Causa T-396/02

August Storck KG

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio tridimensionale — Forma di una caramella — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso — Art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 novembre 2004 . . . . . II - 3824

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Procedimento di registrazione — Ritiro, limitazione e modifica della domanda di marchio — Necessità di agire in maniera espressa e incondizionata — Limitazione proposta in subordine — Mancata presa in considerazione*

   (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 44, n. 1)

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio tridimensionale — Forma di una caramella*

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo, descrittivi o consueti — Eccezione — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso — Criteri di valutazione*

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 3)

1. Se è vero che, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene, e che, quindi, la facoltà di limitare l'elenco di prodotti e servizi spetta unicamente al richiedente, il quale può in qualsiasi momento presentare una domanda in tal senso all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), il ritiro, totale o parziale, di una domanda di marchio comunitario o la limitazione dell'elenco dei prodotti o servizi ch'essa contiene devono essere effettuati in modo espresso e incondizionato.

Pertanto, non può essere presa in considerazione una pratica mediante la quale il richiedente propone, nel ricorso presentato contro il rigetto della sua domanda di registrazione, la limitazione dell'elenco dei prodotti indicati nella domanda a una sola parte di questi unicamente a titolo subordinato, e cioè solo nel caso in cui la commissione di ricorso dovesse ritenere di respingere la detta domanda per l'insieme dei prodotti in essa menzionati.

(v. punti 19-20)

2. È privo di carattere distintivo rispetto ai prodotti interessati, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, il segno tridimensionale costituito dalla rappresentazione di una caramella di forma ovale e di colore marrone chiaro, caratterizzata da bordi bombati, da un incavo circolare nel mezzo e da un lato inferiore piatto, di cui sia chiesta la registrazione per «confetterie» rientranti nella classe 30 ai sensi dell'accordo di Nizza, in quanto la forma in questione non diverge sostanzialmente da talune forme di base dei prodotti di cui trattasi, comunemente impiegate nel commercio, bensì appare piuttosto come una variante di queste ultime, cosicché essa non con-

sentirà al consumatore medio di distinguere in modo immediato e certo le caramelle del richiedente da quelle aventi una diversa origine commerciale.

(v. punti 44-45)

3. L'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio comunitario, di cui all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, esige, in primo luogo, che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione relativa all'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, come ad esempio percentuali determinate.

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

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali.

In quarto luogo, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquistato in seguito all'uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

(v. punti 56-59)