

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

15 marzo 2006 \*

Nella causa T-129/04,

**Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG**, con sede in Unterhaching (Germania), rappresentata dagli avv.ti R. Kunz-Hallstein e H.P. Kunz-Hallstein,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dal sig. G. Schneider, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 20 gennaio 2004 (procedimento R 367/2003-2), con cui è stata negata la registrazione quale marchio comunitario di un segno tridimensionale recante la forma di una bottiglia,

\* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dal sig. A.W.H. Meij e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,  
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore,

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° aprile 2004,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2004,

visti i quesiti scritti posti dal Tribunale alle parti il 23 maggio 2005,

a seguito dell'udienza del 12 luglio 2005,

ha pronunciato la seguente

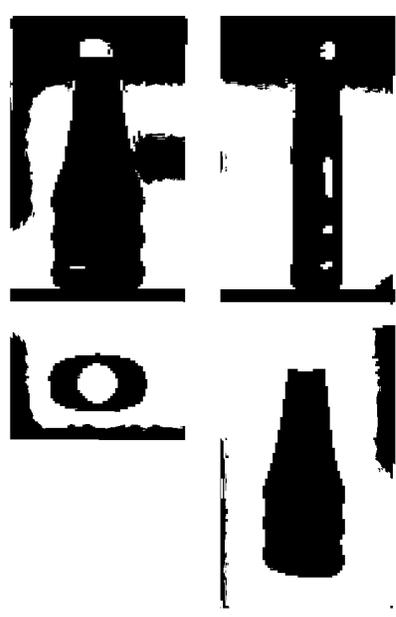
### **Sentenza**

#### **Fatti**

- <sup>1</sup> Il 14 febbraio 2002 la ricorrente presentava domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'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 successivamente modificato, rivendicando la priorità di un deposito iniziale in Germania effettuato in data 16 agosto 2001.

- 2 La domanda riguardava la registrazione di un segno tridimensionale recante la forma di una bottiglia e riprodotto qui di seguito (in prosieguo: il «marchio richiesto»):



- 3 I prodotti per i quali la registrazione era stata richiesta ricadono nelle classi 29, 30 e 32 dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale

dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondenti, quanto alle singole classi, alla descrizione seguente:

- classe 29: «Peperoni, concentrato di pomodori, latte e prodotti lattiero-caseari, yogurt, panna, oli e grassi commestibili»;
  
- classe 30: «Spezie, condimenti; mostarda, prodotti a base di mostarda; maionese, prodotti a base di maionese; aceto, prodotti a base di aceto; bevande prodotte utilizzando aceto; salse verdi; relish; aromi ed essenze per uso alimentare; acido citrico, acido malico, acido tartarico utilizzati quali aromi per la produzione di alimenti; rafano preparato; ketchup e preparati a base di ketchup, concentrati di frutta; salse per insalate, panne per insalate»;
  
- classe 32: «Bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per realizzare bevande».

<sup>4</sup> Con decisione 1° aprile 2003, l'esaminatore respingeva la richiesta di registrazione a termini dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sulla base del rilievo che, da un lato, l'UAMI non era vincolato da registrazioni nazionali anteriori e, dall'altro, che la forma del marchio richiesto non presentava alcun elemento particolare e facilmente identificabile che consentisse di distinguerlo dalle forme usualmente utilizzate sul mercato e che conferisse al marchio medesimo una funzione indicatrice dell'origine commerciale del prodotto.

<sup>5</sup> Il ricorso proposto dalla ricorrente, fondato, segnatamente, sul carattere inusuale e particolare della bottiglia di cui trattasi, veniva respinto dalla seconda commissione

di ricorso con decisione 20 gennaio 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La commissione di ricorso confermava il ragionamento svolto dall'esaminatore aggiungendo che, trattandosi di un marchio costituito dalla forma della confezione del prodotto, occorreva prendere in considerazione il fatto che la percezione da parte del pubblico interessato non era necessariamente la stessa di quella che avviene nel caso di un marchio denominativo, figurativo o tridimensionale indipendente dall'aspetto del prodotto designato. Infatti, il consumatore finale interessato presterebbe, di regola, maggiore attenzione all'etichetta posta sulla bottiglia che non alla mera forma del recipiente nudo ed incolore.

- 6 La commissione di ricorso osservava che il marchio richiesto non presentava alcun ulteriore tratto che gli conferisse la capacità di essere nettamente distinto dalle forme usualmente disponibili sul mercato e di restare impresso nella memoria del consumatore quale indicazione dell'origine del prodotto. Infatti, osservava la detta commissione, la particolare concezione fatta valere dalla ricorrente emergerebbe solamente in esito ad un esame analitico approfondito, esame che il consumatore medio interessato non compie.
- 7 La commissione di ricorso osservava, infine, che la ricorrente non poteva far valere la registrazione del marchio richiesto presso il registro dei marchi tedeschi, atteso che una registrazione nazionale, ancorché possa essere presa in considerazione, non è tuttavia decisiva. Inoltre, a parere della commissione medesima, la documentazione attenente alla registrazione presentata dalla ricorrente non preciserebbe i motivi in base ai quali la registrazione del segno di cui trattasi era stata accolta.

### **Conclusioni delle parti**

- 8 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

9 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

## **In diritto**

10 La ricorrente deduce quattro motivi attinenti, rispettivamente, al mancato rispetto del principio dell'onere della prova a carico dell'UAMI, il che costituirebbe violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 (primo motivo), al mancato rispetto dell'art. 6 quinquies, punto A, n. 1, della convenzione di Parigi 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, rivista, da ultimo, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 828, n. 11847, pag. 108; in prosieguo: la «convenzione di Parigi»), derivante dal fatto che l'UAMI avrebbe negato tutela alla registrazione nazionale anteriore (secondo motivo), alla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, dell'art. 6 quinquies della convenzione di Parigi e dell'art. 2, n. 1, dell'accordo 15 aprile 1994, sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ivi compreso il commercio delle merci contraffatte (in prosieguo: l'«accordo ADPIC» — in inglese: il «TRIPs»), derivante dal fatto che l'UAMI non avrebbe sufficientemente esaminato la registrazione nazionale anteriore (terzo motivo), nonché alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, derivante dal fatto che l'UAMI non avrebbe tenuto conto del carattere distintivo del marchio richiesto e del fatto che le caratteristiche di quest'ultimo non presenterebbero alcuna funzione tecnica (quarto motivo).

*Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94*

### Argomenti delle parti

- 11 A parere della ricorrente, la commissione di ricorso, laddove ha osservato che la forma di cui trattasi verrebbe percepita quale forma di una bottiglia usuale e non quale indicatore dell'origine commerciale, senza fondare tale conclusione su esempi concreti, sarebbe venuta meno all'obbligo di provare l'assenza del carattere distintivo, onere ad essa incombente ai sensi del regolamento n. 40/94. La ricorrente sostiene che spetta all'UAMI, tenuto ad accertare d'ufficio i fatti nell'ambito dell'accertamento di impedimenti assoluti alla registrazione, provare l'assenza del carattere distintivo. Solamente ove l'UAMI sia in grado di dimostrare l'assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto il richiedente potrebbe quindi provare l'acquisizione del carattere distintivo per effetto dell'uso.
- 12 All'udienza la ricorrente ha aggiunto che il fatto che l'onere della prova incomba all'UAMI emergerebbe parimenti dall'art. 6 quinquies della convenzione di Parigi. A parere della ricorrente, per effetto di quest'ultimo articolo, la tutela di un marchio registrato in uno Stato contraente della convenzione di Parigi dovrebbe costituire la regola, ove il diniego di tutela costituirebbe un'eccezione che dovrebbe essere interpretata restrittivamente.
- 13 L'UAMI contesta l'argomento della ricorrente, osservando che l'esame d'ufficio dei fatti non riguarda l'onere della prova. L'Ufficio aggiunge di non poter essere tenuto a fornire una prova negativa, vale a dire quella dell'assenza di carattere distintivo. Infine, richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale, l'UAMI fa presente di essere soggetto, per quanto attiene all'assenza di carattere distintivo, unicamente all'obbligo di motivazione. Parimenti, l'Ufficio ritiene, alla luce della giurisprudenza, di potersi fondare su informazioni generali di carattere empirico, come avvenuto nel caso di specie, e che spetterebbe eventualmente al richiedente fornire indicazioni concrete e comprovate circa la percezione da parte dei consumatori interessati di taluni segni quali indicatori dell'origine commerciale del prodotto.

## Giudizio del Tribunale

- 14 In primo luogo, si deve osservare che il richiamo alla convenzione di Parigi, effettuato dalla ricorrente all'udienza, non è operante. Infatti, l'art. 6 quinquies della detta convenzione, attinente alla protezione ed alla registrazione di marchi depositati in un altro Stato contraente della convenzione medesima, non contiene norme che disciplinino la ripartizione dell'onere della prova nell'ambito dei procedimenti di registrazione dei marchi comunitari.
- 15 In secondo luogo, si deve osservare che, nell'ambito dell'esame della sussistenza di impedimenti assoluti di registrazione di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, il ruolo dell'UAMI consiste nell'accertare — dopo aver valutato oggettivamente ed imparzialmente le circostanze della specie alla luce delle pertinenti norme del regolamento n. 40/94 e della loro interpretazione da parte del giudice comunitario, consentendo al tempo stesso al richiedente di dedurre proprie osservazioni e di conoscere la motivazione della decisione adottata — se alla domanda di registrazione del marchio osti un impedimento assoluto alla registrazione. Tale decisione costituisce il frutto di una valutazione di ordine giuridico che, per la sua stessa natura, non può essere assoggettata ad un onere probatorio, ove la fondatezza di tale giudizio è peraltro suscettibile di contestazione in caso di ricorso dinanzi al Tribunale (v. infra, punto 18).
- 16 A termini dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, l'UAMI è tenuto ad esaminare d'ufficio i fatti pertinenti dai quali potrebbe derivare l'applicazione di un impedimento assoluto alla registrazione.
- 17 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 medesimo.

- 18 Infine, ove intenda respingere la domanda di marchio in considerazione della sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione, l'UAMI è tenuto a motivare la propria decisione a termini dell'art. 73, primo periodo, del regolamento medesimo. Tale obbligo di motivazione risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [v. sentenza del Tribunale 28 aprile 2004, cause riunite T-124/02 e T-156/02, Sunrider/UAMI — Vitakraft-Werke Wührmann e Friesland Brands (VITATASTE e METABALANCE 44), Racc. pag. II-1149, punti 72 e 73 nonché giurisprudenza ivi richiamata).
- 19 In terzo luogo, si deve rilevare che la commissione di ricorso, laddove accerti l'assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai consumatori di tali prodotti [v., per analogia, sentenza del Tribunale 22 giugno 2004, causa T-185/02, Ruiz-Picasso e a./UAMI — DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II-1739, punto 29]. In una siffatta ipotesi, la commissione di ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
- 20 È su tale esperienza acquisita che la commissione di ricorso si è fondata laddove, al punto 52 della decisione impugnata, ha rilevato che il consumatore interessato percepirebbe il marchio richiesto quale forma di una bottiglia usuale destinata a contenere bevande, condimenti ed alimenti liquidi, e non quale marchio di un determinato produttore.
- 21 Laddove la ricorrente invoca il carattere distintivo del marchio richiesto, in senso contrario al ragionamento della commissione di ricorso fondato sull'esperienza pratica, spetta alla medesima fornire indicazioni concrete e comprovate che dimostrino il carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, ovvero la sussistenza di un carattere distintivo acquisito per effetto dell'uso, atteso che il richiedente di un marchio si trova in una posizione migliore al riguardo, data la sua conoscenza approfondita del mercato [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale), Racc. pag. II-383, punto 48].

- 22 Ne consegue che erroneamente la ricorrente sostiene che, non avendo fornito tali indicazioni, la commissione di ricorso avrebbe violato l'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94. Il primo motivo dev'essere conseguentemente respinto.

*Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 6 quinquies, punto A, n. 1, della convenzione di Parigi*

#### Argomenti delle parti

- 23 La ricorrente deduce che l'UAMI, ritenendo che il marchio fosse sprovvisto di carattere distintivo sul territorio della Comunità, avrebbe effettivamente considerato invalido — e quindi privato di tutela sul territorio tedesco — il marchio tedesco anteriore a tutela del segno medesimo, registrato dal Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio dei brevetti e dei marchi tedesco). A parere della ricorrente, tale comportamento dell'UAMI costituirebbe violazione dell'art. 6 quinquies, punto A, n. 1, della convenzione di Parigi, che vieterebbe all'UAMI di dichiarare che un marchio non possa godere di protezione sul territorio dello Stato contraente della convenzione di Parigi in cui il marchio stesso sia stato registrato.

- 24 L'UAMI deduce che l'art. 6 quinquies, punto A, n. 1, della convenzione di Parigi dispone che il marchio registrato nel paese di origine è protetto all'estero come tale, vale a dire così come registrato, fatte salve le riserve indicate nell'articolo stesso. Orbene, l'art. 6 quinquies, punto B, lett. ii), disporrebbe espressamente un impedimento alla registrazione in caso di assenza di carattere distintivo. L'Ufficio aggiunge che il diniego di registrazione di un marchio comunitario non implica l'annullamento della registrazione nazionale a tutela del segno medesimo.

## Giudizio del Tribunale

25 Anche ammesso che l'UAMI sia vincolato all'osservanza dell'art. 6 quinquies della convenzione di Parigi, si deve rilevare, in primo luogo, che la ricorrente muove da una premessa erronea laddove afferma che l'UAMI avrebbe dichiarato invalida una registrazione esistente in uno Stato contraente della convenzione di Parigi. Infatti, come affermato nel quinto 'considerando' del regolamento n. 40/94, il diritto dei marchi comunitario non si sostituisce al diritto dei marchi degli Stati membri. Conseguentemente, la decisione impugnata, recante diniego di registrazione del marchio richiesto quale marchio comunitario, non incide né sulla validità né sulla tutela sul territorio tedesco della registrazione nazionale anteriore. Ne consegue che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, l'UAMI, adottando la decisione impugnata non ha privato la registrazione nazionale anteriore di tutela sul territorio tedesco e, conseguentemente, non ha violato l'art. 6 quinquies della convenzione di Parigi.

26 In secondo luogo, nella parte in cui, con il presente motivo, la ricorrente contesta all'UAMI di non aver ammesso la registrazione del marchio richiesto ai sensi dell'art. 6 quinquies, punto A, n. 1, della convenzione di Parigi, si deve osservare, al pari dell'UAMI, che il punto B, lett. ii), del medesimo articolo prevede la possibilità di negare la registrazione laddove il marchio richiesto sia privo di carattere distintivo. Ne consegue che l'UAMI non ha violato l'art. 6 quinquies, punto A, n. 1, della convenzione di Parigi per il sol fatto di aver escluso la registrazione del marchio richiesto in considerazione dell'impedimento assoluto di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, che vieta la registrazione di segni privi di carattere distintivo. Atteso che la fondatezza della conclusione raggiunta dalla commissione di ricorso quanto all'assenza del carattere distintivo del marchio richiesto costituisce oggetto del quarto motivo, non occorre procedere al suo esame nell'ambito del presente motivo.

27 Ne consegue che il secondo motivo dev'essere respinto.

*Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, dell'art. 6 quinquies della convenzione di Parigi e dell'art. 2 dell'accordo ADPIC*

## Argomenti delle parti

<sup>28</sup> A parere della ricorrente, l'UAMI non avrebbe sufficientemente esaminato la registrazione precedentemente effettuata presso il Deutsches Patent- und Markenamt, vertente su un segno identico a quello oggetto del marchio richiesto. A suo parere, il marchio comunitario e le registrazioni nazionali sarebbero connessi in considerazione della possibilità di rivendicare l'antiorità di questi ultimi. La ricorrente ne trae la conclusione che l'UAMI sarebbe obbligato a tener conto delle registrazioni nazionali anteriori. In subordine, a parere della ricorrente, dalla concordanza del fondamento normativo costituito dalla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, su ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), e dal regolamento n. 40/94, emergerebbe che l'UAMI e l'amministrazione nazionale interessata debbano applicare gli stessi criteri previsti dalle due normative e che, conseguentemente, l'UAMI debba spiegare i motivi per i quali applichi tali criteri in modo differente rispetto all'amministrazione nazionale, ove tale obbligo risulterebbe dal regolamento n. 40/94, dalla convenzione di Parigi nonché dell'accordo ADPIC.

<sup>29</sup> L'UAMI deduce che i richiami alla convenzione di Parigi e all'accordo ADPIC sono inoperanti, atteso che tali normative non riguarderebbero l'obbligo di motivazione. L'Ufficio osserva inoltre che la motivazione di una decisione deve esprimere in modo chiaro ed univoco i rilievi operati dall'autorità competente. A parere dell'UAMI, la decisione impugnata rispetterebbe tali esigenze, atteso che la commissione di ricorso ha rilevato che la registrazione nazionale anteriore non possedeva carattere vincolante nell'ambito del regime comunitario dei marchi.

## Giudizio del Tribunale

- 30 In limine, occorre respingere il richiamo alla convenzione di Parigi e all'accordo ADPIC effettuato dalla ricorrente. Infatti, a differenza del regolamento n. 40/94, le due dette normative non prevedono obbligo di motivazione delle decisioni e sono, conseguentemente, prive di pertinenza nell'ambito del presente motivo.
- 31 Deve essere parimenti respinto l'argomento della ricorrente relativo al fatto che il titolare di un marchio nazionale possa rivendicare l'antiorità di quest'ultimo rispetto ad una domanda di registrazione comunitaria o ad un marchio comunitario recante lo stesso segno e riguardante prodotti o servizi identici. È certamente vero, come osservato dalla ricorrente, che, a termini degli artt. 34 e 35 del regolamento n. 40/94, quando il titolare di un marchio comunitario che abbia rivendicato la priorità di un marchio nazionale anteriore identico rinunci a quest'ultimo o lo lasci estinguere, si ritiene continui a beneficiare degli stessi diritti di cui avrebbe goduto se il detto marchio anteriore avesse continuato ad essere registrato. Tuttavia, tali disposizioni non possono avere ad oggetto, ovvero produrre l'effetto, di garantire al titolare di un marchio nazionale la registrazione del medesimo quale marchio comunitario, indipendentemente dalla sussistenza di un impedimento assoluto o relativo alla registrazione.
- 32 Inoltre, per quanto attiene al preteso mancato esame della registrazione tedesca anteriore, si deve osservare che il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa comunitaria, ragion per cui l'UAMI e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro che ammetta l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa

nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 47].

33 Tuttavia, le registrazioni già effettuate negli Stati membri costituiscono un elemento che, pur non essendo determinante, può essere preso in considerazione ai fini della registrazione di un marchio comunitario [sentenza del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un pane di sapone), Racc. pag. II-265, punto 61; 31 gennaio 2001, causa T-24/00, Sunrider/UAMI (VITALITE), Racc. pag. II-449, punto 33, e 19 settembre 2001, causa T-337/99, Henkel/UAMI (Comprese rotonde di colore rosso e bianco), Racc. pag. II-2597, punto 58]. In tal senso, tali registrazioni possono offrire un supporto di analisi nella valutazione di una domanda di registrazione di un marchio comunitario [sentenza del Tribunale 26 novembre 2003, causa T-222/02, HERON Robotunits/UAMI (ROBOTUNITS), Racc. pag. II-4995, punto 52].

34 Orbene, si deve osservare che, al punto 55 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha osservato quanto segue:

«(...) la registrazione del marchio richiesto nel registro tedesco dei marchi (...) non possiede alcuna forza vincolante con riguardo al regime dei marchi comunitario, che costituisce un'istituzione giuridica autonoma ed indipendente dai regimi nazionali dei marchi. Del resto, le registrazioni esistenti negli Stati membri rappresentano un fatto che può essere unicamente preso in considerazione nel contesto della registrazione di un marchio comunitario, senza essere determinante. Inoltre, la documentazione di accompagnamento alla registrazione presentata dalla richiedente non specifica sulla base di quali motivi la registrazione del segno di cui trattasi sia stata accolta (...)»

35 La commissione di ricorso ha quindi debitamente tenuto conto della sussistenza della registrazione nazionale, senza poter peraltro esaminare gli specifici motivi che

avevano indotto il Deutsches Patent- und Markenamt ad ammettere la registrazione del marchio nazionale. Orbene, tali motivi, restandole sconosciuti, non potevano servire da supporto di analisi.

36 Per quanto attiene, infine, all'obbligo di motivazione, la cui portata è stata rammentata supra al punto 18, si deve osservare che il punto 55 della decisione impugnata, richiamato supra al punto 34, specifica in termini chiari ed univoci i motivi che hanno indotto la commissione di ricorso a non attenersi alla decisione del Deutsches Patent- und Markenamt. Va aggiunto che tale motivazione ha consentito, da un lato, alla ricorrente di conoscere le ragioni alla base della decisione impugnata al fine di poter difendere i propri diritti, cosa di cui costituiscono prova le censure dedotte dalla ricorrente nell'ambito del secondo e del terzo motivo del presente ricorso e, dall'altro, al Tribunale di esercitare il proprio sindacato di legittimità sulla decisione impugnata.

37 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il terzo motivo dev'essere respinto.

*Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94*

#### Argomenti delle parti

38 Secondo la ricorrente, nella specie il marchio richiesto possiederebbe il grado minimo di distintività richiesto dalla giurisprudenza. Essa osserva, a tal riguardo, che l'impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto è caratterizzata da un collo di bottiglia snello, un corpo di bottiglia piatto e largo la cui vista frontale e dorsale appare, per la maggior parte, bombata, da una parte inferiore terminante in un rigonfiamento nonché da incavi disposti in modo simmetrico sui fianchi del corpo della bottiglia.

39 La ricorrente contesta inoltre il rilievo dell'UAMI secondo cui il marchio richiesto non costituirebbe altro che una variazione minima e modesta di forme tipiche e il detto marchio non presenterebbe ulteriori tratti tali da poter essere considerati incisivi, particolari o originali. Essa rammenta che né la particolarità né l'originalità costituiscono criteri del carattere distintivo di un marchio. Al contrario, un carattere distintivo minimo sarebbe sufficiente perché il marchio possa costituire oggetto di registrazione. La ricorrente aggiunge che ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale non occorrerebbe applicare criteri più restrittivi.

40 La ricorrente contesta parimenti l'affermazione secondo cui il consumatore si orienterebbe, nell'operare le proprie scelte, in funzione dell'etichetta o del logo apposto sul prodotto e non in funzione della forma della bottiglia. Essa ritiene che, al momento dell'acquisto, il consumatore orienterà le proprie scelte in funzione della forma della bottiglia e, solamente dopo aver individuato il prodotto desiderato, verificherà le proprie scelte sulla base dell'etichetta. La ricorrente aggiunge a tal riguardo che il consumatore medio sarebbe senz'altro in grado di percepire la forma del confezionamento dei prodotti di cui trattasi quale indicazione dell'origine commerciale dei medesimi.

41 In subordine, la ricorrente deduce che nessun tratto del marchio richiesto possiede funzioni tecniche.

42 A parere dell'UAMI, il consumatore non opererebbe, di regola, correlazioni tra la forma o il confezionamento del prodotto e l'origine del medesimo, bensì farebbe normalmente riferimento, al fine di poter riconoscere l'origine commerciale dei prodotti, alle etichette apposte sull'imballaggio.

- 43 L'Ufficio aggiunge che i tratti del marchio richiesto invocati dalla ricorrente costituiscono solamente caratteristiche concettuali usuali ovvero non potrebbero essere percepiti dal consumatore interessato se non in esito ad un esame analitico che il consumatore medesimo non compierà. L'Ufficio ne trae la conclusione che il marchio richiesto sarà percepito quale variante della forma di confezionamento abituale del prodotto corrispondente e non quale indicazione dell'origine commerciale del medesimo.
- 44 L'UAMI osserva, in ultimo luogo, che la questione se le caratteristiche concettuali, isolatamente considerate, rispondano a funzioni tecniche o ergonomiche resta irrilevante nell'ambito dell'esame del carattere distintivo.

### Giudizio del Tribunale

- 45 Si deve ricordare, in limine, che il carattere distintivo di un marchio dev'essere valutato, da un lato, in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall'altro, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente [sentenze del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T-305/02, Nestlé Waters France/UAMI (Forma di una bottiglia), Racc. pag. II-5207, punto 29, e 29 aprile 2004, causa T-399/02, Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia di birra), Racc. pag. II-1391, punto 19]. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma di un prodotto non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (citate sentenze «Forma di una bottiglia», punto 35, e «Forma di una bottiglia di birra», punto 22). Inoltre, nell'ambito dell'esame del carattere distintivo di un marchio, occorre analizzare l'impressione complessiva prodotta dall'apparenza del medesimo (v. sentenza «Forma di una bottiglia», cit. supra, punto 39 e giurisprudenza ivi richiamata).

- 46 Nella specie, i prodotti oggetto del marchio richiesto sono costituiti da prodotti alimentari di consumo corrente. Pertanto, il pubblico interessato è quello costituito da tutti i consumatori. Occorre quindi valutare il carattere distintivo del marchio richiesto tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v. sentenze «Forma di una bottiglia», cit. supra, punto 33, e «Forma di una bottiglia di birra», cit. supra, punti 19 e 20).
- 47 In primo luogo, per quanto attiene alla tesi della ricorrente secondo cui, nell'ambito di prodotti come quelli in esame, il consumatore opererebbe le proprie scelte in funzione della forma del confezionamento piuttosto che sulla base dell'etichetta, si deve osservare che non è abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o della forma della loro confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale (v. sentenza della Corte 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI, Racc. pag. I-9165, punto 30 e giurisprudenza ivi richiamata). Parimenti, tali consumatori attribuiscono, in primo luogo, una semplice funzione di confezionamento alle bottiglie in cui tali prodotti sono contenuti [sentenza del Tribunale 28 gennaio 2004, cause riunite da T-146/02 a T-153/02, Deutsche SiSi-Werke/UAMI (Sacchetto che sta in piedi), Racc. pag. II-447, punto 38]. Poiché la ricorrente non ha dedotto elementi probatori che depongano contro l'applicazione di tale giurisprudenza al caso di specie, tale tesi dev'essere respinta.
- 48 Si deve aggiungere che la conclusione dell'Ufficio contestata non è incompatibile con la circostanza, invocata dalla ricorrente, secondo cui il consumatore medio sarebbe pienamente in grado di percepire la forma del confezionamento dei prodotti di consumo corrente quale indicazione della loro origine commerciale (v. sentenza «Forma di una bottiglia», cit. supra, punto 34). Anche nel caso in cui ciò dovesse avvenire, tale conclusione generale non significa che qualsiasi confezionamento di un siffatto prodotto possieda il carattere distintivo richiesto ai fini della sua registrazione quale marchio comunitario. Infatti, l'esistenza del carattere distintivo di un segno dev'essere valutata specificamente caso per caso alla luce dei criteri esposti supra ai punti 45 e 46.

- 49 In secondo luogo, per quanto riguarda le quattro caratteristiche che, a parere della ricorrente, contribuirebbero al carattere distintivo della bottiglia, si deve osservare, in limine, che la semplice circostanza che una forma costituisca una variante di una forma abituale di un determinato tipo di prodotto non è sufficiente a dimostrare che il marchio consistente in tale forma non sia privo di carattere distintivo. Occorre sempre verificare se tale marchio consenta al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere il prodotto di cui trattasi da quelli di altre imprese, senza procedere ad un'analisi e senza applicare un'attenzione particolare (v. sentenza *Mag Instrument/UAMI*, cit. supra, punto 32). Infatti, più la forma della quale viene chiesta la registrazione assomiglia alla forma che, con ogni probabilità, assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo (v. sentenza *Mag Instrument/UAMI*, cit. supra, punto 31).
- 50 Per quanto attiene al collo allungato ed al corpo appiattito, si deve necessariamente rilevare che i parametri del marchio richiesto non si discostano dalla forma abituale di una bottiglia contenente prodotti come quelli oggetto del marchio richiesto. Infatti, né la lunghezza del collo ed il suo diametro né la proporzione tra la larghezza e lo spessore della bottiglia si distinguono dalla norma in alcun modo.
- 51 La stessa conclusione vale per il rigonfiamento inferiore. Infatti, si tratta di una caratteristica concettuale abituale delle bottiglie commercializzate nel settore di cui trattasi.
- 52 L'unica caratteristica che discosta il marchio richiesto dalla forma abituale è costituita dagli incavi laterali. Infatti, a differenza degli esempi forniti dall'*UAMI*, il

marchio richiesto presenta curve strette che danno quasi l'impressione di un semicerchio.

- 53 Orbene, anche qualora tale tratto potesse essere considerato inusuale, esso non è di per sé sufficiente ad incidere sull'impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto in misura tale che quest'ultimo si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore assolvendo, di conseguenza, la sua funzione essenziale di indicatore d'origine (v. sentenza *Mag Instrument/UAMI*, cit. supra, punto 31).
- 54 Complessivamente considerate, le quattro caratteristiche sopra menzionate non producono quindi un'impressione globale idonea a rimettere in discussione tale conclusione. Ne consegue che il marchio richiesto, valutato rispetto all'impressione complessiva che esso produce, è sprovvisto di carattere distintivo.
- 55 Tale conclusione non è in contraddizione con la circostanza, invocata dalla ricorrente, secondo cui né la particolarità né l'originalità costituirebbero criteri del carattere distintivo di un marchio. Infatti, ancorché l'esistenza di tratti particolari o originali non costituisca una condizione sine qua non ai fini della registrazione, resta il fatto che la loro presenza, al contrario, ben può conferire ad un marchio il grado richiesto di distintività di cui questo sarebbe altrimenti privo. Per tale motivo, dopo aver esaminato l'impressione prodotta dalla bottiglia e dopo aver rilevato, al punto 45 della decisione impugnata che, «il cliente non trarrà [trarrebbe] dalla bottiglia stessa, così come essa si presenta in concreto, alcuna indicazione circa la sua origine commerciale», la commissione di ricorso ha esaminato se il marchio richiesto possedesse tratti specifici che attribuissero al medesimo il grado minimo di distintività richiesto. Orbene, dopo aver rilevato, al punto 49 della decisione

impugnata, che tale ipotesi non ricorreva, la commissione di ricorso ha giustamente concluso nel senso dell'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto.

56 In terzo luogo, per quanto attiene alla circostanza invocata dalla ricorrente secondo cui i tratti caratteristici del marchio richiesto non possiederebbero funzioni tecniche o ergonomiche, si deve rilevare che tale circostanza, anche ammesso che risulti provata, non può incidere sull'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto. Infatti, nei limiti in cui il pubblico interessato percepisce il segno quale indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio, il fatto che tale segno svolga o meno simultaneamente una funzione diversa da quella indicatrice dell'origine commerciale, ad esempio una funzione tecnica, non incide sul suo carattere distintivo [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-173/00, KWS Saat/UAMI (Tonalità arancio), Racc. pag. II-3843, punto 30].

57 Ne consegue che il quarto motivo dev'essere parimenti respinto, ragion per cui il ricorso dev'essere respinto in toto.

### **Sulle spese**

58 A termini 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, essendo rimasta soccombente ed avendone l'UAMI chiesto la condanna, dev'essere pertanto condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
  
- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 marzo 2006.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

J. Pirrung