

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

5 giugno 2002 \*

Nella causa T-198/00,

**Hershey Foods Corporation**, con sede in Hershey, Pennsylvania (Stati Uniti), rappresentata dal sig. R. Wyand, QC, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**, rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, J. Miranda de Sousa e A. Di Carlo, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 maggio 2000 (procedimento R 391/1999-3),

\* Lingua processuale: l'inglese.

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

composto dai sigg. R.M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij,  
giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 luglio 2000,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 novembre  
2000,

in seguito alla trattazione orale del 9 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

**Antefatti della controversia**

- 1 Il 24 dicembre 1997 la ricorrente ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») una

domanda di marchio comunitario 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 Il marchio figurativo di cui si chiede la registrazione è il seguente:



- 3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 5 e 30 ai sensi dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
- 4 Con comunicazione 21 gennaio 1999, l'esaminatore ha informato la ricorrente del fatto che il segno oggetto della domanda non pareva idoneo alla registrazione, in quanto privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in relazione ai prodotti della classe 30 dell'accordo di Nizza menzionati nella domanda di marchio.

- 5 Con decisione 12 maggio 1999, l'esaminatore ha respinto in parte la domanda ai sensi dell'art. 38 del regolamento n. 40/94 per tutti i prodotti della classe 30 dell'accordo di Nizza per i motivi riportati nella sua comunicazione 21 gennaio 1999.
- 6 Il 12 luglio 1999 la ricorrente ha presentato all'Ufficio, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso avverso la decisione dell'esaminatore recante rigetto parziale della domanda di marchio di cui trattasi.
- 7 Con decisione 29 maggio 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 31 maggio 2000, la terza commissione di ricorso ha confermato parzialmente il rigetto dell'esaminatore perché il segno in esame era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per la maggior parte dei prodotti rientranti nella classe 30 dell'accordo di Nizza per i quali era stata richiesta la registrazione, ed ha annullato la detta decisione dell'esaminatore per taluni altri prodotti rientranti nella stessa classe.
- 8 In sostanza, la commissione di ricorso ha constatato che il segno oggetto della domanda di marchio rappresenta la forma di un dolce confezionato in un foglio di alluminio che il richiedente ha descritto come un «kiss device with plume». La commissione di ricorso ha concluso che un segno siffatto sarebbe percepito dai consumatori come una confezione ordinaria e corrente per i dolci di questo tipo compresi nella classe 30 (punto 19 della decisione impugnata). Per il resto, il ricorso è stato rinviato all'esaminatore in merito alla prova dell'acquisizione del carattere distintivo del marchio richiesto, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (punto 2 del dispositivo della decisione impugnata).

## Conclusioni delle parti

- 9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia riformare la decisione impugnata nel senso di annullare la decisione dell'esaminatore recante il rifiuto di registrare il marchio richiesto ed ordinare la registrazione di tale marchio per tutti i prodotti menzionati dalla domanda di marchio.
- 10 L'Ufficio chiede che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
  - condannare la ricorrente alle spese.

## In diritto

- 11 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere due motivi, il primo attinente alla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 ed il secondo attinente alla violazione del regolamento n. 40/94 per non avere accordato sufficiente importanza alle precedenti registrazioni nazionali.

*Sul primo motivo, attinente alla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94*

### Argomenti delle parti

- 12 La ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l'art. 73 del regolamento n. 40/94, in quanto è fondata su motivazioni e prove rispetto alle quali essa non ha potuto presentare deduzioni, vale a dire i quattro punti che seguono.
  
- 13 In primo luogo, la terza commissione di ricorso ha considerato rilevanti i termini «kiss device with plume» inseriti nello spazio riservato alla rappresentazione di un marchio denominativo nel formulario della domanda di marchio comunitario, sebbene la ricorrente avesse chiesto la registrazione di un marchio figurativo. Tuttavia, tali termini sarebbero stati inseriti per errore nel detto formulario e non corrisponderebbero alla descrizione del segno richiesto. Essi dovrebbero quindi essere ignorati. Se la ricorrente fosse stata invitata a commentare tale punto, essa avrebbe potuto chiarirlo.
  
- 14 In secondo luogo, la ricorrente fa valere di non essere stata invitata a presentare osservazioni sulle definizioni della parola «kiss» riportate nei dizionari di lingua inglese *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* e *The New Shorter Oxford English Dictionary*, in particolare sulla validità e sulla rilevanza di tali definizioni nel caso di specie.
  
- 15 In terzo luogo, la ricorrente ritiene di non avere avuto la possibilità di pronunciarsi sull'affermazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio di cui trattasi rappresenta la forma di un dolce comunemente chiamato «kiss» (punto 13 della decisione impugnata). Essa sostiene che non esistono prodotti di confetteria comunemente chiamati in tal modo.

- 16 In quarto luogo, la ricorrente critica la considerazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio grafico sarebbe percepito dal pubblico interessato come una forma ordinaria e usuale di dolciumi confezionati in fogli di alluminio, come quelli oggetto della domanda di marchio comunitario di cui trattasi, rientranti nella classe 30 dell'accordo di Nizza (punto 19 della decisione impugnata). Poiché tale considerazione deriva da un'interpretazione errata del termine «kiss» che figura nei dizionari, la ricorrente non ha avuto la possibilità di far valere il suo punto di vista. Infine, la ricorrente sostiene di non condividere che il marchio di cui trattasi rappresenti la forma di un «kiss» confezionato in un foglio di alluminio e di non aver potuto esprimersi neanche su tale punto.
- 17 L'Ufficio fa valere che la terza commissione di ricorso non ha violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94, in quanto essa non aveva alcun obbligo di dare alla ricorrente la possibilità di presentare deduzioni sulla rilevanza dei termini «kiss device with plume» o sulla validità delle definizioni del termine «kiss» che figurano nei dizionari.
- 18 A suo avviso, il segno di cui trattasi è privo di carattere distintivo, in quanto rappresenta semplicemente il disegno di una forma ordinaria di dolciame confezionato in un foglio di alluminio.

### Giudizio del Tribunale

- 19 Ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'Ufficio devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.

- 20 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura della ricorrente secondo cui essa non ha potuto presentare le sue deduzioni in merito alla rilevanza dei termini «kiss device with plume», che asserisce di avere inserito per errore nello spazio riservato alla rappresentazione del marchio denominativo nel formulario di domanda di marchio, occorre rilevare che la decisione della commissione di ricorso è basata su elementi riportati nel fascicolo della domanda di marchio noti alla ricorrente. Al momento dell'analisi del fascicolo, la commissione di ricorso poteva ricorrere a tutte le espressioni incluse nel formulario della domanda di marchio, senza dare previamente la possibilità alla ricorrente di presentare deduzioni su queste ultime. La commissione di ricorso non aveva l'obbligo di invitare la ricorrente a pronunciarsi sui termini «kiss device with plume», inseriti nel formulario dalla ricorrente stessa, dato che tali termini non si presentano come un errore evidente da parte del richiedente il marchio.
- 21 Di conseguenza, la presa in considerazione, da parte della commissione di ricorso, dei termini «kiss device with plume» inseriti nel formulario non ha violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94.
- 22 In secondo luogo, la ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essere invitata a presentare deduzioni sulle definizioni del termine «kiss» presenti nei dizionari impiegati dalla commissione di ricorso, in particolare sulla validità e sulla rilevanza di tali definizioni nel caso di specie.
- 23 Al riguardo, tanto nella sua lettera 21 gennaio 1999 quanto nella decisione 12 maggio 1999, recante rigetto della domanda, l'esaminatore ha considerato che il marchio era privo di carattere distintivo in quanto consisteva nella normale rappresentazione di un «kiss». Per verificare se tale valutazione fosse corretta, la commissione di ricorso ha dovuto esaminare il significato di tale termine. Con l'ausilio di dizionari, essa ha potuto constatare che tale termine può designare la forma di taluni prodotti per i quali il marchio è stato richiesto. Ciò le ha



consentito di confermare la valutazione dell'esaminatore secondo cui il marchio rappresentava una delle forme normali di un prodotto del genere. Pertanto, il riferimento alle definizioni del termine «kiss» contenuto nei dizionari rappresenta un elemento rilevante del ragionamento svolto dalla commissione di ricorso.

24 Di conseguenza, l'impiego, da parte della commissione di ricorso, delle definizioni contenute nei dizionari destinate a chiarire il significato del termine «kiss» non può essere considerato un motivo ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, sul quale la ricorrente avrebbe dovuto poter presentare deduzioni. Pertanto, il riferimento, nella decisione impugnata, alle definizioni del termine «kiss» contenute nei dizionari non ha violato tale disposizione.

25 In ogni caso, le commissioni di ricorso devono poter basare le loro decisioni su argomenti non dibattuti dinanzi all'esaminatore, a condizione che la parte interessata abbia potuto presentare le sue deduzioni sui fatti che incidono sull'applicazione della disposizione legale di cui trattasi. Conformemente al principio della continuità funzionale tra l'esaminatore e le commissioni di ricorso, queste ultime possono riprendere in esame la domanda senza essere in ciò limitate dal ragionamento dell'esaminatore [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), Racc. pag. II-265, punto 27].

26 In terzo e quarto luogo, la ricorrente fa valere il fatto di non avere avuto la possibilità di pronunciarsi sulle affermazioni della commissione di ricorso secondo cui il marchio di cui trattasi rappresenta la forma di un dolciume comunemente denominato «kiss» ed il marchio sarebbe percepito dal pubblico interessato come una forma ordinaria ed usuale di dolciumi confezionati in fogli di alluminio.

27 Occorre al riguardo constatare che la decisione dell'esaminatore 12 maggio 1999 aveva già affermato che il marchio consiste esclusivamente nell'ordinaria rappresentazione di un «kiss» («the trade mark simply consists of the ordinary representation of a kiss») e che è nota la circostanza che i «kisses» sono di forma arrotondata ed avvolti in carta o fogli di alluminio come quelli rappresentati nel marchio di cui sopra («it is commonplace that kisses are round-shaped and wrapped in paper or foil as represented in the above mark»). Pertanto, la motivazione della decisione dell'esaminatore ha consentito alla ricorrente di conoscere i motivi del rigetto della sua domanda di registrazione come marchio comunitario e di contestare efficacemente tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Action), Racc. pag. II-379, punto 35, e causa T-136/99, Taurus-Film/UAMI (Cine Comedy), Racc. pag. II-397, punto 35], come dimostrato dalla motivazione del suo ricorso dinanzi alla terza commissione di ricorso. Ne deriva che la ricorrente conosceva, in sostanza, gli argomenti impiegati dalla commissione di ricorso per confermare il rigetto della domanda di marchio ed ha quindi avuto la possibilità di esprimersi in merito.

28 Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94 non avendo invitato la ricorrente a presentare le sue deduzioni sui problemi prospettati sopra, poiché la commissione di ricorso non ha fondato la sua decisione su motivazioni nuove rispetto alla decisione dell'esaminatore, sulle quali la ricorrente non avrebbe potuto prendere posizione. Considerato quanto precede, il primo motivo fatto valere dalla ricorrente deve essere respinto.

*Sul secondo motivo, attinente alla violazione del regolamento n. 40/94 per non avere accordato sufficiente importanza alle precedenti registrazioni nazionali ed all'esame d'ufficio del rispetto dell'obbligo di motivazione su quest'ultimo punto*

#### Argomenti delle parti

29 Secondo la ricorrente, non tenendo sufficientemente conto dell'esistenza dei marchi registrati in Francia, in Irlanda, nel Benelux, in Spagna e in Grecia, che

sono identici al segno di cui trattasi nella domanda di marchio in esame, la commissione di ricorso, al punto 22 della decisione impugnata, ha violato il regolamento n. 40/94.

- 30 La ricorrente rammenta che, ai sensi del sedicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le stesse parti e che si svolgano per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli. Inoltre, la ricorrente sostiene che da tale ‘considerando’ discende necessariamente che le disposizioni del regolamento n. 40/94 devono essere interpretate come quelle della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1). L’Ufficio avrebbe quindi dovuto prendere in considerazione le decisioni degli uffici nazionali degli Stati membri relative a segni identici ed allontanarsene solo se esse fossero state palesemente erranee.
- 31 L’Ufficio ritiene che il motivo fatto valere dalla ricorrente derivi da una cattiva comprensione, da un lato, dei collegamenti esistenti tra il sistema dei marchi comunitari e il sistema dei marchi nazionali degli Stati membri e, dall’altro, della formulazione del sedicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94.

#### Giudizio del Tribunale

- 32 Occorre ricordare che il marchio comunitario ha lo scopo, ai sensi del primo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, di consentire alle imprese «di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali». Di conseguenza, le registrazioni effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri, o anche in paesi terzi, rappresentano elementi non determinanti per l’analisi degli impedimenti assoluti previsti dall’art. 7 del regolamento n. 40/94 nel contesto di una domanda di registrazione di un marchio comunitario (v., in tal senso, sentenza «Forma di un

sapone», cit., punti 60 e 61). Si deve infatti osservare che, in forza del carattere unitario del marchio comunitario, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema giuridico autonomo, che persegue obiettivi ad esso specifici, e la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (Electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario dev'essere misurato solo sulla base della pertinente normativa comunitaria. Ne consegue che le registrazioni nazionali di marchi rappresentano elementi che non vincolano l'Ufficio. Ciononostante, tali registrazioni nazionali possono cionondimeno essere prese in considerazione in sede di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione.

33 A tal riguardo, l'incidenza che le registrazioni nazionali possono avere sulla valutazione del carattere registrabile di un marchio richiesto rispetto agli impedimenti previsti dall'art. 7 del regolamento n. 40/94 dipende dalle concrete circostanze di specie.

34 Nel caso di specie la ricorrente ha attirato l'attenzione della commissione di ricorso in particolare sulla registrazione effettuata in Irlanda, facendo valere che i criteri per la registrazione dei marchi in tale Stato membro erano più restrittivi, prima della trasposizione della direttiva 89/104, di quelli applicabili nell'ambito del regolamento n. 40/94. Tuttavia, la ricorrente non ha provato le sue affermazioni presentando indicazioni precise sul contenuto del diritto irlandese. Inoltre, le informazioni da essa fornite in merito alla registrazione del marchio in Irlanda non consentono neanche di determinare con certezza che l'uso del segno non è stato preso in considerazione al momento della valutazione del carattere distintivo di quest'ultimo da parte delle autorità nazionali. Non sono più precisi gli elementi forniti dalla ricorrente in merito alle altre registrazioni nazionali del marchio comunitario richiesto.

- 35 Pertanto, non si può rimproverare alla commissione di ricorso di avere ignorato il valore da attribuire alle registrazioni nazionali fatte valere dalla ricorrente.
- 36 Per quanto riguarda poi il problema della motivazione della decisione impugnata su tale punto, problema rilevato in udienza e che spetta al Tribunale esaminare d'ufficio nel caso di specie, si deve constatare che la commissione di ricorso ha affermato, nella decisione impugnata, di aver tenuto conto delle precedenti registrazioni nazionali fatte valere dalla ricorrente (punti 21 e 22 della decisione impugnata). Ora, non si può rimproverare alla commissione di ricorso di avere motivato succintamente la decisione impugnata sul punto, in quanto la ricorrente non ha fornito elementi precisi sulle registrazioni nazionali che avrebbero avuto bisogno di un esame approfondito da parte della commissione di ricorso prima di poter essere esclusi. Ne consegue che l'Ufficio non ha violato l'obbligo di motivazione previsto all'art. 73 del regolamento n. 40/94.
- 37 L'argomento della ricorrente relativo all'inadempimento, da parte dell'Ufficio, dell'obbligo, previsto dal sedicesimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, di evitare che siano rese sentenze contraddittorie non può essere accolto. Infatti, come rilevato dall'Ufficio, il sedicesimo 'considerando' del regolamento n. 40/94 è diretto sostanzialmente ad evitare sentenze contraddittorie tra i tribunali nazionali, a causa tanto di norme procedurali nazionali quanto di disposizioni ispirate a norme in materia di litispendenza e connessione della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata, GU 1998, C 27,

pag. 1). Tale «considerando» non fa invece riferimento alle decisioni amministrative adottate dall'Ufficio e dagli uffici nazionali degli Stati membri.

38 Infine, il fatto che, in linea di principio, le disposizioni parallele della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94 debbano essere interpretate nello stesso modo non modifica affatto la valutazione sopra riportata.

39 Da quanto precede risulta che il motivo in esame deve essere respinto.

40 Occorre concludere che il ricorso deve essere respinto.

### Sulle spese

41 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 risultata soccombente, dev'essere condannata alle spese sostenute dall'Ufficio, conformemente alla domanda di quest'ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

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

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 giugno 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos