

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

22 giugno 2006 *

Nel procedimento C-25/05 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, proposto, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 24 gennaio 2005,

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

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

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

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 febbraio 2006,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 marzo 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con il suo ricorso d'impugnazione, la August Storck KG chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 10 novembre 2004, causa T-402/02, Storck/UAMI (Forma di farfalla) (Racc. pag. I-3849; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione 18 ottobre 2002 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI) (pratica R 256/2001-2) (in prosieguo: la «decisione controversa»), che nega la registrazione di un marchio figurativo rappresentante una confezione attorcigliata di caramella (forma di farfalla) di colore dorato.

Contesto normativo

- ² Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), dispone, all'art. 7, rubricato «Impedimenti assoluti alla registrazione», quanto segue:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

(...)

2. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

- 3 L'art. 73 del regolamento n. 40/94, rubricato «Motivazione delle decisioni», dispone quanto segue:

«Le decisioni dell'[UAMI] sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

- 4 L'art. 74 del regolamento n. 40/94, rubricato «Esame d'ufficio dei fatti», precisa, al n. 1:

«Nel corso della procedura l'[UAMI] procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'[UAMI] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti adottati e alle richieste presentate dalle parti».

Fatti della controversia

- 5 Il 30 marzo 1998 la ricorrente ha presentato all'UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, una domanda di registrazione di marchio comunitario per un marchio figurativo corrispondente alla rappresentazione bidimensionale, in prospettiva, di

una caramella incartata in una confezione attorcigliata (forma di farfalla) di colore dorato, di seguito riprodotta:



- 6 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione sono le «caramelle» e rientrano nella classe 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.

- 7 Con decisione 19 gennaio 2001, l'esaminatore ha respinto la domanda, perché 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 acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi del n. 3 del medesimo articolo.

- 8 Con la decisione controversa, la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha confermato la decisione dell'esaminatore. Per quanto riguarda il carattere distintivo ab initio, essa ha constatato, in particolare, che il colore dorato che appare sulla rappresentazione grafica del marchio richiesto era di uso abituale e frequente nel

commercio per confezioni di caramelle. Essa ha altresì considerato che gli elementi addotti dalla ricorrente non provavano che tale marchio avesse acquisito un carattere distintivo per le caramelle in generale, e in particolare per i toffee (caramelle morbide), in seguito all'uso che ne era stato fatto.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

9 La ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso fondato su quattro motivi al fine di ottenere l'annullamento della decisione controversa.

10 Sul primo motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 55-62 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva giustamente ritenuto il marchio richiesto privo di carattere distintivo, ai sensi di tale disposizione, per le seguenti ragioni:

«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 [controversa]), non è incorsa in alcun errore di diritto.

56 Infatti, la commissione di ricorso, al punto 15 della decisione [controversa], 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 [controversa]. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente considerato, al punto 18 della decisione [controversa], 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 (...).

- 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 frequentemente utilizzate 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.

(...)

- 60 (...) la commissione di ricorso ha giustamente menzionato, ai punti 19 e 20 della decisione [controversa], 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.

(...)

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».

- ¹¹ Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 82-89 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva dimostrato che il marchio richiesto avesse acquisito, in tutta la Comunità, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne era stato fatto, per le seguenti ragioni:

«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 [controversa], 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”. (...)

- 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 [controversa], 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”. (...) Pertanto, tale materiale pubblicitario non può costituire (...) la prova del fatto che il pubblico rilevante percepisce il detto marchio nel senso che indica l’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi (...).
- 85 D’altronde, come la commissione di ricorso ha constatato allo stesso punto della decisione [controversa], 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 [riguardano] tutti gli Stati membri dell’Unione europea per nessuno degli anni compresi nel periodo di riferimento (1994-1998).
- 86 (...) 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 (...).

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.

(...)».

12 Per quanto riguarda il terzo motivo, attinente alla violazione dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso non aveva violato tale disposizione con la seguente motivazione, esposta al punto 58 della sentenza impugnata, alla quale rinvia il punto 95 della medesima sentenza:

«Il riferimento, [nella] decisione [controversa], alla prassi abituale nel commercio [delle caramelle o dei toffee], [senza che siano stati forniti] 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 (...)».

13 Infine, sul quarto motivo, attinente alla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha segnatamente dichiarato, ai punti 103-105 della sentenza impugnata, che non si poteva addebitare alla commissione di ricorso di aver fondato la sua decisione su motivazioni in ordine alle quali la ricorrente non aveva potuto

presentare le proprie deduzioni, perché l'esaminatore aveva già considerato, nella sua decisione, 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».

Impugnazione

¹⁴ Nel ricorso d'impugnazione, a sostegno del quale essa deduce quattro motivi, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;

- in via principale, statuire definitivamente sulla controversia accogliendo le conclusioni presentate in primo grado;

- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

- condannare l'UAMI alle spese.

¹⁵ L'UAMI chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

- 16 Con il suo primo motivo, che si divide in tre parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 17 In primo luogo, il Tribunale, al punto 55 della sentenza impugnata, avrebbe ingiustamente subordinato l'accertamento del carattere distintivo del marchio richiesto alla condizione che quest'ultimo si distingua sostanzialmente dalle altre presentazioni di confezioni di caramelle abitualmente in commercio e, pertanto, esso avrebbe stabilito requisiti più severi di quanto normalmente richiesto per riconoscere un siffatto carattere.
- 18 Il Tribunale avrebbe altresì ingiustamente preteso che il marchio richiesto si distinguesse sostanzialmente dai marchi simili eventualmente presenti nel settore dei dolci.
- 19 Secondo la ricorrente, la circostanza che possa nascere confusione con prodotti di provenienza diversa rileva solo nell'ambito di un'opposizione fondata sul rischio di confusione del marchio richiesto con un marchio anteriore.
- 20 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto anche per essersi fondato, al punto 60 della sentenza impugnata, sul «rischio di monopolizza [re] [la] confezione[e] di cui trattasi per le caramelle» al fine di motivare la mancanza

di carattere distintivo del marchio richiesto. Secondo la ricorrente, non occorre prendere in considerazione un eventuale principio di disponibilità nel contesto dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 21 In ultimo luogo, la commissione di ricorso e il Tribunale avrebbero omesso di verificare se il marchio richiesto avesse in sé, a prescindere dalle presentazioni di confezioni di caramelle simili esistenti sul mercato, un carattere distintivo minimo. Secondo la ricorrente, se il Tribunale avesse effettuato tale investigazione, avrebbe concluso che il detto marchio non è privo di carattere distintivo.
- 22 L'UAMI replica, in primo luogo, che il Tribunale non ha affatto assoggettato il marchio richiesto a criteri più severi di quelli solitamente richiesti, ma ha applicato la giurisprudenza costante in base alla quale è necessario che la forma del prodotto di cui si chiede la registrazione come marchio si distingua in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore rilevante. Tale giurisprudenza, elaborata per i marchi tridimensionali, dovrebbe applicarsi anche quando, come nel caso di specie, il marchio richiesto è la rappresentazione bidimensionale della forma tridimensionale del prodotto interessato.
- 23 Esso sostiene, in secondo luogo, che il Tribunale non ha motivato la dichiarata assenza di carattere distintivo del marchio richiesto adducendo l'esistenza di un rischio di monopolizzazione.
- 24 Infine, l'addebito secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che il marchio richiesto presenta un carattere distintivo mirerebbe a rimettere in causa la valutazione di fatto e sarebbe pertanto irricevibile nell'ambito di un'impugnazione.

Giudizio della Corte

- ²⁵ Per quanto riguarda il primo motivo, risulta da una costante giurisprudenza che il carattere distintivo di un marchio, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative del pubblico interessato, costituito dai consumatori medi dei detti prodotti o servizi, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti (v., in particolare, sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 35, e 12 gennaio 2006, causa C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I-551, punto 25).
- ²⁶ Secondo una giurisprudenza parimenti costante, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (sentenze Henkel/UAMI, cit., punto 38; 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, Mag Instrument/UAMI, Racc. pag. I-9165, punto 30, e Deutsche SiSi-Werke/UAMI, cit., punto 27).
- ²⁷ Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall'aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (v., in particolare, citate sentenze Henkel/UAMI, punto 38; Mag Instrument/UAMI, punto 30, e Deutsche SiSi-Werke/UAMI, punto 28).

- 28 Ciò premesso, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo nel senso dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (v., in particolare, citate sentenze Henkel/UAMI, punto 39; Mag Instrument/UAMI, punto 31, e Deutsche SiSi-Werke/UAMI, punto 31).
- 29 Tale giurisprudenza, elaborata per marchi tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto stesso, si applica anche quando, come nel caso di specie, il marchio richiesto è un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione bidimensionale del detto prodotto. Infatti, in casi simili, il marchio non è costituito neanche esso da un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che contraddistingue.
- 30 Il Tribunale ha quindi giustamente preso in considerazione le forme e i colori delle confezioni di caramelle comunemente utilizzati in commercio per valutare se il marchio richiesto fosse privo, o meno, di carattere distintivo.
- 31 Il Tribunale ha dichiarato, al punto 55 della sentenza impugnata, che «la commissione di ricorso, considerando che “la configurazione del marchio di cui trattasi (...) non si distingue[va] fundamentalmente dalle altre presentazioni abituali nel commercio”, non è incorsa in alcun errore di diritto» e, al punto 57 della medesima sentenza, che la confezione in questione «non diverge sostanzialmente» dalle confezioni di caramelle e di toffee comunemente impiegate nel commercio. Poiché il requisito di una differenza fondamentale o sostanziale eccede il semplice discostarsi in maniera significativa di cui alla giurisprudenza citata al punto 28 della presente sentenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto se avesse fatto dipendere il riconoscimento del carattere distintivo del marchio richiesto dal rispetto di tale requisito.

- 32 Ciò non si è però verificato nella fattispecie in esame. Infatti, ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata, il Tribunale, facendo proprie le valutazioni di fatto della commissione di ricorso, ha considerato che la forma della confezione controversa è una normale e tradizionale forma di confezione di caramelle, che si riscontra sul mercato un gran numero di caramelle così confezionate, che il colore dorato della confezione in questione non è né insolito in sé né raro per le confezioni di caramelle, che le caratteristiche della combinazione di forma e di colore del marchio richiesto non si differenziano sufficientemente da quelle delle forme di base frequentemente utilizzate per confezionare le caramelle e che alla confezione di cui trattasi si pensa spontaneamente come forma di confezione tipica di tali prodotti.
- 33 Con tali constatazioni, il Tribunale ha sufficientemente dimostrato che il marchio richiesto non si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore dei dolci. Pertanto, esso non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare che il detto marchio è privo di carattere distintivo.
- 34 L'addebito della ricorrente, secondo cui il Tribunale avrebbe imposto che il marchio richiesto si distingua in maniera sostanziale dai marchi simili eventualmente esistenti nel settore dei dolci, si fonda su una lettura errata della sentenza impugnata, poiché il Tribunale non ha in alcun modo verificato se altri marchi usati per questo tipo di prodotti fossero identici o simili al marchio richiesto.
- 35 Occorre pertanto dichiarare la prima parte del primo motivo infondata.
- 36 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, è sufficiente rilevare che il Tribunale non ha fondato la sua conclusione che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo sull'esistenza di un rischio di monopolizzare la confezione di caramelle in questione. Infatti, al punto 60 della sentenza impugnata, il Tribunale si

è limitato a dire che un rischio del genere confermava quanto constatato ai punti 53-57 della medesima sentenza, ossia che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo.

- 37 Questa parte del motivo deve quindi essere dichiarata infondata.
- 38 Infine, per quanto riguarda l'ultima parte del primo motivo, da un lato, come risulta dal punto 30 della presente sentenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto prendendo in considerazione le presentazioni di confezioni di caramelle comunemente impiegate nel commercio al fine di valutare se il marchio richiesto fosse privo, o meno, di carattere distintivo.
- 39 Dall'altro, contestando al Tribunale di aver concluso che il marchio richiesto è privo di carattere distintivo, tale parte del primo motivo è in realtà diretta ad ottenere che la Corte sostituisca il suo giudizio a quello del Tribunale.
- 40 Infatti, le constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 56 e 57 della sentenza impugnata e ricordate al punto 32 della presente sentenza sono valutazioni di fatto. Orbene, ai sensi degli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., segnatamente, sentenze 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 22, e Deutsche SiSi-Werke/UAMI, cit, punto 35).

- 41 Poiché nel caso in esame non è stato lamentato dinanzi al Tribunale alcuno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, occorre dichiarare l'ultima parte del primo motivo parzialmente infondata e parzialmente irricevibile. Di conseguenza, il detto motivo dev'essere respinto per intero.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

- 42 Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha violato, ai punti 55-58 della sentenza impugnata, l'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale l'UAMI procede d'ufficio all'esame dei fatti.
- 43 Da tale disposizione discenderebbe che la commissione di ricorso non poteva limitarsi a comunicare il risultato della sua valutazione soggettiva sulla situazione del mercato, ma avrebbe dovuto procedere all'istruttoria e presentare esempi concreti di confezioni d'aspetto asseritamente identico al marchio richiesto di cui essa affermava l'esistenza per arrivare alla conclusione che il detto marchio era «usuale». Poiché la commissione di ricorso non ha indicato quali fossero tali confezioni, la ricorrente sarebbe stata privata della possibilità di contestare la pertinenza di tali esempi.
- 44 Dichiarando, al punto 58 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso si era potuta fondare su fatti derivanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita e approvando le affermazioni non dimostrate di tale commissione, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell'obbligo di istruire i fatti, che spetta all'UAMI ai sensi dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94.

- 45 L'UAMI, in via principale, conclude che il secondo motivo è irricevibile perché la ricorrente si limiterebbe a riprodurre testualmente un motivo già presentato dinanzi al Tribunale e da questo respinto, senza contestare la risposta del Tribunale.
- 46 In subordine, l'UAMI considera che tale motivo è infondato. L'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 obbligherebbe l'UAMI unicamente a istruire i fatti e non a dimostrare concretamente tutte le proprie constatazioni di fatto.

Giudizio della Corte

- 47 Ai sensi degli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (v., in particolare, sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 34 e 35, nonché 7 luglio 2005, causa C-208/03 P, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. I-6051, punto 39).
- 48 Ove invece un ricorrente contesti l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un'impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d'impugnazione sarebbe parzialmente privato di significato (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2003, causa C-41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I-2125, punto 17, e Le Pen/Parlamento, cit., punto 40).

- 49 Orbene, il secondo motivo d'impugnazione ha proprio lo scopo di rimettere in discussione l'interpretazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94 sostenuta dal Tribunale per respingere la censura, sollevata nell'ambito del primo motivo dedotto in primo grado, relativa alla mancanza di esempi concreti in grado di suffragare le affermazioni della commissione di ricorso circa il carattere usuale della confezione di cui trattasi. Tale motivo deve dunque essere dichiarato irricevibile.
- 50 Per quanto riguarda la sua fondatezza, occorre rammentare che, ai termini dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94, gli esaminatori dell'UAMI e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso dell'UAMI devono procedere all'esame d'ufficio dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applica, o no, uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'art. 7 del medesimo regolamento. Ne consegue che gli organi competenti dell'UAMI possono essere portati a fondare le loro decisioni su fatti che non siano stati rivendicati dal richiedente.
- 51 Sebbene, in linea di principio, spetti a tali organi dimostrare, nelle loro decisioni, l'esattezza di tali fatti, ciò non avviene quando essi adducono fatti notori.
- 52 A tale proposito, occorre sottolineare che un richiedente cui l'UAMI oppone fatti notori è in condizione di contestarne l'esattezza dinanzi al Tribunale.
- 53 La constatazione, da parte del Tribunale, della notorietà, o meno, dei fatti sui quali la commissione di ricorso dell'UAMI ha fondato la sua decisione costituisce una valutazione di fatto che, salvo snaturamento, è sottratta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione.

- 54 Il Tribunale non ha pertanto commesso errori di diritto nel dichiarare, ai punti 58 e 95 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva potuto legittimamente fondare la sua analisi quanto al carattere non insolito nel commercio della confezione in questione su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di dolci, fatti che possono essere conosciuti da chiunque, e in particolare dai consumatori di dolci, senza che la detta commissione fosse tenuta a fornire esempi concreti.
- 55 Il secondo motivo deve dunque essere dichiarato infondato.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

- 56 Con il suo terzo motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale le decisioni dell'UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni.
- 57 Poiché la commissione di ricorso non ha presentato confezioni di caramelle che sosteneva fossero simili al marchio richiesto, la ricorrente non avrebbe potuto, in nessuna fase del procedimento, esprimere la propria opinione su questo punto e sarebbe quindi stata privata, in particolare, della possibilità di dimostrare che tali confezioni in realtà presentavano differenze decisive rispetto al marchio richiesto. Sarebbe quindi stato violato il suo diritto al contraddittorio.

58 Pertanto, dichiarando, al punto 58 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso non era tenuta a presentare prove concrete dell'esistenza di confezioni simili al marchio richiesto e fondando la sentenza impugnata su affermazioni in ordine alle quali la ricorrente non aveva potuto presentare le proprie deduzioni, il Tribunale avrebbe violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94.

59 L'UAMI replica che tale motivo è manifestamente infondato. Da un lato, la commissione di ricorso avrebbe esaminato gli argomenti della ricorrente su questo punto, ma li avrebbe respinti. Dall'altro, dal momento che riconosce di aver parlato di forme usuali di confezioni di caramelle nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente non può affermare di non aver avuto la possibilità di esprimersi sul modo in cui la commissione di ricorso ha valutato il mercato delle dette confezioni.

Giudizio della Corte

60 Da un lato, il terzo motivo d'impugnazione, nei limiti in cui addebita al Tribunale di aver violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94 non annullando la decisione controversa in quanto fondata su argomenti in ordine ai quali la ricorrente non avrebbe potuto presentare le proprie deduzioni, dev'essere dichiarato irricevibile.

61 Infatti, secondo una costante giurisprudenza, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v., in particolare, sentenza 11 novembre 2004, cause riunite C-186/02 P e C-188/02 P, Ramondín e a./Commissione, Racc. pag. I-10653, punto 60).

- 62 Orbene, anche se dinanzi al Tribunale la ricorrente ha sostenuto che la commissione di ricorso non aveva dimostrato l'esattezza delle sue dichiarazioni quanto al carattere usuale della confezione di cui trattasi, essa ha sollevato tale censura al solo scopo di rilevare la violazione dell'art. 74, n. 1, del regolamento n. 40/94.
- 63 Dall'altro, laddove addebita al Tribunale di avere violato, con le proprie affermazioni non dimostrate, anche l'art. 73 del regolamento n. 40/94, il detto motivo risulta infondato.
- 64 Gli organi dell'UAMI sono infatti tenuti a rispettare tale disposizione nell'ambito dell'esame delle domande di registrazione, ma non nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, che è disciplinato dallo Statuto della Corte di giustizia e dal regolamento di procedura del Tribunale.
- 65 Del resto, la ricorrente ha avuto la possibilità di contestare dinanzi al Tribunale l'affermazione della commissione di ricorso secondo cui la confezione controversa non si distingue in modo significativo da molte confezioni comunemente utilizzate nel mercato dei dolci, sicché i suoi diritti della difesa, e in particolare il suo diritto al contraddittorio, sono stati rispettati dinanzi a tale giudice.
- 66 Il terzo motivo dev'essere pertanto dichiarato parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

- ⁶⁷ Con il suo quarto motivo, che si suddivide in due parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 subordinando a requisiti erronei la prova che il marchio richiesto avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso.
- ⁶⁸ In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando, ai punti 83 e 84 della sentenza impugnata, che le cifre relative alle vendite dei prodotti contraddistinti dal marchio richiesto e alle spese pubblicitarie sostenute per promuovere tale marchio non consentono di affermare che quest'ultimo ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, in mancanza di informazioni relative, rispettivamente, alla quota del mercato dei dolci e alla quota di volume pubblicitario in relazione a tale mercato, rappresentate da tali cifre.
- ⁶⁹ Infatti, secondo la ricorrente, il fatto di conoscere un marchio non dipende dall'assenza di altri marchi più conosciuti, ma soltanto dal sapere se esso si trova sul mercato per un periodo prolungato e in un volume sufficiente, attestando in questo modo che i consumatori hanno visto tale marchio. Pertanto, la quota di mercato detenuta dal marchio richiesto non sarebbe rilevante ai fini di valutare se esso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso qualora sia accertato che esso è ampiamente diffuso, in grandi quantità e per un lungo periodo. Orbene, nella fattispecie, le cifre fornite dalla ricorrente proverebbero che ciò si verifica nel presente caso.

- 70 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare, ai punti 85-87 della sentenza impugnata, che la prova che il marchio richiesto ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto doveva essere fornita per tutti gli Stati membri dell'Unione.
- 71 Secondo la ricorrente, è contrario all'obiettivo dell'Unione, che è quello di abolire le frontiere nazionali e di creare un marchio unico, imporre una prova dell'uso del marchio richiesto per ciascuno Stato membro. Quindi, il marchio dovrebbe essere registrato ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 quando il richiedente fornisce la prova che esso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto in una parte sostanziale del territorio dell'Unione, anche se, in qualche Stato membro, tale marchio non ha acquisito un carattere del genere o il richiedente non può fornirne la prova.
- 72 A sostegno di tale analisi, la ricorrente invoca l'art. 142 bis, n. 2, del regolamento n. 40/94, inserito dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d'Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l'«atto di adesione»), ai termini del quale «la registrazione di un marchio comunitario pendente alla data di adesione non può essere rifiutata sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 [del regolamento n. 40/94], se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro».
- 73 L'UAMI sostiene che la ricorrente, contestando l'obbligo di accertare che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutta la Comunità, non tiene conto della struttura dell'art. 7 del regolamento n. 40/94.

74 Deriverebbe infatti dall'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 che una richiesta di marchio comunitario dev'essere respinta anche se gli impedimenti sussistono solo in una parte della Comunità. Quando uno degli impedimenti enunciati al n. 1, lett. b), c) o d), di tale articolo riguarda l'insieme della Comunità, il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso dovrebbe essere dimostrato in tutta la Comunità, e non soltanto in alcuni Stati membri.

Giudizio della Corte

75 Per quanto riguarda la prima parte del quarto motivo, secondo una costante giurisprudenza, per valutare se un marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, possono essere prese in considerazione, tra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto come proveniente da una determinata impresa nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali [v., in tal senso, a proposito dell'art. 3, n. 3, 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), disposizione che, in sostanza, è identica all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 51; 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 60, e 7 luglio 2005, causa C-353/03, Nestlé, Racc. pag. I-6135, punto 31].

76 La quota di mercato detenuta dal marchio è dunque un'indicazione che può essere rilevante per valutare se tale marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso. Ciò si verifica, in particolare, allorché, come nel caso di specie, un marchio costituito dall'aspetto del prodotto per il quale si chiede la registrazione risulta privo di carattere distintivo perché non si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Infatti, è verosimile che, in simili casi, un marchio del genere

possa acquisire un carattere distintivo solo se, in seguito all'uso che ne è stato fatto, i prodotti da esso contraddistinti detengono una quota non trascurabile del mercato dei prodotti in questione.

77 Per le stesse ragioni, anche la quota di volume pubblicitario per il mercato dei prodotti di cui trattasi rappresentata dagli investimenti pubblicitari intrapresi per promuovere un marchio può essere un'indicazione rilevante al fine di valutare se tale marchio abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso.

78 Per il resto, sapere se informazioni del genere siano necessarie o meno per valutare se un dato marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, rientra nella valutazione dei fatti operata dagli organi dell'UAMI e, in sede di ricorso, dal Tribunale.

79 Date tali premesse, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare, ai punti 82-84 della sentenza impugnata, che le cifre di vendita dei prodotti della ricorrente e le spese pubblicitarie da essa sostenute non sono sufficienti a dimostrare che il marchio richiesto ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, in mancanza di indicazioni sulla quota che tali cifre e tali spese rappresentano, rispettivamente, in tutto il mercato dei dolci e nel volume complessivo delle spese pubblicitarie per questo mercato.

80 La prima parte del quarto motivo è pertanto infondata.

- 81 Quanto alla seconda parte del quarto motivo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con il n. 2 del medesimo articolo, la registrazione di un marchio dev'essere negata se esso è privo di carattere distintivo in una parte della Comunità.
- 82 Peraltro, ai termini dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il n. 1, lett. b), del medesimo articolo non si applica se il marchio ha acquisito per i prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.
- 83 Ne consegue che un marchio può essere registrato in base all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte della Comunità in cui esso non aveva ab initio un tale carattere ai sensi del n. 1, lett. b), del medesimo articolo. La parte della Comunità considerata al n. 2 del detto articolo può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro.
- 84 Contrariamente a quanto sostenuto nell'analisi effettuata dalla ricorrente, l'art. 142 bis del regolamento n. 40/94, nella versione risultante dall'atto di adesione, conforta l'interpretazione che precede.
- 85 Infatti, ritenendo necessario inserire un'espressa disposizione, ai termini della quale la registrazione di un marchio comunitario pendente alla data di adesione non può essere rifiutata sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro, gli autori dell'atto d'adesione hanno considerato che, se tale disposizione non fosse esistita, una simile

domanda avrebbe dovuto essere respinta ove il marchio fosse stato privo di carattere distintivo in uno dei nuovi Stati membri.

⁸⁶ Dato che, ai punti 85-87 della sentenza impugnata, in esito ad una valutazione dei fatti e degli elementi di prova, il Tribunale ha constatato, da un lato, che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ab initio nell'insieme degli Stati membri della Comunità e, dall'altro, che la ricorrente non aveva dimostrato che erano state condotte campagne pubblicitarie per tale marchio in taluni Stati membri nel corso del periodo di riferimento, è a buon diritto che esso ha considerato che le cifre fornite in merito alle spese pubblicitarie sostenute dalla ricorrente non consentono di provare che il detto marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

⁸⁷ Anche la seconda parte del quarto motivo è infondata e, pertanto, l'intero motivo dev'essere respinto.

⁸⁸ Poiché la ricorrente è rimasta integralmente soccombente, il ricorso contro la sentenza di primo grado dev'essere respinto.

Sulle spese

⁸⁹ Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado è respinto.**

- 2) La August Storck KG è condannata alle spese.**

Firme