

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

29 aprile 2004 *

Nei procedimenti riuniti C-456/01 P e C-457/01 P,

Henkel KGaA, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dal sig. C. Osterrieth, Rechtsanwalt,

ricorrente,

aventi ad oggetto due ricorsi diretti all'annullamento delle pronunce del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 19 settembre 2001 nelle cause T-335/99, Henkel /UAMI (pasticca rettangolare rossa e bianca) (Racc. pag. II-2581), e T-336/99, Henkel/UAMI (pasticca rettangolare verde e bianca) (Racc. pag. II-2589),

procedimenti in cui l'altra parte è:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Schennen e dalla sig.ra S. Laitinen, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet e R. Schintgen e dalla sig.ra F. Macken (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 2 ottobre 2003, nel corso della quale la Henkel KGaA è stata rappresentata dall'avv. C. Osterreith e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dai sigg. D. Schennen e A. von Mühlendahl, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 novembre 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

¹ Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 26 novembre 2001 la Henkel KGaA (in prosieguo: la «Henkel») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49

dello Statuto CE della Corte di giustizia, le sentenze del Tribunale di primo grado 19 settembre 2001 nelle cause T-335/99, Henkel/UAMI (pasticca rettangolare rossa e bianca) (Racc. pag. II-2581; in prosieguo: la «sentenza T-335/99»), e T-336/99, Henkel/UAMI (pasticca rettangolare verde e bianca) (Racc. pag. II-2589; in prosieguo: la «sentenza T-336/99») (in prosieguo, insieme: le «sentenze impugnate»), con le quali il Tribunale ha respinto i suoi ricorsi diretti all'annullamento delle decisioni della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») 21 settembre 1999 (procedimenti R 70/1999-3 e R 71/1999-3), che hanno respinto i suoi ricorsi contro il diniego di registrazione come marchi comunitari di pasticche di forma tridimensionale per diverse classi di prodotti fra cui, in particolare, prodotti per lavabiancheria o lavastoviglie (in prosieguo: le «decisioni controverse»).

- 2 Con ordinanza del presidente della Sesta Sezione 2 giugno 2003 i procedimenti C-456/01 P e C-457/01 P sono stati riuniti ai fini della trattazione orale e della sentenza.

Contesto normativo

- 3 Ai termini dell'art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1):

«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i 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».

4 L'art. 7 del medesimo regolamento dispone:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

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

b) i marchi privi di carattere distintivo;

c) marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

(...)

3. Il paragrafo 1, lettere 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».

Fatti della causa

- 5 Il 15 dicembre 1997 e l'8 gennaio 1998 la Henkel domandava all'UAMI la registrazione come marchi comunitari di due pasticche di forma tridimensionale, costituite, l'una, da uno strato di colore bianco e da uno strato di colore rosso sovrapposti (causa T-335/99) e, l'altra, da uno strato di colore bianco e da uno strato di colore verde sovrapposti (causa T-336/99).

- 6 I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientravano nella classe 3 dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «prodotti in forma di pasticche per la biancheria e le stoviglie».

- 7 Con decisioni 3 febbraio 1999 l'esaminatore dell'UAMI respingeva tali domande perché i marchi dei quali si chiedeva la registrazione erano privi di carattere distintivo e per questa ragione non potevano essere registrati in conformità dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 8 Con le decisioni controverse la terza commissione di ricorso dell'UAMI confermava le decisioni dell'esaminatore considerando, per ciascun marchio del quale si chiedeva la registrazione, ch'era privo di carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dato che la sua forma concreta non identificava in nessun modo, per il consumatore o l'utente finale, la provenienza dei prodotti su cui era apposto. Secondo la detta commissione, una forma tridimensionale doveva avere un aspetto sufficientemente originale per imprimersi facilmente nella memoria e distinguersi dalle ordinarie offerte del mercato.

Il procedimento dinanzi al Tribunale e le sentenze impugnate

- 9 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 26 novembre 1999 la Henkel ha proposto due ricorsi di annullamento delle decisioni controverse.
- 10 Nella sentenza T-335/99 il Tribunale statuiva che la commissione di ricorso dell'UAMI aveva concluso a ragione che il marchio tridimensionale del quale era stata chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e ciò per i seguenti motivi:

«41 Nel caso di specie, il marchio di cui viene richiesta la registrazione è costituito dalla forma e dalla disposizione dei colori di una pasticca per lavabiancheria o lavastoviglie, vale a dire dalla presentazione del prodotto stesso.

42 Dall'art. 4 del regolamento n. 40/94 risulta che tanto la forma del prodotto quanto i colori rientrano tra i segni idonei a costituire un marchio comunitario. L'idoneità generale di una categoria di segni a costituire un marchio non implica tuttavia che i segni appartenenti a tale categoria possiedano necessariamente, in relazione ad un dato prodotto o servizio, carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

43 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione "i marchi privi di carattere distintivo". Occorre considerare che ha carattere distintivo il marchio che consente di distinguere, secondo la loro origine, i prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la registrazione. A tal fine, non è necessario che esso trasmetta un'informazione precisa relativa

all'identità di colui che ha fabbricato il prodotto o che ha prestato il servizio. È sufficiente che il marchio consenta al pubblico interessato di distinguere il prodotto o il servizio da esso designato nei confronti di quelli che hanno un'altra origine commerciale e di concludere che tutti i prodotti o i servizi che esso designa sono stati fabbricati, commercializzati o forniti sotto il controllo del titolare di tale marchio, al quale può attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 28).

- 44 Dal tenore letterale dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 risulta che un carattere distintivo minimo è sufficiente affinché non sia applicabile l'impedimento assoluto definito in tale disposizione. Occorre quindi ricercare, nell'ambito di un esame preventivo e fuori da qualsiasi presa in considerazione dell'uso del segno ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, se il marchio richiesto consenta al pubblico cui ci si rivolge di distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale al momento della decisione di effettuare un acquisto.
- 45 L'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non opera distinzioni tra diverse categorie di marchi. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non sono quindi diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi.
- 46 Occorre cionondimeno tener conto, nell'ambito dell'applicazione di tali criteri, che nel caso di un marchio tridimensionale costituito dalla forma e dai colori del prodotto stesso la percezione da parte del pubblico interessato non è necessariamente la stessa che nel caso di un marchio nominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dalla forma del prodotto. Infatti, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso.

- 47 Per quanto riguarda la percezione del pubblico interessato, la commissione di ricorso ha rilevato giustamente che i prodotti per i quali è stato richiesto il marchio nel caso di specie, cioè i prodotti in forma di pasticche per lavabiancheria e lavastoviglie, sono beni di consumo largamente diffusi. Il pubblico interessato da tali prodotti è composto 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 ed avveduto (v., per analogia, sentenza della Corte 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc. pag. I-4657, punti da 30 a 32).
- 48 La percezione del marchio da parte del pubblico interessato è influenzata, in primo luogo, dal livello di attenzione del consumatore medio, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26). Al riguardo, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che, trattandosi di prodotti di consumo quotidiano, il livello di attenzione del consumatore medio nei confronti della forma e dei colori delle pasticche per lavabiancheria e lavastoviglie non è elevato.
- 49 Per valutare se la combinazione della forma e della disposizione dei colori della pasticca controversa possa essere percepita dal pubblico come un'indicazione di origine, occorre analizzare l'impressione complessiva prodotta da tale combinazione (v., analogamente, sentenza della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23), ciò che non è incompatibile con un esame in successione dei diversi elementi di presentazione impiegati.
- 50 La forma tridimensionale di cui viene richiesta la registrazione (...) fa parte delle forme geometriche di base ed è una delle forme a cui si pensa spontaneamente per un prodotto destinato alla lavabiancheria o alla lavastoviglie. (...).

51 Quanto alla presenza di due strati (...) occorre rilevare che il pubblico interessato è abituato alla presenza di elementi di diverso colore in un prodotto detergente. (...) Le particelle colorate richiamano quindi determinate qualità del prodotto, pur non potendo essere considerate per questo come un'indicazione descrittiva ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Tuttavia, dall'inapplicabilità di quest'ultimo impedimento non può essere dedotto che gli elementi colorati conferiscono necessariamente un carattere distintivo al marchio richiesto. Infatti, tale carattere manca qualora, come avviene nel caso di specie, il pubblico cui ci si rivolge sia indotto a percepire la presenza degli elementi colorati come evocazione di determinate qualità del prodotto, e non come indicazione della sua origine. La possibilità che i consumatori possano ciononostante abituarsi a riconoscere il prodotto sulla base dei suoi colori non basta, di per sé, per eludere l'applicazione dell'impedimento previsto dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Una siffatta evoluzione della percezione del segno da parte del pubblico può essere presa in considerazione, se accertata, solo nell'ambito dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.

(...)

53 (...) L'uso di colori di base, come il blu o il verde, è corrente e addirittura tipico per i prodotti detergenti. Il ricorso ad altri colori di base, come il rosso o il giallo, rientra fra le variazioni alle quali si pensa spontaneamente per la presentazione tipica dei detti prodotti.

54 Ne consegue che il marchio tridimensionale richiesto è costituito da una combinazione di elementi di presentazione cui si pensa spontaneamente e che sono tipici del prodotto di cui trattasi.

(...)

56 Considerata l'impressione di insieme che si ricava dalla forma e dalla disposizione dei colori della pasticca controversa, il marchio richiesto non consentirà al pubblico interessato di distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale al momento della decisione di effettuare un acquisto.

57 Occorre aggiungere che l'inidoneità del marchio richiesto ad indicare l'origine del prodotto, a priori e indipendentemente dal suo uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, non viene rimessa in discussione dal numero più o meno grande di pasticche simili già presenti sul mercato. Di conseguenza, non è necessario pronunciarsi, nel caso di specie, sul problema di sapere se il carattere distintivo del marchio debba essere valutato al momento del deposito della domanda di registrazione ovvero al momento della registrazione effettiva.

(...)

59 Ne discende che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che il marchio tridimensionale richiesto è privo di carattere distintivo.

60 Il fatto che i criteri di valutazione del detto carattere, nell'ipotesi di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto stesso, non siano più rigorosi di quelli applicabili alle altre categorie di marchi non conduce ad una conclusione diversa.

- 61 Infatti, le considerazioni che hanno condotto la commissione di ricorso a constatare l'assenza di carattere distintivo nel marchio richiesto giustificano una conclusione identica alla luce dei criteri di valutazione del detto carattere, criteri applicabili a tutti i marchi, siano essi nominativi, figurativi o tridimensionali».
- 11 Nella sentenza T-336/99 il Tribunale perveniva alla stessa conclusione. I punti 38-58 di tale sentenza sono redatti nei medesimi termini, in sostanza, dei punti 40-52 e 54-61 della sentenza T-335/99, riprodotti al punto precedente.
- 12 Pertanto con le sentenze impugnate il Tribunale respingeva i ricorsi della Henkel contro le decisioni controverse.

I ricorsi d'impugnazione

- 13 La Henkel chiede l'annullamento delle sentenze impugnate e delle decisioni controverse nonché la condanna dell'UAMI alle spese.
- 14 L'UAMI chiede il rigetto dei ricorsi d'impugnazione e la condanna della Henkel alle spese.
- 15 Con ordinanza 9 gennaio 2003 il presidente della Corte ha respinto la domanda, depositata nella cancelleria della Corte il 6 maggio 2002, con cui la società Reckitt Benckiser NV ha chiesto d'intervenire a favore della Henkel.

16 A sostegno dei suoi ricorsi la Henkel fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tale motivo unico si suddivide, in sostanza, in tre parti rispettivamente attinenti:

— al carattere distintivo dei marchi dei quali è chiesta la registrazione;

— alla definizione del livello di attenzione del consumatore medio, e

— alla data di riferimento per la valutazione del carattere distintivo dei detti marchi.

17 L'UAMI ritiene che nelle sentenze impugnate il Tribunale non abbia commesso errori di diritto nell'interpretazione ed applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sulla prima parte del motivo, attinente al carattere distintivo di un marchio

Argomenti delle parti

18 In primo luogo la Henkel fa valere che, constatando che le forme rettangolari utilizzate per le pasticche in causa erano forme cui si pensava spontaneamente, il Tribunale ha applicato un criterio inesatto di valutazione del carattere distintivo di un marchio. Nella fattispecie esso avrebbe dovuto limitarsi a verificare se le caratteristiche delle dette pasticche siano diverse da quelle tipiche di prodotti simili o se, viceversa, siano tecnicamente necessarie.

- 19 La Henkel contesta anche l'affermazione del Tribunale secondo cui i diversi colori utilizzati in un detergente non sono percepiti come un'indicazione d'origine di quest'ultimo, ma semplicemente come un'indicazione per il consumatore della presenza in tale prodotto di svariate sostanze attive. A suo dire, il pubblico percepisce la disposizione dei colori come una caratteristica specifica della presentazione di un dato prodotto detergente.
- 20 La Henkel aggiunge, nella causa C-456/01 P, che nella sua analisi del carattere distintivo del marchio del quale è chiesta la registrazione il Tribunale non avrebbe dovuto trascurare la circostanza che essa è la sola impresa a utilizzare il colore rosso per i detergenti. Infatti, per valutare il carattere distintivo di tale marchio, sarebbe importante che il pubblico potesse associare quest'ultimo al suo titolare su questa sola base, cioè sulla base dell'esclusività dell'uso del rosso per i suddetti prodotti.
- 21 In secondo luogo la Henkel ritiene che il fatto che il Tribunale si sia basato principalmente sulla circostanza che le forme e i colori delle pasticche in causa costituiscono una forma geometrica ovvero sono colori di base lasci presumere che esso abbia preso atto nella sua analisi del carattere distintivo del marchio di considerazioni legate all'eventuale imperativo di disponibilità, contrariamente a quanto statuito nella sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I-2779).
- 22 La Henkel adduce anche che, in ogni caso, nessun imperativo di disponibilità osta all'utilizzazione della combinazione di una forma con colori quale quella per la quale è chiesta la registrazione come marchio nella fattispecie. Quanto, innanzi tutto, alla forma scelta, i produttori hanno mano libera al riguardo, purché rispettino certi parametri tecnici. Sul piano tecnico, non risulterebbe che le concorrenti possano fabbricare pasticche utilizzabili dal consumatore solo scegliendo la forma della quale è stata chiesta nella fattispecie la registrazione. Secondariamente, non ci sarebbe nessun imperativo di disponibilità per quanto concerne la disposizione concreta dei colori. Secondo la Henkel, se il consumatore vede una certa disposizione di colori, non la percepisce come una necessità

tecnica, bensì come la libera e fantasiosa espressione del *proprium* del prodotto. Ne discenderebbe, insomma, che nessun imperativo di disponibilità impedisce la registrazione di una certa combinazione di forme e di colori come quella oggetto della presente fattispecie.

- 23 L'UAMI fa valere in primo luogo che il Tribunale ha considerato a giusto titolo che i marchi dei quali è chiesta la registrazione non sono suscettibili di protezione in conformità dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 perché si tratta di marchi tridimensionali costituiti da una combinazione di elementi di presentazione ovvi e tipici del prodotto considerato, che non permettono al pubblico pertinente di distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli di diversa origine commerciale.
- 24 Secondo l'UAMI, affinché abbia un carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), succitato, un marchio tridimensionale costituito dalla forma di un prodotto deve essere originale, inusuale o arbitrario. Forme o combinazioni di forme e di colori correnti, banali o ovvie sarebbero prive di carattere distintivo.
- 25 Esso considera che, nel caso di una pasticca per lavabiancheria o lavastoviglie, è la funzionalità che conta e, per il consumatore, la forma normale e naturale di un questo genere di prodotti è quella rettangolare ovvero un'altra forma altrettanto semplice. Il consumatore non s'interrogerebbe sulla composizione esatta e sull'effetto degli agenti di colore della pasticca, bensì presumerebbe, tutt'al più, che si tratti di due sostanze dalle diverse proprietà e non di un mezzo d'identificazione della provenienza del prodotto. La forma stessa del prodotto adempirebbe la funzione d'indicare l'origine di quest'ultimo solamente in casi eccezionali. Ciò non discende, secondo l'UAMI, da criteri giuridici differenti e magari più rigorosi; piuttosto, sarebbe il risultato di una situazione di fatto, vale a dire della maniera in cui i consumatori percepiscono i prodotti considerati.

- 26 L'UAMI fa valere anche che a giusto titolo nelle sentenze impugnate il Tribunale ha basato il suo esame del carattere distintivo dei marchi dei quali è chiesta la registrazione sull'impressione complessiva da essi prodotta. Tale approccio non esclude, infatti, e anzi esige, che i diversi elementi di presentazione siano considerati separatamente. Esso corrisponderebbe alla prassi di esame da parte dell'UAMI delle domande di registrazione, specie nel caso di marchi tridimensionali.
- 27 L'UAMI conclude che il deposito di una domanda di registrazione relativa a forme di prodotti tanto semplici e banali non può assicurare al richiedente la priorità di un marchio comunitario e che le pasticche di questo tipo, per lavabiancheria o lavastoviglie, possono essere protette solo dopo che, a seguito di un uso intensivo, sono riuscite a imporsi come segni di un determinato produttore, conformemente all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
- 28 Quanto, in secondo luogo, all'imperativo di disponibilità, l'UAMI sostiene che l'interpretazione di questo concetto difesa dalla Henkel sulla base della passata giurisprudenza dei tribunali tedeschi è stata categoricamente respinta dalla Corte nella sentenza *Windsurfing Chiemsee*, cit.
- 29 Aggiunge che la descrizione fatta dalla Henkel dell'evoluzione dei prodotti per il bucato e del mercato corrispondente depone a favore della supposta esistenza di un imperativo di disponibilità (non, tuttavia, ai sensi della detta giurisprudenza), in quanto mostra a che punto le varie imprese concorrenti hanno, dall'inizio, fatto ricorso contestualmente alle forme rettangolari e rotonde, nonché a un secondo strato colorato, per le pasticche per lavabiancheria o lavastoviglie.

Giudizio della Corte

- 30 Conformemente all'art. 4 del regolamento n. 40/94 possono costituire marchi comunitari tutti i segni riproducibili graficamente, a condizione che siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
- 31 Dalla detta disposizione risulta che tra i segni che possono costituire marchi comunitari sono compresi sia la forma di un prodotto sia i suoi colori. Di conseguenza, un segno composto dalla forma tridimensionale di una pasticca per lavabiancheria o lavastoviglie, combinata con la disposizione dei colori di tale pasticca, può in via di principio costituire un marchio purché siano soddisfatte le due condizioni menzionate al punto precedente.
- 32 Tuttavia, come il Tribunale ha giustamente osservato ai punti 42 della sentenza T-335/99 e 40 della sentenza T-336/99, l'idoneità generale di un segno a costituire un marchio nel senso di cui all'art. 4 del regolamento n. 40/94 non implica che tale segno possieda necessariamente un carattere distintivo, nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, rispetto a un determinato prodotto o servizio.
- 33 Ai termini di quest'ultima disposizione è rifiutata la registrazione dei marchi privi di carattere distintivo.
- 34 Dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese [a

proposito dell'art. 3, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), disposizione identica a quella del detto art. 7, n. 1, lett. b), v. sentenza 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a. (Racc. pag. I-3161, punto 40)].

- 35 Questo carattere distintivo dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative dei settori interessati, costituiti dai consumatori medi dei detti prodotti o servizi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti (v. sentenze Linde e a., cit., punto 41, e 12 febbraio 2004, causa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Racc. pag. I-1619, punto 34).
- 36 Dalla motivazione delle sentenze impugnate risulta che, al riguardo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 37 Esso, infatti, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, ha valutato l'assenza di carattere distintivo dei marchi in questione rispetto, da un lato, ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, dall'altro, alle aspettative dei settori interessati, costituiti, nella fattispecie, da tutti i consumatori.
- 38 Giustamente il Tribunale ha osservato anche che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma stessa del prodotto non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Ha tuttavia ricordato che, in sede di applicazione di tali criteri, le aspettative del pubblico del settore interessato non sono necessariamente le stesse nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma e dai colori del prodotto stesso, rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un

segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso, appunto, di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (in tal senso, v. sentenze Linde e a., cit., punto 48, e 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel, Racc. pag. I-1725, punto 52).

39 Alla luce di quanto precede, più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione (v., a proposito dell'identica disposizione contenuta nell'art. 3, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104, sentenza Henkel, cit., punto 49).

40 Ne consegue che, dichiarando che i marchi dei quali è stata chiesta la registrazione sono privi del carattere distintivo di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il Tribunale non è incorso in nessun errore di diritto quanto a tale disposizione e alla pertinente giurisprudenza della Corte.

41 Occorre poi rilevare che l'applicazione concreta di tali criteri ai casi di specie da parte del Tribunale comporta valutazioni di fatto. Ora, solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui un'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che ad esso sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento degli elementi presentati al Tribunale (v. sentenza 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 22).

- 42 Nella fattispecie le valutazioni del Tribunale non contengono nessun elemento che lasci presumere uno snaturamento degli elementi che gli sono stati sottoposti.
- 43 Quanto all'argomento della Henkel attinente alla pretesa applicazione da parte del Tribunale di un imperativo di disponibilità, occorre ricordare che quest'ultimo si basa sull'assenza di carattere distintivo della forma e dei colori delle pasticche in questione.
- 44 In ogni caso, quand'anche abbia preso atto nella sua valutazione del carattere distintivo di considerazioni d'interesse generale, il Tribunale non è incorso al riguardo in alcun errore di diritto.
- 45 I singoli impedimenti alla registrazione indicati all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sono indipendenti l'uno dall'altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari motivi d'impedimento alla registrazione vanno interpretati alla luce dell'interesse generale sottostante a ciascuno di essi (v., in particolare, in tal senso, sentenze 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 77, e Linde e a., cit., punti 67 e 71).
- 46 L'interesse generale preso in considerazione in sede di esame dei vari motivi di rigetto può, anzi deve, rispecchiare considerazioni differenti, a seconda del motivo di rigetto.
- 47 Ai fini della registrazione come marchio di un colore in sé, senza limiti territoriali, la Corte ha già affermato, nella sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel (Racc. pag. I-3793, punto 60), che risponde all'interesse generale sotteso all'art. 3,

n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104, disposizione identica all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94, non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.

48 Occorre d'altro canto rilevare che non è d'interesse generale accordare l'integrale protezione prevista dal regolamento n. 40/94 a un marchio che non adempie la sua funzione primaria, ossia non garantisce al consumatore o all'utente finale l'identità d'origine del prodotto o servizio di cui trattasi perché possa distinguersi con sicurezza questo prodotto o servizio da quelli provenienti da terzi.

49 Infine, in ordine all'argomento della Henkel secondo cui l'UAMI ha già ammesso il carattere distintivo di marchi costituiti dalla forma di pasticche per lavabiancheria o lavastoviglie simili a quelli per le quali è chiesta ora la registrazione, è giocoforza constatare che esso non è stato invocato dinanzi al Tribunale.

50 Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un ricorso d'impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado (sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59, e ordinanza 28 giugno 2001, causa C-352/99 P, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. I-5037, punto 53).

- 51 Il detto argomento è dunque irricevibile.
- 52 Tutto ciò considerato, occorre respingere come infondata la prima parte del motivo, attinente al carattere distintivo di un marchio.

Sulla seconda parte del motivo, attinente alla definizione del livello di attenzione del consumatore medio

Argomenti delle parti

- 53 La Henkel ammette che in linea di massima il livello di attenzione del consumatore medio possa variare in funzione del tipo di prodotto. Sostiene, tuttavia, che, checché risulti dall'analisi del Tribunale, nulla permette di concludere che, per principio, nei confronti dei prodotti di consumo corrente il livello di attenzione del consumatore non è molto elevato. A suo parere, occorrerebbe invece considerare che per gli articoli di consumo corrente, quali quelli oggetto della presente controversia, il consumatore ha un particolare interesse a conoscere non soltanto la categoria di appartenenza del prodotto considerato, bensì anche la sua esatta natura.
- 54 Inoltre, i fabbricanti di prodotti per lavabiancheria o lavastoviglie metterebbero chiaramente in rilievo, nella loro pubblicità, la qualità dei loro vari prodotti. Di

conseguenza il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, assocerebbe certune esigenze di qualità a certi prodotti e si sforzerebbe di riconoscere i prodotti dal loro aspetto.

- 55 L'UAMI fa valere che le sentenze impugnate hanno considerato che il pubblico del settore interessato è composto di tutti i consumatori, atteso che i prodotti per lavabiancheria e lavastoviglie presentati in forma di pasticche sono beni di larghissimo consumo. Il consumatore medio interessato presterebbe poca attenzione alla forma e al colore precisi delle pasticche proprio perché esse non sono vendute separate, bensì in confezioni dalle quali è prelevata di volta in volta solo la quantità di pasticche necessarie. Il consumatore avrebbe tra le mani queste pasticche solo per pochi istanti e non avrebbe motivo di chiedersi, in quegli istanti, quale pasticca stia mai utilizzando.

Giudizio della Corte

- 56 La constatazione effettuata al riguardo dal Tribunale ai punti 48 della sentenza T-335/99 e 46 della sentenza T-336/99, secondo la quale, trattandosi di prodotti di uso quotidiano, il livello di attenzione del consumatore medio alla forma e ai colori delle pasticche per lavabiancheria o lavastoviglie non è elevato, è una valutazione di fatto che, come ricordato al punto 41 della presente sentenza, non è soggetta al controllo della Corte in sede di impugnazione se, come nella fattispecie, non integra uno snaturamento degli elementi di fatto presentati al Tribunale.
- 57 Alla luce di tali circostanze, anche la seconda parte del motivo, attinente alla definizione del livello di attenzione del consumatore medio, va respinta.

Sulla terza parte del motivo, attinente alla data di riferimento per la valutazione del carattere distintivo di un marchio

Argomenti delle parti

- 58 Secondo la Henkel, il Tribunale non ha risolto la questione relativa alla data di riferimento per la valutazione del carattere distintivo dei marchi dei quali è chiesta la registrazione. Tale valutazione va effettuata, a suo avviso, sulla base dei fatti alla data del deposito della domanda di registrazione. Il richiedente potrebbe decidere se depositare o non un marchio solo sulla scorta dei fatti a sua conoscenza a quella data. Per determinare se un segno presenti altri elementi caratteristici, oltre a quelli tipici o tecnicamente necessari di un prodotto, si potrebbe tener conto unicamente dei prodotti conosciuti all'atto del deposito della detta domanda con le loro peculiarità.
- 59 La Henkel afferma, con riferimento alla situazione del mercato alla data in cui ha depositato le sue domande di registrazione, che la condizione relativa al carattere distintivo era al momento soddisfatta. Ritiene che la presentazione tipica dei prodotti per lavabiancheria o lavastoviglie fosse quella a mezzo polveri, di guisa che già l'idea delle pasticche conferiva ai detti prodotti un carattere distintivo che trascendeva la forma per essi a quel momento abituale e tecnicamente necessaria. La Henkel sostiene che i marchi dei quali è chiesta la registrazione, con le loro caratteristiche arbitrarie, non imposte da necessità di tipo tecnico né legate al prodotto, presentavano caratteristiche distintive rispetto ai prodotti all'epoca sul mercato.

60 L'UAMI fa valere che nelle sentenze impugnate il Tribunale non ha ritenuto necessario statuire sul punto perché i marchi in questione erano privi di carattere distintivo alla data del deposito delle domande di registrazione. In ogni caso, le condizioni poste per la registrazione di un marchio comunitario devono essere soddisfatte, secondo l'UAMI, sia a tale data sia a quella della registrazione. Nella fattispecie, avrebbe impedito la registrazione il fatto, in particolare, che la combinazione della forma e dei colori delle pasticche era diventata usuale.

Giudizio della Corte

61 Come risulta dal punto 34 della presente sentenza, un marchio presenta un carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 se permette di distinguere i prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione da quelli di altre imprese.

62 Nella fattispecie, il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 57 della sentenza T-335/99 e al punto corrispondente della sentenza T-336/99, che non era necessario determinare la data rilevante per la valutazione del carattere distintivo dei marchi nel senso della suddetta disposizione, avendo statuito che i marchi dei quali è chiesta la registrazione non lasciano riconoscere la provenienza dei prodotti in causa e che tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal numero più o meno grande di pasticche simili già presenti sul mercato.

- 63 In tali circostanze il Tribunale non è incorso in nessun errore di diritto considerando di non doversi pronunciare sulla questione dell'individuazione della data di riferimento, fra le due indicate, per la valutazione del carattere distintivo dei marchi richiesti.
- 64 Anche questa terza parte del motivo, attinente alla data di riferimento per la valutazione del carattere distintivo di un marchio, va dunque respinta come infondata.
- 65 Da tutto quanto precede risulta che i ricorsi d'impugnazione sono infondati e devono essere, per questo, respinti.

Sulle spese

- 66 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile all'impugnazione ai sensi dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte che soccombe è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la Henkel, rimasta soccombente nel suo motivo, dev'essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) I ricorsi d'impugnazione sono respinti.
- 2) La Henkel KGaA sopporterà le spese.

Skouris

Cunha Rodrigues

Puissochet

Schintgen

Macken

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

V. Skouris