

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
30 aprile 2003 *

Nelle cause riunite T-324/01 e T-110/02,

Axions SA, con sede in Ginevra (Svizzera),

Christian Belce, residente in Veyrier (Svizzera),

rappresentati dall'avv. C. Eckhardt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

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

convenuto,

aventi ad oggetto i ricorsi proposti contro due decisioni 26 settembre 2001 (procedimento R 599/2001-3) e 16 gennaio 2002 (procedimento R 538/2001-3) della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato

* Lingua processuale: il tedesco.

interno (marchi, disegni e modelli), concernenti la registrazione come marchi comunitari, rispettivamente, di una forma tridimensionale che rappresenta un sigaro di colore scuro (causa T-324/01) e di una forma tridimensionale che rappresenta un lingotto d'oro (causa T-110/02),

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

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 gennaio 2003,

ha pronunciato la seguente

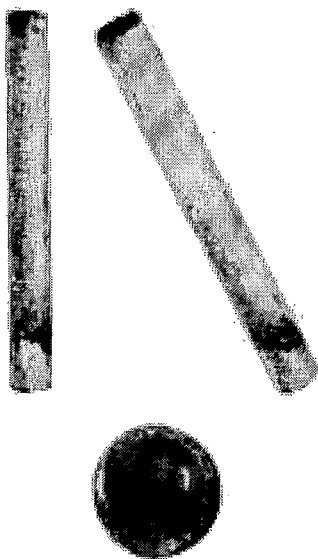
Sentenza

Fatti anteriori alla controversia

- 1 Il 20 marzo 2000 e il 3 dicembre 1999 i ricorrenti hanno presentato due domande di marchio comunitario registrate, rispettivamente, con i numeri 1 565 589 e 1

408 889, all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

- 2 I marchi comunitari di cui è stata chiesta la registrazione sono, da un lato, una forma tridimensionale che rappresenta un sigaro di colore scuro (domanda di marchio n. 1 565 589) e, dall'altro, una forma tridimensionale che rappresenta un lingotto d'oro (domanda di marchio n. 1 408 889). Le riproduzioni grafiche dei marchi tridimensionali richiesti come figurano nell'allegato alle domande di marchio sono le seguenti:



Domanda di marchio n. 1 565 589



Domanda di marchio n. 1 408 889

- 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione dei marchi rientrano nella classe 30 (domanda di marchio n. 1 565 589) e nelle classi 16 e 30 (domanda di marchio n. 1 408 889) 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 corrispondono, rispettivamente, alla seguente descrizione:

— «Cioccolato, prodotti al cioccolato; pasticceria e confetteria» (classe 30);

— «Cioccolato, prodotti al cioccolato» (classe 30);

— «[Confezioni] in cartone per cioccolato e prodotti al cioccolato a forma di [lingotto d'oro]» (classe 16).

- 4 Con decisioni 12 aprile 2001 e 23 marzo 2001 l'esaminatore ha respinto, rispettivamente, le domande di marchio recanti i numeri 1 565 589 e 1 408 889, ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94, poiché i marchi richiesti erano privi di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 5 Il 12 giugno 2001 e il 22 maggio 2001 i ricorrenti hanno presentato ricorso presso l'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, contro le sopramenzionate decisioni dell'esaminatore 12 aprile 2001 e 23 marzo 2001.
- 6 I ricorsi sono stati respinti con decisioni 26 settembre 2001 (procedimento R 599/2001-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata nella causa T-324/01») e 16 gennaio 2002 (procedimento R 538/2001-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata nella causa T-110/02») della terza commissione di ricorso, notificate ai ricorrenti, rispettivamente, l'11 ottobre 2001 ed il 7 aprile 2002. In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che doveva essere negata la registrazione dei marchi richiesti in forza dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. A questo riguardo, essa ha ritenuto che forme simili a quelle che presentano i marchi richiesti sono diffuse sul mercato dei prodotti di cui trattasi e che i marchi richiesti si distinguono troppo poco da queste forme per poter considerare che, in assenza di altri elementi, quali gli elementi nominativi o grafici, essi siano muniti del carattere distintivo minimo richiesto. In questo contesto, essa ha osservato che il consumatore medio non procede ad un'analisi dettagliata della forma e del colore dei prodotti considerati, dato che esso presta loro scarsa attenzione.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 7 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale l'11 dicembre 2001 e il 5 aprile 2002, registrati, rispettivamente, con i numeri T-324/01 e T-110/02, i ricorrenti hanno proposto i ricorsi in esame.

- 8 L'UAMI ha depositato i suoi controricorsi nella cancelleria del Tribunale il 5 aprile e il 5 giugno 2002.

- 9 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione 18 novembre 2002, le cause T-324/01 e T-110/02 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza, in conformità dell'art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

- 10 Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

- 11 Le parti hanno presentato le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti orali formulati dal Tribunale all'udienza del 15 gennaio 2003.

12 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— nella causa T-324/01, annullare la decisione 26 settembre 2001 della commissione di ricorso (procedimento R 599/2001-3) e condannare l'UAMI alle spese;

— nella causa T-110/02, annullare la decisione 16 gennaio 2002 della commissione di ricorso (procedimento R 538/2001-3) e condannare l'UAMI alle spese.

13 Nelle cause T-324/01 e T-110/02 l'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere i ricorsi;

— condannare i ricorrenti alle spese.

In diritto

14 A sostegno dei loro ricorsi i ricorrenti deducono due motivi, relativi ad una violazione, in primo luogo, dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, in secondo luogo, del principio della parità di trattamento.

Sul primo motivo relativo ad una violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 15 I ricorrenti fanno anzitutto valere, facendo riferimento al punto 44 della sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-335/99, Henkel/UAMI (Pasticca rettangolare rossa e bianca) (Racc. pag. II-2581), che un marchio deve essere munito solo di un carattere distintivo minimo per potere essere registrato. Inoltre, secondo i ricorrenti, l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non opera distinzioni tra le diverse categorie di marchi, sicché i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi.
- 16 I ricorrenti ritengono che a torto la commissione di ricorso abbia considerato, al punto 21 della decisione impugnata nella causa T-110/02, che, perché la registrazione non venga negata, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un marchio tridimensionale deve presentare caratteristiche sufficientemente originali e singolari che divergono da quelle risultanti dalla natura dei prodotti o dalla loro commercializzazione, e dalla forma usuale dei prodotti o dal loro confezionamento. Contrariamente a quanto ha considerato la commissione di ricorso, il Tribunale non ha stabilito, in generale, criteri del genere per la valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali nella sentenza 19 settembre 2001, causa T-117/00, Procter & Gamble/UAMI (Pasticca quadrata bianca e verde chiaro) (Racc. pag. II-2723, pubblicazione sommaria). A questo riguardo, l'affermazione del Tribunale, figurante al punto 73 di detta sentenza, secondo cui la commissione di ricorso nel caso di specie aveva giustamente applicato criteri del genere non implica che i marchi tridimensionali debbano presentare, in generale e rispetto ai prodotti concorrenti, una forma particolare e significativa.

- 17 Quanto alla definizione del pubblico interessato ai prodotti cui si riferiscono i marchi richiesti, i ricorrenti affermano che esso è composto in genere dai consumatori finali. Questa affermazione non giustifica tuttavia, a loro parere, la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il consumatore finale concentra la sua attenzione sull'etichetta del prodotto, sull'imballaggio e sulla denominazione o sull'immagine ivi apposta, piuttosto che sulla «pura» forma del prodotto. A parere dei ricorrenti è al contrario corretto considerare che, per quanto riguarda i semplici prodotti al cioccolato e di pasticceria, il consumatore finale medio attribuisce anche alla forma dei prodotti di cui trattasi un significato quanto all'origine commerciale ed orienta la sua scelta in funzione della «pura» forma dei detti prodotti.
- 18 Inoltre, per quanto riguarda il marchio tridimensionale che rappresenta la forma di un sigaro di colore scuro (causa T-324/01), i ricorrenti sostengono che questa costituisce una forma del tutto speciale, individuale e inusuale che si distingue chiaramente dalle forme esistenti e che non è nemmeno una delle varianti tipiche delle forme presenti sul mercato.
- 19 A questo riguardo essi affermano che il marchio richiesto consiste in una rappresentazione tridimensionale di una forma rotonda e cilindrica che, a motivo del suo colore scuro, assomiglia fortemente, secondo la sua impressione generale, alla forma di un sigaro. Orbene, secondo i ricorrenti una tale forma è sconosciuta sul mercato pertinente. Gli esempi di prodotti al cioccolato e di pasticceria menzionati dalla commissione di ricorso si distinguono decisamente da quelli a cui si riferisce il marchio richiesto soprattutto perché essi assomigliano solo approssimativamente alla forma di un sigaro e in quanto il pubblico pertinente ne è cosciente. Così vale, secondo i ricorrenti, per i prodotti designati dai marchi 25 Nefles (dell'impresa Rifacli), Cigarettes russes (dell'impresa Delacre), Waffeletten e Picadilly (dell'impresa Bahlsen) e Finger (dell'impresa Cadbury).
- 20 Infine, in merito al marchio tridimensionale che rappresenta la forma di un lingotto d'oro (causa T-110/02), i ricorrenti ritengono che questa si presenti al pubblico pertinente come una forma del tutto inusuale e originale per prodotti al

cioccolato. Infatti, questa forma concreta di lingotto d'oro rovesciato non è presente sul mercato in esame e, quindi, essa è munita del carattere distintivo minimo richiesto.

- 21 In particolare, i ricorrenti fanno valere che il marchio richiesto consiste in una rappresentazione quasi fedele, secondo le dimensioni, all'originale di un lingotto d'oro, salvo che per il fatto che è rovesciato. Orbene, la forma di cui trattasi si distingue decisamente dalle altre forme in lingotto offerte sul mercato per il cioccolato e i prodotti al cioccolato. Secondo i ricorrenti, la protezione è richiesta solo per questa forma di lingotto d'oro rovesciato che si distingue chiaramente e coscientemente dalla forma classica «in blocco». Inoltre, i ricorrenti sostengono che le dimensioni della forma in questione (25 cm per 8 cm) fuoriescono dal contesto usuale di presentazione dei prodotti al cioccolato presenti sul mercato.
- 22 Contrariamente alla tesi della commissione di ricorso, i ricorrenti considerano che questo elemento distintivo non può essere rilevato solamente tramite un'osservazione precisa ed analitica. In questo contesto, i ricorrenti aggiungono che i prodotti al cioccolato e le forme di imballaggio del tipo in esame non sono vendute ai consumatori finali a prezzi inferiori a euro 8 o 9. Pertanto, secondo i ricorrenti il grado di attenzione del pubblico pertinente è, per quanto riguarda la forma di cui trattasi, nettamente superiore a quello relativo a prodotti al cioccolato e di pasticceria offerti a prezzi inferiori.
- 23 L'UAMI fa presente che i criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto, non sono diversi da quelli che si applicano ad altri tipi di marchi. Tuttavia, esso è del parere che la forma di un prodotto non informa il pubblico sulla sua origine alla stessa maniera di elementi nominativi o figurativi apposti sul prodotto o sul suo imballaggio. Infatti, secondo l'UAMI, nel caso di prodotti di consumo comune, il pubblico non è in genere indotto a creare un collegamento tra la forma di un prodotto e la sua origine. Pertanto, l'UAMI ritiene che, affinché la forma di un prodotto possa

essere percepita come un'indicazione della sua origine, occorre che essa presenti caratteristiche particolari idonee ad attirare l'attenzione del pubblico. L'UAMI sostiene, facendo riferimento al punto 37 della sentenza del Tribunale 7 febbraio 2002, causa T-88/00, Mag Instrument/UAMI (Forma di lampade tascabili) (Racc. pag. II-467), che ciò non avviene quando il pubblico è abituato alla presenza di forme analoghe a quelle in questione e che presentano un'ampia varietà di design.

24 Per quanto riguarda la forma tridimensionale che rappresenta un sigaro di colore scuro, l'UAMI sostiene che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione considerando che forme ispirate da quelle di sigari o di sigarette sono molto diffuse sul mercato dei prodotti di cui trattasi e che il marchio richiesto si distingue troppo poco da altre forme presenti sul mercato per poter considerare che, in assenza di altri elementi, quali gli elementi nominativi o grafici, esso sia dotato del carattere distintivo minimo richiesto. Al riguardo, esso rileva che il consumatore medio non procede ad un'analisi dettagliata dei prodotti considerati, dato che vi presta solo scarsa attenzione.

25 Per quanto riguarda la forma tridimensionale che rappresenta un lingotto d'oro, l'UAMI afferma, anzitutto, che il consumatore medio presta solo scarsa attenzione alla forma dei prodotti considerati. A questo riguardo, esso è del parere che circostanze come il prezzo del prodotto considerato, su cui la domanda di marchio non fornisce alcuna precisazione e che non sono oggetto di registrazione, non possano essere prese in considerazione per valutare il carattere distintivo di un marchio.

26 Inoltre, l'UAMI sostiene che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione considerando che imballaggi a forma di lingotto d'oro sono molto diffusi sul mercato dei prodotti di cui trattasi e che il marchio richiesto si distingue troppo poco da altre forme presenti sul mercato per poter considerare che, in assenza di altri elementi, quali gli elementi nominativi o grafici, esso sia dotato del carattere distintivo minimo richiesto.

- 27 Infine, secondo l'UAMI quest'analisi non può essere messa in discussione dall'affermazione dei ricorrenti secondo cui il marchio richiesto è costituito dalla forma di un lingotto d'oro rovesciato. A questo riguardo, esso osserva che la riproduzione grafica di questo marchio, come essa figura nella domanda di marchio, non permette di stabilire se i prodotti commercializzati con il marchio richiesto saranno presentati ai consumatori in una posizione ben particolare.

Giudizio del Tribunale

- 28 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
- 29 Occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza, i marchi a cui si riferisce l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono in particolare quelli che, dal punto di vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati, nel commercio, per la presentazione dei prodotti o dei servizi considerati o a riguardo dei quali esistono, perlomeno, indizi concreti che permettono di concludere che essi sono idonei a essere usati in tale modo [sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, Bosch/UAMI (Kit Pro e Kit Super Pro) (Racc. pag. II-4881, punto 19)]. D'altronde, i segni contemplati da questa disposizione sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE) (Racc.pag. II-705, punto 26) e Kit Pro e Kit Super Pro, citata, punto 19].

- 30 Pertanto, il carattere distintivo di un marchio può essere valutato solo, 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 LITE, citata, punto 27, e Kit Pro e Kit Super Pro, citata, punto 20).
- 31 Nel caso di specie la commissione di ricorso ha constatato, per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle categorie denominate «cioccolato, prodotti al cioccolato» e «pasticceria e confetteria» (classe 30), che il pubblico pertinente è composto dai consumatori finali in generale (punti 23 e 24 della decisione impugnata nella causa T-324/01 e punti 24 e 25 della decisione impugnata nella causa T-110/02). I ricorrenti non contestano tale constatazione. Dato che questi prodotti sono destinati al consumo comune, si deve considerare che questa analisi è corretta. D'altronde, si ritiene che questo pubblico sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [sentenze della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I-3819, punto 26) e del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth) (Racc. pag. II-1645, punto 27)]. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nelle categorie denominate «[confezioni] in cartone per cioccolato e prodotti al cioccolato a forma di lingotto d'oro» (classe 16), la commissione di ricorso ha osservato che il pubblico pertinente è composto dai produttori di cioccolato, ma anche dalle piccole e medie imprese nei settori della confetteria e della panificazione (punti 35 e 36 della decisione impugnata nella causa T-110/02). Tuttavia, questa differenza è priva di incidenza sulla valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto nella causa T-110/02. Infatti, occorre considerare che, anche se, in linea di principio, sono le persone identificate dalla commissione di ricorso e non i consumatori finali in generale che acquistano questi prodotti, tale acquisto avviene tuttavia nella prospettiva di una successiva vendita di prodotti confezionati ai consumatori finali.
- 32 Va rilevato, in secondo luogo, che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non opera alcuna distinzione riguardo le differenti categorie di marchi. Di conseguenza, non occorre applicare criteri più severi nel valutare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma dei prodotti stessi, come quelli richiesti nella fattispecie, rispetto ai criteri applicati ad altre categorie di marchi (sentenza Forma di lampade tascabili, citata, punto 32).

33 Nel caso di specie, per quanto riguarda anzitutto il marchio tridimensionale a forma di sigaro di colore scuro (causa T-324/01), la commissione di ricorso ha constatato che forme ispirate a quelle di sigari o di sigarette sono molto diffuse sul mercato dei prodotti di cui trattasi (punto 27 della decisione impugnata nella causa T-324/01). Infatti, come l'UAMI ha sufficientemente dimostrato nel suo controricorso, sul mercato esistono, oltre ai prodotti al cioccolato a forma di sigaro citati nella decisione impugnata, altri prodotti che presentano forme analoghe, come i sigari al cioccolato prodotti dalle imprese Godiva, Niederegger e Hauser, tra i quali alcuni assomigliano notevolmente ad un vero sigaro.

34 Inoltre, come la commissione di ricorso ha giustamente rilevato ai punti 29 e 30 della decisione impugnata nella causa T-324/01, la forma e il colore che costituiscono il marchio richiesto si distinguono troppo poco dalla forma e dal colore di altri prodotti al cioccolato e di pasticceria presenti sul mercato per poter considerare che, in assenza di altri elementi, quali gli elementi nominativi o grafici, questo marchio è munito del carattere distintivo minimo richiesto.

35 Queste considerazioni non possono essere messe in discussione dall'argomento dei ricorrenti basato sull'esistenza di differenze che si assume considerevoli tra la forma e il colore che costituiscono il marchio richiesto (forma rotonda e cilindrica che assomiglia, a motivo del colore scuro, alla forma di un sigaro) e la forma e il colore degli altri prodotti al cioccolato e di pasticceria citati nella decisione impugnata nella causa T-324/01. A questo riguardo occorre osservare che, come l'UAMI ha illustrato in modo pertinente, il consumatore medio non procede ad un'analisi dettagliata della forma e del colore dei prodotti considerati e vi presta solo scarsa attenzione. Pertanto, le pretese differenze di forma e di colore affermate dai ricorrenti nella fattispecie non sono in grado di inficiare la conclusione secondo la quale il marchio richiesto non si differenzia in modo sostanziale da una delle forme di base dei prodotti considerati comunemente utilizzata nel commercio.

36 Inoltre, per quanto riguarda il marchio tridimensionale a forma di lingotto d'oro (causa T-110/02), l'UAMI afferma altresì, giustamente, che il consumatore medio

presta solo scarsa attenzione alla forma e al colore dei prodotti considerati. A questo riguardo deve essere respinto l'argomento dei ricorrenti secondo cui, considerato il prezzo elevato con cui questi prodotti sono commercializzati, maggiore sarebbe l'attenzione dei consumatori. Come risulta dalla giurisprudenza del Tribunale, ai fini della valutazione del carattere registrabile di un segno in relazione a una categoria determinata di prodotti e/o di servizi, è irrilevante che il richiedente il marchio in questione intenda porre o ponga in opera un determinato piano di commercializzazione. Infatti, l'esistenza di un piano di commercializzazione è un fattore estrinseco al diritto attribuito dal marchio comunitario. Inoltre, un piano di commercializzazione, dipendendo esclusivamente dalla scelta dell'impresa interessata, può essere modificato in seguito alla registrazione del marchio comunitario e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla valutazione della sua registrabilità [sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID) (Racc. pag. II-1939, punto 42)]. Pertanto, l'UAMI ha diritto di sostenere che circostanze, come il prezzo del prodotto interessato, che non sono oggetto della registrazione, non possono essere prese in considerazione in occasione della valutazione del carattere distintivo di un marchio.

37 La commissione di ricorso ha sufficientemente dimostrato, ai punti 28-31 della decisione impugnata nella causa T-110/02, che imballaggi a forma di lingotto d'oro sono molto diffusi sul mercato dei prodotti di cui trattasi. Infatti, come l'UAMI espone nel suo controricorso, imprese diverse da quelle citate nella decisione impugnata, come la Feodora, la Lebkuchen-Schmidt e la Café Tasse, commercializzano anche prodotti concorrenti con forme e colori simili.

38 Parimenti, ai punti 32 e 33 della decisione impugnata nella causa T-110/02, la commissione di ricorso ha rilevato in modo pertinente che la forma e il colore che costituiscono il marchio richiesto si distinguono troppo poco dalla forma e dal colore di altri prodotti presenti sul mercato per poter considerare che, in assenza di altri elementi, come gli elementi nominativi o grafici, questo marchio è munito del carattere distintivo minimo richiesto.

- 39 Quest'analisi non è messa in discussione dall'affermazione dei ricorrenti secondo cui il marchio richiesto è costituito da un lingotto d'oro rovesciato di 2.5 cm per 8 cm.
- 40 Infatti, da una parte, come l'UAMI ha osservato nel suo controricorso, per valutare il carattere distintivo di un marchio tridimensionale occorre tenere conto di un orientamento spaziale specifico del prodotto, la cui forma costituisce il marchio, soltanto se questo prodotto è solitamente presentato con un tale orientamento, come avviene, per esempio, per quanto riguarda le bottiglie. Orbene, nel caso di specie le barre di cioccolato non sono solitamente presentate con un orientamento spaziale specifico. La circostanza che i prodotti commercializzati dai ricorrenti con la forma di cui trattasi presentano un elemento grafico sulla superficie più larga dell'imballaggio non è sufficiente a dimostrare un orientamento spaziale specifico dei detti prodotti. L'elemento grafico in questione si riferisce ad un determinato piano di commercializzazione seguito dal richiedente il marchio che può essere modificato e la cui esistenza, come è stato osservato sopra al punto 36, è irrilevante per valutare la registrabilità di un segno come marchio.
- 41 Per quanto riguarda, dall'altra parte, le dimensioni della forma di cui trattasi, queste di per sé non possono essere determinanti per la valutazione del carattere distintivo di questa forma, dato che esse attengono ad un aspetto dei prodotti considerati legato alla quantità di cioccolato contenuta nell'imballaggio. Pertanto, non si deve considerare che il pubblico pertinente percepisce la forma di lingotto d'oro, anche vista unitamente alle dimensioni richiamate dai ricorrenti, come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti considerati.
- 42 Infine, nel modulo della domanda di marchio comunitario i ricorrenti hanno indicato, sbarrando la casella a tal fine prevista, che il marchio richiesto è un marchio tridimensionale. Tuttavia, la menzione «rappresentazione di un tronco di piramide capovolto a base rettangolare di dimensioni pari a ca. 2.5 cm x 8 cm e con le superfici laterali oblique» appare sotto la rubrica intitolata «Descrizione dettagliata dell'altro tipo di marchio» prevista nel modulo di domanda. Orbene,

dalla struttura di questo modulo nonché dalla parte intitolata «Riproduzione del marchio» delle «Note sul modulo di domanda» emesse dall'UAMI risulta che per «altri marchi» si intendono tutti gli altri tipi di marchi che non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate, tra i quali vi è il marchio tridimensionale. Pertanto, i marchi tridimensionali sono considerati come un tipo di marchi non compreso nella categoria degli «altri marchi».

43 Quindi, se il marchio richiesto fosse registrato, le indicazioni relative all'orientamento spaziale e alle dimensioni della forma di cui trattasi non sarebbero oggetto della registrazione e rientrerebbero soltanto in un semplice piano di commercializzazione.

44 Alla luce di quanto precede, occorre considerare che i marchi richiesti non si differenziano sostanzialmente da talune forme di base dei prodotti considerati che sono comunemente utilizzate nel commercio, ma essi appaiono piuttosto come una variante di queste forme. Questa circostanza costituisce un indizio concreto, ai sensi della giurisprudenza citata sopra al punto 29, che permette di concludere che essi possono essere comunemente utilizzati, nel commercio, per la presentazione dei prodotti di cui alle domande di marchio.

45 Pertanto, i marchi richiesti non possono, agli occhi del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, caratterizzare i prodotti interessati e distinguerli da quelli aventi un'altra origine commerciale. Essi sono quindi privi di carattere distintivo rispetto a questi prodotti.

46 Ne consegue che il motivo basato sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 deve essere respinto.

Sul secondo motivo relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento

Argomenti delle parti

- 47 I ricorrenti sostengono che la commissione di ricorso ha violato il principio della parità di trattamento escludendo dalla registrazione i marchi richiesti.
- 48 A questo riguardo essi citano le decisioni delle commissioni di ricorso che ammettono il carattere registrabile dei seguenti marchi tridimensionali: marchio a forma di fibbia di cintura, in particolare per le categorie di prodotti denominate «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie» (procedimento R-272/1999-3); marchio a forma di un logotipo che rappresenta un «gaufre», in particolare per le categorie di prodotti denominate «pasticceria e confetteria» (procedimento R-565/1999-1); marchio a forma di un prodotto metallico che rappresenta un fiore per le categorie di prodotti denominate «prodotti a base di patate, aromatizzati e non e prodotti metallici» (procedimento R-467/1999-3); marchio a forma della rappresentazione tridimensionale di un regolatore del getto d'acqua per la categoria di prodotti denominata «regolatori del getto d'acqua» (procedimento R-104/1999-3) e marchio a forma di un distributore di compresse per la categoria di prodotti denominata «prodotti antidiabetici» (procedimento R-275/2000-1).
- 49 Secondo i ricorrenti i marchi sopramenzionati non presentano né un grado di originalità né un sovrappiù di fantasia superiori a quelli di cui sono muniti i marchi richiesti.
- 50 L'UAMI replica, facendo riferimento al punto 66 della sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE) (Racc. pag. II-723), che questo motivo è privo di pertinenza poiché la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente sulla

base del regolamento n. 40/94, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore, eventualmente illegittima, delle stesse commissioni. D'altronde, l'UAMI osserva che i marchi che sono oggetto delle decisioni delle commissioni di ricorso citate dai ricorrenti non sono analoghi ai marchi richiesti.

Giudizio del Tribunale

51 Come risulta dalla giurisprudenza, le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario, che le commissioni di ricorso debbono adottare in forza del regolamento n. 40/94, rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario dev'essere valutato unicamente sulla base di tale regolamento, quale interpretato dal giudice comunitario, e non sulla base di una prassi anteriore delle commissioni di ricorso (v., in questo senso, sentenze STREAMSERVE, citata, punto 66, e Kit Pro e Kit Super Pro, citata, punto 32). Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto ininfluenza.

52 In ogni caso, occorre osservare che, anche se è certamente ammesso che considerazioni di fatto o di diritto contenute in una decisione precedente possano costituire argomenti a sostegno di un motivo relativo alla violazione di una disposizione del regolamento n. 40/94 (v., in questo senso, sentenza STREAMSERVE, citata, punto 69, e Kit Pro e Kit Super Pro, citata, punto 33), è giocoforza constatare che, nella fattispecie, i ricorrenti non hanno fatto valere la presenza, nelle decisioni anteriori delle commissioni di ricorso che essi richiamano, di ragioni che possano mettere in discussione la valutazione espressa sopra, riguardo al motivo basato sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

53 Da tutto quanto precede consegue che i ricorsi devono essere interamente respinti.

Sulle spese

- 54 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, essendo rimasti soccombenti, vanno condannati alle spese sostenute dall'UAMI, conformemente alla domanda di questo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) I ricorrenti sono condannati alle spese.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

V. Tiili

