ciò si evince dal n. 2 del citato art. 159 bis, ai cui sensi «la registrazione di un marchio comunitario pendente alla data di adesione non può essere rifiutata sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 *se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro*».

81. Inoltre, come spiega ufficialmente l'UAMI [32], il titolare in un nuovo Stato membro di un diritto anteriore ad un marchio comunitario può vietare l'uso di quest'ultimo sul suo territorio, quando i due siano in contrasto, ai sensi degli artt. 106 e 107 del regolamento n. 40/94, che comprendevano già norme per risolvere i conflitti derivati dall'entrata in vigore dello stesso regolamento n. 40/94 in relazione ai simboli registrati conformemente alle normative nazionali.

32 — Comunicazione del presidente dell'Ufficio 16 ottobre 2003, n. 5 (consultabile in http://oami.eu.int/it/office/aspects/communications/05 03.htm).

82. Ne consegue che le regole ermeneutiche del citato art. 159 bis prese in considerazione dalla ricorrente per spiegare l'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 sono fuori luogo e non pertinenti.

83. Pertanto, poiché neanche tale argomento può essere accolto, occorre respingere altresì il quarto motivo e, di conseguenza, il ricorso integralmente.

## VI — Spese

84. Ai sensi di quanto disposto all'art. 122, in combinato disposto con l'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese. Se, conformemente alla mia proposta, i motivi d'impugnazione formulati dalla ricorrente saranno disattesi, quest'ultima andrà condannata alle spese dell'impugnazione.

## VII — Conclusione

85. Alla luce delle considerazioni precedenti, propongo alla Corte di giustizia di respingere il ricorso d'impugnazione proposto dalla August Storck KG avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 10 novembre 2004, nella causa T-402/02, e di condannare la ricorrente alle spese del procedimento.