

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

10 novembre 2004*

Nella causa T-402/02,

August Storck KG, con sede in Berlino (Germania), rappresentata dai sigg. H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise e I. Rohr, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. B. Müller e G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 18 ottobre 2002 (pratica R 0256/2001-2), che respinge la registrazione di un marchio che rappresenta una confezione attorcigliata (forma di farfalla),

* Lingua processuale: il tedesco.

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

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto,

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2002,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 aprile 2003,

in seguito all'udienza del 16 giugno 2004,

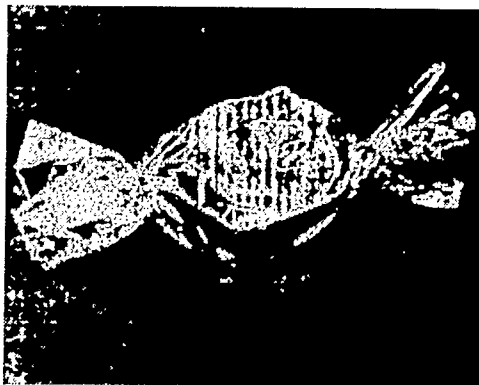
ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della controversia

- ¹ Il 30 marzo 1998, la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«UAMI») ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), nella versione modificata.

- 2 Il marchio per il quale è stata richiesta la registrazione riguarda la rappresentazione, in prospettiva, di una forma di confezionamento attorcigliata (forma di farfalla) di seguito riprodotta:



- 3 La ricorrente ha definito il suo marchio «figurativo» e ha fatto valere il colore «marrone chiaro (caramello)».
- 4 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 30 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Caramelle».
- 5 Con una comunicazione del 3 agosto 1998, l'esaminatore ha informato la ricorrente che il suo marchio non poteva essere ammesso alla registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 6 Con lettera del 5 ottobre 1998, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulle obiezioni dell'esaminatore. Dopo aver definito «tridimensionale» il marchio richiesto, la ricorrente ha affermato che la particolarità della forma della confezione di cui trattasi risiedeva nel suo sfavillio dorato, che le conferiva il minimo di carattere distintivo richiesto. In ogni caso, il marchio richiesto avrebbe acquistato un carattere distintivo per i «toffee» in seguito all'uso che è stato fatto del detto marchio.
- 7 Con decisione 19 gennaio 2001, dopo aver precisato che la domanda della ricorrente riguardava un marchio figurativo, l'esaminatore l'ha respinta, in quanto il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e non aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso per i toffee, ai sensi dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento.
- 8 Il 13 marzo 2001 la ricorrente ha presentato all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso contro la decisione dell'esaminatore. In tale ricorso, la ricorrente ha chiesto l'annullamento integrale della decisione dell'esaminatore. Nella memoria del 18 maggio 2001, contenente i motivi del suo ricorso, la ricorrente ha ribadito che il marchio richiesto era un marchio tridimensionale, precisando che esso combinava tre colori diversi, cioè il giallo trasparente, il dorato brillante ed il bianco. In via subordinata, essa ha indicato che occorreva limitare l'elenco dei prodotti cui fa riferimento il marchio depositato ai soli «caramelle al gusto di caramello», qualora la registrazione del marchio dovesse essere negata per mancanza di carattere distintivo intrinseco e per mancanza di carattere distintivo acquistato in seguito all'uso per le «caramelle».
- 9 Con decisione del 18 ottobre 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 31 ottobre 2002, la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso, in quanto il marchio richiesto non era distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e non poteva essere registrato neanche in applicazione dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento.

- 10 In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che al marchio richiesto, indipendentemente dalla sua natura, figurativa o tridimensionale, dovesse essere negata la registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Per quanto riguarda, in particolare, il colore della confezione di cui trattasi, la commissione di ricorso, dopo aver rammentato che il colore fatto valere nella domanda di marchio era il «marrone chiaro (caramello)», ha affermato di non poter distinguere, sulla riproduzione grafica del marchio depositato, i tre colori menzionati dalla ricorrente nella sua memoria, contenente i motivi del ricorso. Su tale riproduzione, il colore apparirebbe piuttosto dorato o con una tonalità dorata, il cui uso nelle confezioni di caramelle sarebbe abituale e frequente nel commercio. Essa ha inoltre ritenuto che gli elementi prodotti dalla ricorrente non consentissero di provare che il marchio richiesto avesse acquistato un carattere distintivo per le caramelle in generale o, in particolare, per i toffee, in seguito all'uso che era stato fatto del detto marchio.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 11 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2003, la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione a depositare una replica, conformemente all'art. 135, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, autorizzazione che non è stata accordata dal presidente della Quarta Sezione del Tribunale.
- 12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare l'UAMI alle spese.

13 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

Sull'oggetto della controversia

Argomenti delle parti

14 La ricorrente ritorna sulla qualifica del marchio richiesto, definendolo «figurativo».

15 Quanto al colore fatto valere, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso al punto 16 della decisione impugnata, dalla rappresentazione grafica del marchio depositato risulta che quest'ultimo comprende tre colori. Il centro del marchio sarebbe dorato, mentre le parti laterali, avvolte, sarebbero entrambe bianche e gialle trasparenti. Grazie al contrasto dei materiali tra la pellicola trasparente e la pellicola opaca, il marchio darebbe l'impressione di essere tricolore.

- 16 Infine, pur contestando la decisione impugnata nel suo insieme, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver ingiustamente rifiutato di riconoscere il carattere registrabile del marchio richiesto, nonché di aver respinto la domanda di marchio per le sole «caramelle al gusto di caramello», in seguito alla limitazione dell'elenco dei prodotti menzionati nella domanda di marchio, alla quale avrebbe proceduto con la memoria contenente i motivi del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, se la registrazione del marchio dovesse essere negata per mancanza di carattere distintivo intrinseco per le caramelle. Infatti, la registrazione del marchio nei confronti delle «caramelle al gusto di caramello» non può in nessun caso essere negata, conformemente all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
- 17 L'UAMI osserva che il marchio richiesto è un marchio figurativo e rammenta che come tale è stato definito nella domanda di registrazione presentata dalla ricorrente.
- 18 Per quanto riguarda il colore del marchio richiesto, l'UAMI ricorda, anzitutto, che, nella sua domanda, la ricorrente aveva fatto valere il colore «marrone chiaro (caramello)». Esso fa poi riferimento alle constatazioni della commissione di ricorso, ai punti 16 e 17 della decisione impugnata, secondo cui, da un lato, il colore sulla riproduzione grafica del marchio depositato sembra dorato o di tonalità dorata, piuttosto che «marrone chiaro (caramello)» e, dall'altro, la natura tricolore (giallo trasparente, dorato brillante e bianco) della detta riproduzione è impossibile da distinguere. Ora, la riproduzione di un marchio figurativo sarebbe più precisa di qualsiasi altra descrizione e prevarrebbe sulle descrizioni eventualmente divergenti che potrebbero occorrere. Poiché la commissione di ricorso ha manifestamente fondato la sua decisione sulla riproduzione grafica del marchio richiesto, importerebbe poco che se ne caratterizzasse il colore come avente una «tonalità dorata», come fatto dalla commissione di ricorso, ovvero come tricolore, come suggerito dalla ricorrente.
- 19 Quanto alla limitazione dell'elenco dei prodotti alle sole «caramelle al gusto di caramello», chiesta in via subordinata dalla ricorrente nella memoria contenente i

motivi del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, l'UAMI rinvia al punto 28 della decisione impugnata e sostiene che la dissociazione del mercato delle caramelle da quello dei toffee sarebbe del tutto irrilevante nel caso di specie, tanto dal punto di vista dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, quanto dal punto di vista dell'art. 7, n. 3, del detto regolamento.

Giudizio del Tribunale

- 20 Considerate le divergenti argomentazioni delle parti su taluni elementi della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi, occorre esaminare, in successione, la categoria del marchio richiesto, il colore fatto valere ed i prodotti cui fa riferimento tale marchio.

Sulla categoria del marchio richiesto

- 21 Come risulta dal formulario ad hoc di domanda di marchio compilato dalla ricorrente, la registrazione è stata richiesta per un marchio figurativo. Tuttavia, dinanzi all'esaminatore ed alla commissione di ricorso, la ricorrente ha definito il marchio tridimensionale. La commissione di ricorso, al punto 23 della decisione impugnata, ha considerato che, ai fini della valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto, importava poco che si trattasse di un marchio figurativo o tridimensionale. Secondo la commissione di ricorso, «(...) in un caso si tratta della configurazione di una confezione di caramella e, nell'altro, della rappresentazione grafica di una caramella imballata in una normale confezione per caramelle (...)». Dinanzi al Tribunale, la ricorrente è ritornata sul carattere del marchio, definendolo figurativo.

- 22 In tali circostanze, e poiché la ricorrente non ha comunque presentato un'istanza di modifica della sua domanda, ai sensi dell'art. 44 del regolamento n. 40/94 e della regola 13 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), si deve considerare che il marchio richiesto è un marchio figurativo [v., al riguardo, sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-30/00, Henkel/UAMI (Immagine di un prodotto detergente), Racc. pag. II-2663)], costituito dalla rappresentazione di una forma di confezionamento attorcigliato (forma di farfalla) di prodotti menzionati nella domanda di marchio.

Sul colore fatto valere

- 23 Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, «[p]ossono 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».
- 24 Conformemente alla regola 3, n. 1, del regolamento n. 2868/95, se il richiedente non pretende una particolare riproduzione, grafica o a colori, il marchio viene riprodotto nella domanda secondo le usuali modalità di scrittura, ad esempio con stampa a macchina di lettere, cifre e segni. Il n. 2 della stessa regola dispone che, in tutti i casi diversi da quelli di cui al n. 1, il marchio è riprodotto su un foglio separato. Infine, conformemente al n. 5 della stessa regola, quando viene chiesta la registrazione a colori, la domanda contiene un'indicazione in tal senso; devono essere altresì indicati i colori che compongono il marchio. La riproduzione prevista dal n. 2 è costituita dalla riproduzione a colori del marchio.

- 25 Risulta inoltre dalla giurisprudenza che una rappresentazione grafica, ai sensi delle disposizioni sopra menzionate, deve permettere che il segno possa essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza. Per poter assolvere la propria funzione, la rappresentazione grafica, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, costante e obiettiva (v., analogamente, sentenze della Corte 12 dicembre 2002, causa C-273/00, Sieckmann, Racc. pag. I-11737, punti 46-55, e 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punti 28 e 29).
- 26 È stato altresì dichiarato che un semplice campione di colore non risponde, di per sé, ai requisiti indicati al punto precedente, dato che può alterarsi con il tempo. L'associazione di un campione di un colore e di una descrizione verbale del colore stesso può invece costituire una rappresentazione grafica ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, sempreché la descrizione sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile ed obiettiva. Qualora tale associazione non risponda — in particolare per mancanza di precisione o di costanza — ai requisiti necessari per costituire una rappresentazione grafica, tale mancanza può essere eventualmente compensata dall'aggiunta di una designazione del colore stesso per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto. Infatti, codici siffatti sono reputati precisi e stabili (sentenza Libertel, cit., punti 31-38).
- 27 Nel caso di specie, nella parte del formulario ad hoc riservato all'indicazione del colore del marchio richiesto, la ricorrente ha indicato che il colore fatto valere era il marrone chiaro (caramello). Basandosi sulla riproduzione del marchio richiesto, l'esaminatore ha ritenuto che esso fosse di colore dorato e che i fogli d'imballaggio dorati, tanto nel caso in cui presentino tonalità dorate quanto nel caso in cui siano di un dorato rossastro, bluastro o verdastro, vengano usati molto di frequente, in particolare nel settore delle confetterie. Dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha dichiarato tre colori, cioè giallo trasparente, dorato brillante e bianco. Dopo aver rammentato che inizialmente la ricorrente aveva fatto valere il colore «marrone chiaro (caramello)», la commissione di ricorso ha considerato che, sulla riproduzione grafica del marchio, il colore appariva piuttosto come dorato o con tonalità dorata, dato che la natura tricolore del marchio richiesto dalla ricorrente

non era distinguibile. La commissione di ricorso ha aggiunto che non è raro trovare confezioni di caramelle di questo colore e che è del tutto irrilevante il fatto che le caramelle della ricorrente fossero confezionate nel cellophane, nel quale era stata inserita una banda dorata in materia plastica. A suo avviso, il risultato era identico, cioè le caramelle apparivano confezionate in una confezione dorata non insolita per le confezioni di caramelle (punti 14, 16 e 17 della decisione impugnata).

- 28 Occorre rilevare che, dinanzi all'assenza di descrizioni chiare e precise del colore del marchio richiesto dalla ricorrente, alla contraddizione delle diverse descrizioni tra di esse e con il colore che compare sulla riproduzione grafica del marchio, all'assenza di qualsiasi riferimento ai codici di identificazione internazionalmente riconosciuti e in mancanza di un'istanza di modifica della domanda diretta al chiarimento della descrizione dei colori fatti valere, conformemente all'art. 44, n. 2, del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha giustamente basato la sua valutazione sul colore predominante che compare sulla riproduzione grafica del marchio di cui trattasi, vale a dire il colore dorato. D'altra parte, in risposta ad un quesito del Tribunale, la ricorrente ha ammesso, in udienza, che il marchio richiesto era costituito da un cellophane in forma di farfalla, il cui colore predominante era quello dorato.

Sui prodotti cui fa riferimento il marchio richiesto

- 29 Dalle disposizioni degli articoli 57-61 del regolamento n. 40/94 risulta che contro le decisioni degli esaminatori può essere presentato ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e che ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi della regola 48, n. 1, del regolamento n. 2868/95, il ricorso deve contenere talune informazioni, tra cui «l'indicazione della decisione impugnata e della modifica o dell'annullamento richiesti».

- 30 È pacifico nel caso di specie che l'esaminatore ha respinto la domanda di marchio della ricorrente in quanto marchio figurativo per l'insieme dei prodotti cui esso fa riferimento, cioè le «caramelle» rientranti nella classe 30. Nel suo ricorso del 13 marzo 2001 dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione dell'esaminatore nel suo insieme. Tuttavia, nella sua memoria del 18 maggio 2001, contenente i motivi del ricorso, la ricorrente ha indicato, in via subordinata, «che [occorreva] limitare l'elenco dei prodotti per i quali [era] chiesta la registrazione del marchio alle "caramelle al gusto di caramello", qualora la registrazione del marchio [dovesse essere] negata a causa di una mancanza di carattere distintivo, tanto intrinseca quanto acquistata in seguito all'uso del marchio per le "caramelle" (...)».
- 31 La commissione di ricorso ha considerato, al punto 8 della decisione impugnata, che il ricorso riguardava, in via principale, l'annullamento della decisione dell'esaminatore, in quanto il marchio richiesto sarebbe distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, in via subordinata, il carattere registrabile del marchio, in particolare per i «toffee», a causa del carattere distintivo da esso acquistato in seguito all'uso. Dopo aver esaminato i motivi del ricorso, la commissione di ricorso lo ha dichiarato infondato.
- 32 Nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente, pur contestando la decisione impugnata nel suo insieme, addebita alla commissione di ricorso di aver ingiustamente negato la registrazione del marchio richiesto per le sole «caramelle al gusto di caramello» ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, in seguito alla limitazione dell'elenco dei prodotti cui fa riferimento il marchio, proposta in via subordinata dinanzi alla commissione di ricorso.
- 33 Al riguardo, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Infatti, la facoltà di limitare l'elenco di prodotti e servizi spetta unicamente al richiedente un marchio comunitario, il quale può in qualsiasi momento presentare una domanda in tal senso all'UAMI. In tale contesto, il ritiro, totale o parziale, di una domanda di marchio comunitario o la

limitazione dell'elenco di prodotti o servizi in essa contenuti devono essere effettuati in modo espresso e incondizionato [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punti 60 e 61].

34 Nel caso di specie, la ricorrente ha proposto solo in via subordinata la limitazione dell'elenco dei prodotti menzionati nella domanda di marchio alle «caramelle al gusto di caramello», cioè solo nell'ipotesi in cui la commissione di ricorso avesse deciso di respingere tale domanda per le «caramelle». La ricorrente non ha quindi limitato l'elenco dei prodotti in modo espresso e incondizionato e, quindi, la limitazione di cui trattasi non può essere presa in considerazione (v., in tal senso, sentenza ELLOS, cit., punto 62).

35 D'altronde, secondo la giurisprudenza, per poter essere presa in considerazione, una limitazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi designati da una domanda di marchio comunitario deve essere effettuata secondo talune modalità particolari, su istanza di modifica della domanda presentata conformemente all'art. 44 del regolamento n. 40/94 e alla regola 13 del regolamento n. 2868/95 [sentenze del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T-173/00, KWS Saat/UAMI (Tonalità arancio), Racc. pag. II-3843, punti 11 e 12; 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale), Racc. pag. II-383, punto 13, e 25 novembre 2003, causa T-286/02, Oriental Kitchen/UAMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), Racc. pag. II-4953, punto 30].

36 Orbene, tali modalità non sono state rispettate nella fattispecie, in quanto la ricorrente ha proceduto solo a un'indicazione subordinata nella sua memoria del 18 maggio 2001, in merito alla limitazione dei prodotti di cui trattasi, senza presentare in tal senso istanze di modifica della domanda di marchio, conformemente alle disposizioni citate (v., in tal senso, sentenza Tonalità arancio, cit., punto 12).

- 37 In ogni caso, dal punto 28 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha esaminato la proposta della ricorrente di limitare ai «toffee», in via subordinata, il suo elenco di prodotti e ha ritenuto che essa fosse irrilevante sulla valutazione del carattere distintivo intrinseco o del carattere distintivo acquistato in seguito all'uso del marchio richiesto. Secondo la commissione di ricorso, che si tratti di caramelle o di toffee, le sue valutazioni relative al carattere non registrabile del marchio richiesto per i due impedimenti assoluti alla registrazione sopra menzionati non perdono nulla della loro validità.
- 38 Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso in esame deve essere interpretato come diretto all'annullamento della decisione impugnata per violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, per quanto riguarda l'insieme dei prodotti cui fa riferimento il marchio richiesto (cioè le «caramelle»), e per violazione dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento, per quanto riguarda i detti prodotti e, in particolare, le caramelle al gusto di caramello.

Sul merito

- 39 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere quattro motivi, attinenti ad una violazione, rispettivamente, dell'art. 7, n. 1, lett. b), dell'art. 7, n. 3, dell'art. 74, n. 1, prima frase, e dell'art. 73 del regolamento n. 40/94.

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

Argomenti delle parti

- 40 La ricorrente sostiene che il marchio richiesto possiede il minimo di carattere distintivo richiesto, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 41 In primo luogo, il requisito del carattere «sorprendente», menzionato dalla commissione di ricorso al punto 12 della decisione impugnata, o del carattere particolarmente «notevole» del marchio depositato non sarebbe affatto necessario. La commissione di ricorso avrebbe erroneamente ammesso che la configurazione del marchio è abituale e che il colore della confezione è molto diffuso in commercio. Nella decisione impugnata non figurerebbe alcun esempio diretto a suffragare tali affermazioni. Al contrario, la combinazione di forma e colore del segno depositato sarebbe unica sul mercato e non potrebbe essere qualificata come «abituale». D'altra parte, data l'intensa commercializzazione del confetto al caramello della ricorrente, denominato «Werther's Original» (Werther's Echte), il marchio depositato si sarebbe radicato nella percezione dei consumatori come la confezione normale di un confetto al caramello.
- 42 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che il mercato delle caramelle in generale e quello delle caramelle al gusto di caramello in particolare sono caratterizzati da una grande libertà di forme e di colori. La concreta configurazione del marchio depositato sarebbe particolarmente facile da ricordare e rivelerebbe una scelta deliberata di servire da punto di riferimento al consumatore. I tre colori del marchio depositato, che la commissione di ricorso, incomprendibilmente secondo la ricorrente, sostiene di non aver potuto distinguere, risulterebbero dalla sola osservazione del segno di cui trattasi. Il suo centro sarebbe di colore dorato, mentre le estremità, attorcigliate, sarebbero bianche e giallo trasparente. Il contrasto tra il foglio trasparente e il foglio opaco farebbe comparire il marchio in tre colori e renderebbe inusuale la configurazione di quest'ultimo.
- 43 Infine, salvo il punto 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non avrebbe affatto trattato il problema della specificità del segmento particolare delle «caramelle al gusto di caramello», in cui la pratica di confezionamento divergerebbe da quella del mercato delle caramelle in generale, malgrado la proposta subordinata della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso di limitare ai toffee l'elenco dei prodotti menzionati nella domanda di marchio.

44 L'UAMI contesta l'argomentazione della ricorrente e sostiene che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infatti, tanto la forma della confezione quanto il colore dorato riportati sulla rappresentazione grafica del marchio depositato sarebbero correnti sul mercato. Pertanto, le asserite specificità del marchio fatte valere dalla ricorrente non sarebbero tali da essere percepite e memorizzate dal consumatore interessato come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto.

45 Tali considerazioni varrebbero al contempo per il mercato delle caramelle in generale e per il mercato dei toffee in particolare. Di conseguenza, come constatato dalla commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata, la dissociazione di tali due mercati sarebbe irrilevante ai fini della valutazione del carattere distintivo del marchio di cui trattasi.

Giudizio del Tribunale

46 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 precisa che «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

47 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. 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 3 luglio 2003, causa T-122/01, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY), Racc. pag. II-2235, punto 20, e 3 dicembre 2003, causa T-305/02, Nestlé Waters France/UAMI (Forma di una bottiglia), Racc. pag. II-5207, punto 28].

48 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 (citate sentenze BEST BUY, punto 22, e Forma di una bottiglia, punto 29).

49 Quanto al primo tipo di analisi menzionato, occorre ricordare che il segno rivendicato è costituito dalla forma della confezione dei prodotti in esame, cioè dalla rappresentazione di una forma di confezionamento attorcigliato (forma di farfalla) che serve per imballare caramelle, e non dalla forma del prodotto stesso (sentenza Forma di una bottiglia, cit., punto 30).

50 Per quanto riguarda il pubblico destinatario, si deve rilevare che le caramelle sono prodotti di consumo corrente, destinati al consumo generale nell'insieme dei paesi della Comunità. In tali circostanze occorre valutare il carattere distintivo del marchio richiesto tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza Forma di una bottiglia, cit., punto 33).

51 Si deve inoltre ricordare che la percezione dei marchi da parte del pubblico destinatario è influenzata dal livello di attenzione di quest'ultimo, che può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenze Pasticca ovoidale, cit., punto 42, e Forma di una bottiglia, cit., punto 34).

- 52 Risulta dalla decisione impugnata, in particolare dai suoi punti 12, 13, 18 e 19, che la commissione di ricorso ha esaminato il marchio richiesto conformemente alle considerazioni che precedono.
- 53 Va rilevato, in secondo luogo, che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non opera alcuna distinzione riguardo alle differenti categorie di marchi. Di conseguenza, non occorre applicare criteri più severi nel valutare il carattere distintivo dei marchi emblematici costituiti dalla rappresentazione fedele del prodotto stesso o, come nella fattispecie, dalla forma della confezione del detto prodotto rispetto ai criteri applicati ad altre categorie di marchi (v., in tal senso, citate sentenze Pasticca ovoidale, punto 44, e Forma di una bottiglia, punto 35).
- 54 Quindi, per valutare se la combinazione della forma e del colore della confezione controversa possa essere percepita dal pubblico come un'indicazione di origine, occorre analizzare l'impressione complessiva prodotta da tale combinazione, il che non è incompatibile con un esame in successione dei diversi elementi di presentazione impiegati [sentenze del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-337/99, Henkel/UAMI (Pasticca rotonda rossa e bianca), Racc. pag. II-2597, punto 49, e Pasticca ovoidale, cit., punto 54].
- 55 È giocoforza constatare che la commissione di ricorso, considerando che «la configurazione del marchio di cui trattasi (confezione attorcigliata, colore marrone chiaro o dorato) non si distingue[va] fundamentalmente dalle altre presentazioni abituali nel commercio» (punto 14 della decisione impugnata), non è incorsa in alcun errore di diritto.
- 56 Infatti, la commissione di ricorso, al punto 15 della decisione impugnata, ha giustamente constatato che la forma della confezione controversa era «una normale e tradizionale forma di confezione di caramelle» e che era riscontrabile «un gran numero di caramelle così confezionate sul mercato». Lo stesso vale per il colore

della confezione in questione, cioè il marrone chiaro (caramello), o, come risulta dalla rappresentazione grafica del marchio richiesto, il dorato o la tonalità dorata. Tali colori non hanno nulla di insolito in sé, e non è raro neanche vederli impiegati per confezioni di caramelle, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 16 della decisione impugnata. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente considerato, al punto 18 della decisione impugnata, che, nel caso di specie, il consumatore medio avrebbe percepito il marchio in sé non come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto, bensì come una confezione per caramelle, né più né meno, e che tali valutazioni sulla mancanza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto resterebbero valide anche se i prodotti cui esso fa riferimento dovessero essere i soli «toffee» (v. punto 28 della decisione impugnata).

57 Di conseguenza, le caratteristiche della combinazione di forma e di colore del marchio richiesto non si differenziano sufficientemente da quelle delle forme di base utilizzate frequentemente per il confezionamento di caramelle o toffee e, quindi, esse non sono idonee ad essere memorizzate dal pubblico rilevante come indicatori dell'origine commerciale. Infatti, la confezione attorcigliata (forma di farfalla), nel suo colore marrone chiaro o dorato, non diverge sostanzialmente dalle confezioni dei prodotti di cui trattasi (caramelle, toffee), che sono comunemente impiegate nel commercio e alle quali si pensa spontaneamente come forma di confezione tipica dei detti prodotti.

58 Il riferimento, ai punti 14-17 e 28 della decisione impugnata, alla prassi abituale nel commercio delle caramelle o dei toffee, privo di esempi concreti di tale prassi, non rimette in discussione la valutazione della commissione di ricorso sulla mancanza di carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto. Infatti, considerando che la combinazione di forma e di colore del marchio richiesto non era insolita nel commercio, la commissione di ricorso ha basato la sua analisi, in sostanza, su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquistata nella commercializzazione di prodotti di consumo generale, come le caramelle o i toffee, fatti che possono essere conosciuti da chiunque e che sono noti, in particolare, ai consumatori di tali

prodotti [v., analogamente, sentenza del Tribunale 22 giugno 2004, causa T-185/02, Ruiz — Picasso e a./UAMI — DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II-1739, punto 29].

- 59 In terzo luogo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il costo di realizzazione della forma di confezionamento di cui trattasi non rientra fra i criteri rilevanti per giudicare il carattere distintivo del marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infatti, una forma priva di carattere distintivo, come nel caso della confezione in esame, non può acquistare un siffatto carattere in ragione del costo della sua realizzazione.
- 60 In quarto luogo, la commissione di ricorso ha giustamente menzionato, ai punti 19 e 20 della decisione impugnata, il rischio di monopolizzare la confezione di cui trattasi per le caramelle, dal momento che tale analisi confermava la mancanza di carattere distintivo di tale confezione per i detti prodotti, conformemente all'interesse generale soggiacente all'impedimento assoluto alla registrazione in base all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
- 61 Si deve infine respingere l'argomento della ricorrente secondo cui la forma della confezione di cui trattasi si sarebbe radicata come marchio nella percezione dei consumatori a causa dell'intensa commercializzazione del confetto al caramello «Werther's Original» in confezioni di tale forma. Infatti, pur supponendola provata, una commercializzazione del genere potrebbe essere presa in considerazione, eventualmente, solo ai fini della valutazione del carattere distintivo del marchio richiesto acquistato in seguito all'uso, e non per valutare il suo carattere distintivo intrinseco.
- 62 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il marchio richiesto, come percepito da un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non può consentire di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine commerciale. Di conseguenza, esso è privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.

- 63 Ne consegue che il primo motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dev'essere dichiarato infondato.

Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 64 La ricorrente sostiene che il marchio richiesto deve essere ammesso alla registrazione in quanto ha acquistato, in particolare per le caramelle al gusto di caramello, un carattere distintivo in seguito all'uso.
- 65 Per constatare l'uso e la diffusione del marchio, la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare la situazione del mercato rilevante, nonché gli eventi specifici delle confezioni in generale. Alla luce di tali eventi, della situazione sul mercato, dei fatturati concreti relativi alla diffusione del prodotto e dei risultati dei sondaggi effettuati, si riscontrerebbe che il marchio richiesto è effettivamente radicato sul mercato. La commissione di ricorso avrebbe misconosciuto il fatto che i consumatori possono percepire la confezione in modo separato dagli altri marchi ivi riportati e considerarlo alla stregua di un'indicazione d'origine.
- 66 Al riguardo, la ricorrente fa valere che impiega del tutto deliberatamente il marchio richiesto come elemento di riconoscimento del suo confetto «Werther's Original», noto da decenni, di modo che, nelle pubblicità, il marchio richiesto è sempre affisso in grandi dimensioni e nettamente in evidenza. Inoltre, il consumatore percepirebbe i colori e le forme prima di poter decifrare con precisione un'eventuale menzione scritta. Ciò si verificherebbe in particolare nel caso di specie, dato che, a causa della scelta dei colori, la menzione iscritta sulla confezione a forma di farfalla si

distinguerebbe appena dal colore del marchio richiesto. Solo la visione del consumatore sarebbe quindi rilevante, come avrebbe ammesso la sentenza del Bundesgerichtshof (Germania) 5 aprile 2001, che non sarebbe stata presa in considerazione dalla commissione di ricorso.

- 67 Secondo la ricorrente, i fatturati prodotti dinanzi alla commissione di ricorso sono sufficienti per dimostrare l'uso del marchio richiesto. Non sarebbe stato necessario produrre fatturati comparati per determinare la quota di mercato, in particolare perché i fatturati sarebbero confermati dai risultati di sondaggi realizzati in diversi Stati membri. Tale sondaggi farebbero apparire un elevato grado di conoscenza del prodotto (dal 59,4 all'85 % in diversi Stati membri dell'Unione europea). La notorietà di un marchio in seguito all'uso dovrebbe essere valutata in funzione del suo grado di conoscenza e non della sua posizione sul mercato rispetto ai prodotti concorrenti.
- 68 Infine, la ricorrente si dichiara pronta a fornire altre informazioni, a citare testimoni e a ricorrere ad una perizia per dimostrare l'uso del marchio richiesto, qualora il Tribunale dovesse ritenerlo necessario.
- 69 L'UAMI, facendo riferimento ai criteri di valutazione, elaborati dalla giurisprudenza, del carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di un marchio, rileva, in primo luogo, che, se è vero che le confezioni di caramelle possono servire da indicazione d'origine, in seguito all'uso che ne è stato fatto, ciò nondimeno, nel caso di specie non è stata dimostrata la sussistenza delle condizioni richieste a tal fine.
- 70 Secondo l'UAMI, l'esaminatore e la commissione di ricorso sono giustamente giunti alla conclusione che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare che il marchio richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso.

- 71 Da un lato, i fatturati fatti valere dalla ricorrente sarebbero insufficienti se privi dell'indicazione del volume totale del mercato dei prodotti da prendere in considerazione o della valutazione delle vendite di imprese concorrenti. Infatti, nel caso di prodotti di massa come quelli in esame, il criterio determinante sarebbe la quota di mercato, e non mere cifre di vendita, che non basterebbero per provare la notorietà del marchio.
- 72 Dall'altro, non sarebbero probanti neanche le spese pubblicitarie per un importo di marchi tedeschi (DEM) 27 729 000, che la ricorrente avrebbe sostenuto nel 1998 e quelle, comprese tra DEM 10 000 000 e DEM 17 500 000 circa, che sarebbero state sostenute tra il 1994 e il 1997 in diversi Stati membri dell'Unione europea. Infatti, non sarebbe affatto possibile determinare, considerata la tabella prodotta dalla ricorrente a sostegno di tale argomento, a che titolo sono state sostenute le spese menzionate, se per il segno «Werther's Original», per la forma della caramella, per la sua confezione o per qualsiasi altra finalità. Inoltre, tali indicazioni non sarebbero punto utili in mancanza di elementi che consentano di farsi un'idea del volume pubblicitario che caratterizza il mercato dei prodotti in esame.
- 73 Infine, i sondaggi svolti in sette Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia farebbero riferimento ai segni «WERTHER'S», «Werther's Original» o «W.O» e non conterrebbero alcun riferimento alla confezione di cui trattasi. Pertanto, non sarebbe stata apportata la prova che la ricorrente è riuscita a far conoscere al pubblico la confezione in esame. Inoltre, l'uso avrebbe dovuto essere dimostrato in tutti gli Stati membri o regioni della Comunità in cui esiste l'impedimento. Ora, i documenti prodotti dalla ricorrente non facevano riferimento a mercati significativi come la Francia e l'Italia. D'altra parte, non basterebbe provare l'uso di una certa forma di prodotto perché trovi applicazione l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, bensì occorrerebbe, in più, dimostrare che le circostanze del detto uso sono tali per cui la forma di cui trattasi riveste il carattere di un marchio (sentenza della Corte 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 65).

74 In secondo luogo, l'UAMI considera che la limitazione dell'elenco dei prodotti di cui trattasi ai soli toffee, fatta valere in via subordinata dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, non può incidere sulla valutazione dell'acquisto in seguito all'uso del carattere distintivo del marchio richiesto.

75 Infine, non può essere accolta la proposta della ricorrente di produrre prove supplementari per dimostrare l'uso del marchio. Infatti, il ricorso dinanzi al Tribunale riguarderebbe la verifica della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94, il che implicherebbe il rigetto dei documenti presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale, senza che vi sia l'obbligo di verificare il loro valore probatorio [sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II-411, punti 61 e 62]. Pertanto, a maggior ragione, il Tribunale non potrebbe chiedere alla ricorrente la produzione di nuovi documenti giustificativi.

Giudizio del Tribunale

76 In forza dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall'art. 7, n. 1, lett. b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Infatti, nell'ipotesi di cui all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione dell'origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico di chi richiede la registrazione del marchio. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d'interesse generale sottostanti al n. 1, lett. b)-d), dello stesso articolo, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 2 luglio 2002, causa T-323/00, SAT.1/UAMI (SAT.2), Racc. pag. II-2839, punto 36, e 29 aprile 2004, causa T-399/02, Eurocermex/UAMI (Forma di una bottiglia di birra), Racc. pag. II-1391, punto 41].

- 77 In primo luogo, dalla giurisprudenza risulta che l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio richiede che almeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un'impresa determinata. Tuttavia, le circostanze nelle quali la condizione collegata all'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso possa essere considerata soddisfatta non possono essere accertate solo in base a dati generali ed astratti, come percentuali determinate (v., analogamente, sentenze della Corte 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 52, e Philips, cit., punti 61 e 62; sentenza Forma di una bottiglia di birra, cit., punto 42).
- 78 In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell'Unione europea in cui esso ne era privo alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. b)-d), del detto regolamento [sentenze del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), Racc. pag. II-1925, punto 27, e Forma di una bottiglia di birra, cit., punti 43 e 47].
- 79 In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell'acquisto di un carattere distintivo in seguito all'uso, di fattori come, fra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio e l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la quota degli ambienti interessati che, grazie al marchio, identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, le dichiarazioni di camere di commercio e d'industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una parte significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, si deve concluderne che la condizione imposta dall'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 per la registrazione del marchio è soddisfatta (citate sentenze Windsurfing Chiemsee, punti 51 e 52; Philips, punti 60 e 61, e Forma di una bottiglia di birra, punto 44).

- 80 In quarto luogo, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquistato in seguito all'uso, dev'essere valutato ugualmente in rapporto ai prodotti o servizi per cui viene richiesta la registrazione e prendendo in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., in tal senso, sentenza Philips, cit., punti 59 e 63).
- 81 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se, nella causa in esame, la commissione di ricorso abbia commesso un errore di diritto respingendo l'argomentazione della ricorrente relativa al fatto che il marchio richiesto avrebbe dovuto essere ammesso alla registrazione per i prodotti interessati e, in particolare, per i toffee, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94.
- 82 Per quanto riguarda, anzitutto, gli argomenti della ricorrente basati sulle cifre di vendita dei prodotti di cui trattasi nella Comunità per il periodo 1994-1998, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che essi non fossero idonei a dimostrare, nel caso di specie, che il marchio richiesto avesse acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso che ne era stato fatto.
- 83 Al punto 25 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato a sufficienza di diritto che le cifre in questione non consentivano di valutare la quota di mercato interessato detenuta dalla ricorrente con il marchio richiesto. Infatti, malgrado le informazioni relative al numero di unità e di tonnellate di caramelle vendute nella confezione di cui trattasi risultanti dai dati prodotti, «una valutazione realistica del potere [della ricorrente] sul mercato rest[erebbe] impossibile, in mancanza di dati sul volume totale del mercato dei prodotti da prendere in considerazione o di valutazioni delle vendite di imprese concorrenti, con le quali le cifre della ricorrente [avrebbero potuto] essere poste in relazione». Di conseguenza, la commissione di ricorso ha altresì giustamente concluso, allo stesso punto della decisione impugnata, che, pur supponendo che i dati cifrati menzionati avrebbero potuto consentire di valutare la quota di mercato interessato detenuta dalla

ricorrente con il marchio richiesto, essi non avrebbero necessariamente provato che era «la confezione dorata attorcigliata che i consumatori di cui trattasi [percepivano] come indicazione d'origine». Tale giudizio è confermato dal fatto che le cifre di vendita in questione provano, certo, che il confetto al caramello «Werther's Original» è stato commercializzato dalla ricorrente sul mercato rilevante, ma non per questo costituiscono la prova che la forma della confezione di cui trattasi sia stata impiegata come marchio per designare il prodotto in questione.

84 La commissione di ricorso ha poi giustamente considerato anche che le spese pubblicitarie sostenute dalla ricorrente sollevavano gli stessi problemi delle cifre di vendita menzionate. Quindi, al punto 26 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che le indicazioni fatte valere dalla ricorrente in merito alle spese di cui trattasi non erano affatto utili, in quanto «nessun elemento consent[iva] di farsi un'idea del volume pubblicitario per il mercato dei prodotti in esame». Inoltre, come giustamente sottolineato dall'UAMI, non è possibile determinare, alla luce della tabella prodotta dalla ricorrente e relativa alle spese pubblicitarie di cui trattasi, a che titolo sono state sostenute le dette spese, se per il segno «Werther's Original», per la forma del prodotto, per la sua confezione o per una qualsiasi altra finalità. Pertanto, tale materiale pubblicitario non può costituire la prova dell'uso del marchio, come richiesto, né la prova del fatto che il pubblico rilevante percepisce il detto marchio nel senso che indica l'origine commerciale dei prodotti di cui trattasi (sentenza Forma di una bottiglia di birra, cit., punto 51).

85 D'altronde, come la commissione di ricorso ha constatato allo stesso punto della decisione impugnata, le spese in esame sarebbero state poco elevate «in molti Stati membri dell'Unione europea», aggiungendo «che tali dati [mancavano] addirittura completamente per taluni Stati membri». Infatti, le dette spese non coprono tutti gli Stati membri dell'Unione europea per nessuno degli anni compresi nel periodo di riferimento (1994-1998).

86 Al riguardo, occorre rilevare che la decisione impugnata non contiene alcuna constatazione in merito alla parte della Comunità in cui il marchio richiesto è privo di carattere distintivo. Tuttavia, nel caso di marchi non denominativi, come quello in esame, si deve presumere che la valutazione del loro carattere distintivo sia la stessa

in tutta la Comunità, a meno che non esistano indizi concreti in senso contrario. Dato che nel caso di specie dal fascicolo non risulta che ciò si verifichi, occorre ritenere che esista l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, per quanto riguarda il marchio richiesto, in tutta la Comunità. È quindi in tutta la Comunità che, per essere registrabile ai sensi dell'art. 7, n. 3, dello stesso regolamento, tale marchio deve aver acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso (sentenza Forma di una bottiglia di birra, cit., punto 47; v., altresì in tal senso, sentenza OPTIONS, cit., punto 27).

87 Di conseguenza, le spese pubblicitarie sopra menzionate non potrebbero, comunque, costituire la prova del fatto che, in tutta la Comunità e per il periodo 1994-1998, il pubblico rilevante, o almeno una quota significativa di quest'ultimo, percepiva il marchio richiesto come relativo all'origine commerciale dei prodotti di cui trattasi.

88 Per quanto riguarda infine i risultati dei sondaggi sottoposti alla valutazione della commissione di ricorso in merito al radicamento dei segni «WERTHER'S», «Werther's Original» o «W.O» per le caramelle al gusto di caramello commercializzati dalla ricorrente, la commissione di ricorso ha giustamente indicato, al punto 27 della decisione impugnata, che i sondaggi in questione, realizzati in diversi Stati dell'Unione europea, «non [contenevano] alcuna informazione su un eventuale carattere distintivo della confezione dorata attorcigliata», bensì «[avevano] come solo oggetto la notorietà della denominazione 'Werther's Original'». Occorre peraltro aggiungere che i sondaggi citati non sono stati neanche realizzati in tutti gli Stati membri della Comunità e che, pertanto, non possono comunque costituire la prova del radicamento del segno in esame come marchio in tutta la Comunità (v. punti 78 e 86, supra).

89 Dalle considerazioni che precedono risulta che la ricorrente non ha dimostrato che il marchio richiesto abbia acquistato, in tutta la Comunità, un carattere distintivo derivante dall'uso che ne è stato fatto, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, né per le caramelle al gusto di caramello, né per le caramelle in generale.

- 90 Ne consegue che occorre dichiarare infondato altresì il secondo motivo, senza che sia necessario ordinare le misure istruttorie chieste dalla ricorrente.

Sul terzo motivo, attinente alla violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

- 91 La ricorrente addebita alla commissione di ricorso una violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, in forza del quale l'UAMI è tenuto d'ufficio a procedere all'esame dei fatti. Infatti, nulla consentirebbe di determinare su quale base la commissione di ricorso abbia proceduto alle constatazioni di fatto formulate ai punti 14-16 e 28 della decisione impugnata quanto al carattere asseritamente usuale della configurazione del marchio di cui trattasi. D'altra parte, la ricorrente ritiene che l'UAMI avrebbe dovuto procedere ad un esame supplementare per provare il radicamento del marchio richiesto.
- 92 L'UAMI sostiene che il carattere abituale della forma e del colore della confezione di cui trattasi risulta dall'esperienza pratica, come emergerebbe dai punti 14-16 della decisione impugnata. Inoltre, una dissociazione del mercato delle caramelle in generale da quello dei toffee sarebbe del tutto irrilevante, tanto dal punto di vista dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, quanto dal punto di vista dell'art. 7, n. 3, del detto regolamento.
- 93 Esso aggiunge di essere tenuto ad esaminare i fatti che possano conferire al marchio richiesto un carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, solo nel caso in cui il richiedente li abbia fatti valere.

L'UAMI non sarebbe neppure tenuto a svolgere esso stesso altri esami relativi al radicamento della forma della confezione di cui trattasi [sentenza del Tribunale 12 dicembre 2002, causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY), Racc. pag. II-5301, punti 47 e 48].

Giudizio del Tribunale

- 94 La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver violato l'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale, «[n]el corso della procedura l'[UAMI] procede d'ufficio all'esame dei fatti». Da un lato, la commissione di ricorso non avrebbe suffragato le sue constatazioni relative al carattere «abituale» del marchio richiesto, riportate ai punti 14-16 e 28 della decisione impugnata. Dall'altro, la commissione di ricorso avrebbe dovuto procedere ad un esame supplementare ai fini di provare l'uso del marchio richiesto.
- 95 Per quanto riguarda il primo addebito, lo si deve dichiarare infondato sulla base delle considerazioni esposte nell'ambito dell'esame del primo motivo e, segnatamente, ai punti 55-58 supra.
- 96 Quanto al secondo addebito, occorre rammentare come, secondo la giurisprudenza, per quanto riguarda l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, non esistono, è vero, norme che dispongono che l'esame da parte dell'UAMI (cioè dell'esaminatore o, eventualmente, della commissione di ricorso) debba essere limitato ai fatti dedotti dalle parti, contrariamente a quanto previsto dall'art. 74, n. 1, in fine, dello stesso regolamento per gli impedimenti relativi alla registrazione. Tuttavia, in mancanza di un'affermazione del richiedente il marchio relativa al carattere distintivo acquistato da quest'ultimo in seguito all'uso, l'UAMI si trova nell'impossibilità materiale di tener conto del fatto che il marchio richiesto ha acquistato un carattere siffatto. Di conseguenza, si deve considerare che, in forza del principio *ultra posse nemo obligatur* (nessuno può essere obbligato ad una prestazione impossibile), e

nonostante la norma sancita dall'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, secondo cui l'UAMI «procede d'ufficio all'esame dei fatti», quest'ultimo è tenuto ad esaminare fatti idonei a conferire al marchio richiesto un carattere distintivo acquistato in seguito all'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, solo se il richiedente li ha fatti valere (sentenza ECOPY, cit., punto 47).

- 97 Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente ha prodotto dinanzi all'UAMI elementi di prova diretti a dimostrare il carattere distintivo del marchio richiesto acquistato in seguito all'uso, sui quali la commissione di ricorso ha basato la sua valutazione. Di conseguenza, sugli organi dell'UAMI non gravava alcun obbligo supplementare, ed in particolare non quello di istruire maggiormente il fascicolo su tale punto per sopperire alla mancanza di forza probatoria degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente. Ne consegue che deve essere dichiarato infondato anche il secondo addebito, nonché il terzo motivo nel suo insieme.

Sul quarto motivo, attinente alla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 e del diritto di essere sentiti

Argomenti delle parti

- 98 La ricorrente fa valere di non essere stata sentita in misura necessaria, contrariamente alla condizione posta dall'art. 73 del regolamento n. 40/94. Essa ritiene che la commissione di ricorso non abbia preso in considerazione tutti i documenti da essa prodotti per provare il carattere distintivo in seguito all'uso del marchio richiesto. Non sarebbe stata presa in considerazione neanche l'offerta, formulata dalla ricorrente nella sua lettera del 5 ottobre 1998 (citata al punto 6, supra), di apportare, eventualmente, elementi supplementari, in particolare sull'estensione dell'uso del marchio. Infine, la ricorrente propone di fornire prove supplementari per dimostrare il radicamento del marchio, qualora il Tribunale dovesse ritenerlo necessario.

99 L'UAMI risponde che dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha esaminato tutti i documenti prodotti dalla ricorrente (sondaggi, fatturati, spese pubblicitarie) e che ha giustamente concluso che essi non erano sufficienti per dimostrare l'esistenza del carattere distintivo del marchio richiesto acquistato in seguito all'uso. D'altra parte, l'UAMI non sarebbe stato tenuto ad accogliere la citata offerta della ricorrente. Infine, la proposta della ricorrente di fornire nuove prove dinanzi al Tribunale dovrebbe essere respinta.

Giudizio del Tribunale

100 Secondo l'art. 73 del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'UAMI possono essere basate soltanto su motivi sui quali le parti hanno potuto prendere posizione.

101 Per quanto riguarda, anzitutto, l'argomento della ricorrente relativo al fatto che la commissione di ricorso non avrebbe preso in considerazione tutti i documenti prodotti per provare l'uso del marchio richiesto, occorre respingerlo, in quanto basato su una premessa errata. Infatti, dai punti 24-29 della decisione impugnata risulta che tutti tali elementi sono stati esaminati dalla commissione di ricorso, ma che non sono stati considerati sufficienti per dimostrare il carattere distintivo in seguito all'uso del marchio richiesto. Inoltre, poiché la stessa ricorrente ha prodotto i documenti in questione, essa ha evidentemente potuto prendere posizione su questi ultimi, nonché sulla loro rilevanza.

102 Neanche il secondo addebito della ricorrente può poi essere accolto.

103 È pacifico che la ricorrente ha prodotto dinanzi all'esaminatore un elenco che attestava il volume delle vendite delle caramelle al gusto di caramello «Werther's Original», espresso in tonnellate per gli anni 1993-1997, in diversi Stati membri dell'Unione europea (v. punto 4 della decisione impugnata). L'esaminatore ha

considerato che «[i]l fatturato della ricorrente non consent[iva] di dedurre che il consumatore riconosce[sse] le caramelle dalla loro confezione e le associa[sse] ad una sola impresa» e che, «[in] mancanza di cifre comparative di imprese concorrenti o di dati sul mercato nel suo insieme, [era] impossibile valutare i fatturati» (v. punto 5, secondo trattino, della decisione impugnata).

104 Tuttavia, dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento comparativo sulla sua quota di mercato, né su quella dei suoi concorrenti. Essa ha invece prodotto tabelle simili sulle cifre di vendita del confetto sopra menzionato durante il periodo 1994-1998, nonché altri elementi (sondaggi, spese pubblicitarie) che, a suo avviso, dimostrerebbero il radicamento del marchio.

105 Non si può quindi contestare agli organi dell'UAMI, e, in particolare, alla commissione di ricorso, di aver basato la loro decisione su motivi sui quali la ricorrente non aveva potuto prendere posizione. Tale addebito deve pertanto essere respinto.

106 Occorre infine respingere la domanda della ricorrente di fornire, eventualmente, prove supplementari dinanzi al Tribunale per dimostrare il radicamento del marchio richiesto. Al riguardo, basti rammentare che, secondo la giurisprudenza, elementi di prova che non sono stati prodotti durante il procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI non possono rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata della commissione di ricorso (v. sentenza Forma di una bottiglia di birra, cit., punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

107 Di conseguenza, va respinto anche il quarto motivo.

108 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso in esame dev'essere respinto.

Sulle spese

¹⁰⁹ Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della convenuta.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso è respinto.**

- 2) La ricorrente è condannata alle spese.**

Legal

Tiili

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 novembre 2004.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

H. Legal