



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCOMHPHOBAL EORPACH  
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-PRIMĪSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 90/04/IT

10 novembre 2004

Sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-396/02 e T-402/02

*August Storck KG / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*

### **IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO RESPINGE I RICORSI DELLA STORCK CONTRO LE DECISIONI DELL'UAMI DI NON REGISTRARE DUE MARCHI RELATIVI ALLA CARAMELLA "WERTHER'S ECHE" COME MARCHI COMUNITARI**

*Le forme fatte valere non si distinguono sufficientemente da altre forme comunemente utilizzate per le caramelle e non consentono quindi ai consumatori di distinguerle dalle caramelle aventi una diversa origine commerciale*

Nel 1998, la ditta August Storck ha chiesto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) di registrare due marchi comunitari relativi alla caramella "Werther's Echte". La prima riguardava una forma tridimensionale che rappresenta una caramella di colore marrone chiaro. La seconda riguardava la rappresentazione, in prospettiva, di una forma di confezione attorcigliata (forma di farfalla).

L'esaminatore dell'UAMI ha respinto le domande, in quanto i marchi richiesti erano, da un lato, privi di carattere distintivo, e, dall'altro, non avevano acquisito tale carattere in seguito all'uso. La commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto le domande della Storck per la stessa ragione. Nel mese di maggio 2003, la Storck ha adito il Tribunale di primo grado delle Comunità europee per ottenere l'annullamento di tali decisioni.

Il Tribunale rammenta innanzitutto che la forma di un prodotto o della sua confezione può costituire un marchio comunitario se è tale da distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese. I marchi privi di carattere distintivo non possono quindi essere registrati.

**Il marchio tridimensionale** fatto valere nel caso di specie è caratterizzato da una combinazione di elementi di presentazione ai quali il consumatore pensa spontaneamente e che sono tipici delle caramelle in generale. Infatti, la forma della caramella in questione **non differisce sostanzialmente da talune forme di base di tale genere di prodotto**, normalmente impiegate nel commercio, bensì sembra piuttosto una semplice variante di queste ultime. Di conseguenza, essa non consentirà ai consumatori di distinguere in modo

certo ed immediato le caramelle della August Storck da quelle aventi una diversa origine commerciale.

Per quanto riguarda **il marchio rappresentato dalla forma di una confezione attorcigliata**, le caratteristiche della sua combinazione di forma e di colore **non sono sufficientemente lontane da quelle delle forme di base utilizzate frequentemente per confezionare confetti** o caramelle e, di conseguenza, non sono idonee ad essere memorizzate dai consumatori come indicatori dell'origine commerciale.

D'altra parte, le spese pubblicitarie sostenute per la promozione del confetto al caramello «Werther's» non contengono alcuna prova dell'uso dei marchi richiesti. Lo stesso vale per le cifre di vendita fatte valere, le quali, certo, provano che il confetto al caramello «Werther's Original» è stato commercializzato dalla ricorrente sul mercato rilevante, ma non dimostrano, in quanto tali, che la forma del prodotto o della sua confezione sia stata impiegata come marchio per designare il prodotto. Inoltre, le cifre di vendita non contengono alcuna indicazione sulla quota di mercato detenuta dalla ricorrente con i marchi richiesti. Quanto ai sondaggi sottoposti alla valutazione dell'UAMI, essi dimostrano che la notorietà del confetto al caramello non è stata dimostrata sulla base della sua forma e della forma della sua confezione, bensì sulla base della sua denominazione «Werther's», «Werther's Original», o «W.O.». Il sondaggio relativo al radicamento della forma della caramella «Werther's Echte», infine, è stato respinto, indipendentemente dal suo valore probatorio, in quanto prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Di conseguenza, **ai marchi richiesti è stata giustamente negata la registrazione.**

**NOTA: l'impugnazione della decisione del Tribunale, limitata alle questioni di diritto, può essere proposta dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, nel termine di due mesi a partire dalla notifica della sentenza.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna il Tribunale di primo grado.*

*Lingue disponibili : FR, EN, DE, IT*

*Il testo integrale della sentenza è reperibile sul sito Internet della Corte*  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

*Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis*

*Tel: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674*