

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

17 luglio 2008*

Nel procedimento C-488/06 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 24 novembre 2006,

L & D SA, con sede in Huércal de Almería (Spagna), rappresentata dall'avv. S. Miralles Miravet, abogado,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra J. García Murillo, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

Julius Sämann Ltd, con sede in Zug (Svizzera), rappresentata dall'avv. E. Armijo Chávarri, abogado,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, J.-C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con la sua impugnazione la L & D SA (in prosieguito: la «L & D») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 settembre 2006, causa T-168/04, L & D/UAMI — Sämann Ltd (Aire Limpio) (Racc. pag. II-2699; in prosieguito: la «sentenza impugnata»), con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 15 marzo 2004 (procedimento R 326/2003-2; in prosieguito: la «decisione controversa»). Con tale decisione la commissione di ricorso ha parzialmente accolto il ricorso della società Julius Sämann Ltd (in prosieguito: la «Sämann») e ha respinto, in parte, la domanda di registrazione di un segno figurativo, comprendente l'elemento denominativo «Aire Limpio», presentata dalla L & D.

I — Contesto normativo

- 2 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), ed e), ii), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), sono rispettivamente esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo», nonché i segni costituiti esclusivamente «dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico».

3 L'art. 8 del regolamento n. 40/94 così dispone:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(...)

b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per "marchi anteriori":

a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario (...):

i) marchi comunitari,

ii) marchi registrati nello Stato membro (...),

iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;

(...».

⁴ L'art. 73 del regolamento n. 40/94 prevede quanto segue:

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

II — Fatti

⁵ Il 30 aprile 1996 la L & D presentava all'UAMI una domanda per la registrazione come marchio comunitario del marchio figurativo, contenente l'elemento denominativo «Aire Limpio» (in prosieguo: il «marchio Aire Limpio»), qui di seguito riprodotto:



6 La registrazione è stata richiesta per i prodotti e i servizi rientranti nelle classi 3, 5 e 35 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, e corrispondenti, per ciascuna di queste classi, alla descrizione seguente:

— classe 3: «Profumeria, oli essenziali, cosmetici»;

— classe 5: «Deodoranti per ambienti»;

— classe 35: «Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio».

7 Il 29 settembre 1998 la Sämamann proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/1994, contro la registrazione richiesta sulla base di diversi marchi anteriori. I motivi dedotti a sostegno della sua opposizione erano quelli di cui all'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94.

8 Tra detti marchi anteriori rientrava il marchio comunitario figurativo n. 91991, depositato il 1° aprile 1996 e registrato il 1° dicembre 1998 per prodotti rientranti nella classe 5 (in prosieguo: il «marchio n. 91991»), di seguito riprodotto:



- 9 Questi marchi comprendevano anche altri 17 marchi figurativi nazionali e internazionali, tutti con contorni simili, ma che si differenziavano, ad eccezione di uno, per avere una base bianca e/o alcuni elementi denominativi sul fusto dell'albero.
- 10 Particolarmente rilevanti ai fini della presente impugnazione sono i due marchi internazionali figurativi n. 178969 e n. 328915. Il primo contiene l'elemento denominativo «CAR-FRESHNER» (in prosieguo: il «marchio CAR-FRESHNER») e il secondo quello di «ARBRE MAGIQUE» (in prosieguo: il «marchio ARBRE MAGIQUE»). Questi due marchi, registrati rispettivamente il 21 agosto 1954 e il 30 novembre 1966 per prodotti delle classi 3 e 5 con effetto, in particolare, in Italia, si presentano come segue:



- 11 Con decisione 25 febbraio 2003 la divisione di opposizione dell'UAMI respingeva in toto l'opposizione.
- 12 Nella sua analisi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la divisione di opposizione procedeva a un raffronto tra il marchio Aire Limpio e il marchio n. 91991.
- 13 A tale riguardo essa dichiarava, in sostanza, che la forma di un abete, come elemento comune tra i due marchi, era descrittiva di deodoranti e profumi d'ambiente e possedeva, quindi, un limitato carattere distintivo. Le differenze grafiche e denominative significative tra i due marchi superavano così le somiglianze poco distintive, suscitando in tal modo un'impressione generale di diversità sufficiente a escludere qualsiasi rischio di confusione o associazione.
- 14 Avendo concluso in tal senso, la divisione di opposizione non riteneva necessario esaminare gli altri marchi anteriori invocati dalla Sämman, in quanto tali marchi presentavano differenze rispetto al marchio Aire Limpio anche maggiori di quelle del marchio n. 91991.
- 15 Con la decisione controversa 15 marzo 2004 la seconda commissione di ricorso dell'UAMI accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Sämman avverso la decisione della divisione di opposizione.
- 16 Ammettendo il motivo di ricorso vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, essa accoglieva parzialmente l'opposizione e negava la

registrazione del marchio Aire Limpio per i prodotti delle classi 3 e 5. Per quanto riguarda, invece, i servizi di cui alla classe 35, essa confermava la decisione della divisione di opposizione e respingeva l'opposizione.

- 17 Al fine di valutare l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso, per gli «stessi motivi d'economia» esposti dalla divisione di opposizione, concentrava il suo raffronto sul marchio Aire Limpio, nonché sul marchio n. 91991 «in quanto marchio rappresentativo» degli altri marchi anteriori invocati. Nella sua valutazione essa giungeva tuttavia alla conclusione opposta rispetto a quella della divisione di opposizione.
- 18 Infatti, essa dichiarava che l'uso prolungato e la notorietà, in Italia, del «marchio anteriore» conferiva a detto marchio un carattere distintivo particolare e che esisteva, alla luce di ciò e della somiglianza concettuale tra i due marchi, un rischio di confusione quanto meno nel pubblico italiano.
- 19 Per giungere a tali conclusioni, essa si basava, da un lato, sui dati relativi alla pubblicità e al fatturato dei deodoranti ambientali per autoveicoli della Sämänn nonché, dall'altro, sul fatto che il marchio CAR-FRESHNER era tutelato sin dal 1954.

III — Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

- 20 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2004, la L & D ha presentato un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa. Essa ha sollevato a tal fine due motivi vertenti sulla violazione, rispettivamente, degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 73 del regolamento n. 40/94. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale ricorso.

- 21 Quanto al primo motivo, il Tribunale ha innanzitutto osservato, al punto 70 della sentenza impugnata, che la constatazione da parte della commissione di ricorso del carattere distintivo particolare in Italia del marchio n. 91991 si basava sull'accettazione dell'uso prolungato e della notorietà del marchio ARBRE MAGIQUE.
- 22 Ai punti 72-77 della sentenza impugnata esso ha poi esaminato se una siffatta considerazione, secondo la quale il carattere distintivo del marchio n. 91991 è dedotto dall'uso di un altro marchio, fosse ammissibile.
- 23 Rinviano ai punti 30 e 32 della sentenza della Corte 7 luglio 2005, causa C-353/03, Nestlé (Racc. pag. I-6135), il Tribunale ha constatato che tale questione richiedeva una risposta positiva nell'ipotesi in cui il marchio n. 91991 potesse essere considerato come parte del marchio ARBRE MAGIQUE.
- 24 A tale proposito, a suo parere, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che la raffigurazione della sagoma dell'abete, che assume un ruolo significativo se non addirittura predominante nel marchio ARBRE MAGIQUE, corrisponde al segno del marchio n. 91991. Di conseguenza, esso ha dichiarato che la commissione di ricorso aveva correttamente giudicato che il marchio n. 91991 costituiva una parte del marchio ARBRE MAGIQUE. Quindi, il primo marchio avrebbe potuto acquisire un carattere distintivo a seguito del suo uso come parte del secondo marchio.
- 25 Il Tribunale ne ha concluso che la commissione di ricorso aveva esaminato con giusto titolo l'insieme delle prove relative all'uso e alla notorietà del marchio ARBRE MAGIQUE al fine di stabilire l'uso prolungato, la notorietà e, pertanto, il carattere distintivo particolare del marchio n. 91991.

- 26 Per quel che riguarda l'esame propriamente detto delle prove, il Tribunale, al punto 78 della sentenza impugnata, ha dichiarato che la decisione controversa aveva correttamente indicato che dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo emergeva che il marchio n. 91991, come parte del marchio ARBRE MAGIQUE, era stato oggetto di un uso prolungato in Italia, vi era notorio e possedeva pertanto un carattere distintivo particolare.
- 27 A tale proposito, esso ha respinto, ai punti 80-84 della sentenza impugnata, l'argomento inteso a mettere in discussione l'efficacia probatoria di questi elementi per il fatto che si riferivano a un periodo successivo al deposito della domanda di registrazione del marchio da parte della ricorrente. Esso ha giudicato che la commissione di ricorso aveva potuto legittimamente considerare che le circostanze successive consentivano di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava il giorno del deposito della domanda di registrazione da parte della L & D.
- 28 Al punto 85 della sentenza impugnata, il Tribunale ha altresì respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso a torto avrebbe ammesso il carattere distintivo particolare del marchio anteriore in Italia, fondandosi unicamente su indicazioni generali in merito al volume di pubblicità e al fatturato. Esso ha dichiarato, a tale proposito, da un lato, che la giurisprudenza invocata dalla L & D non riguardava la valutazione della notorietà di un marchio registrato che avesse già acquisito carattere distintivo e, dall'altro, che la commissione di ricorso aveva preso in considerazione non soltanto dati generali, bensì anche l'uso prolungato del marchio ARBRE MAGIQUE.
- 29 Infine, al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l'argomento della L & D, secondo cui la commissione di ricorso a torto si sarebbe fondata sul fatto che il marchio anteriore godeva di una tutela in forma sostanzialmente identica a partire dal 1954, equiparando con ciò la data della domanda di registrazione del marchio a quella dell'uso effettivo del marchio CAR FRESHNER. Il Tribunale ha giudicato a tale riguardo che, nonostante la decisione controversa constati che il marchio CAR-FRESHNER è stato registrato sin dal 1954, la commissione di ricorso, per quanto riguarda l'uso prolungato, si è fondata sull'uso comprovato in Italia del marchio ARBRE MAGIQUE.

- 30 Il Tribunale ha poi constatato, ai punti 89-96 della sentenza impugnata, che i prodotti designati dal marchio ARBRE MAGIQUE e dal marchio Aire Limpio, nonché i marchi stessi, sono simili.
- 31 Per quanto riguarda la somiglianza dei marchi, esso ha rilevato che, sul piano visivo, l'elemento grafico contenuto nel marchio Aire Limpio assume un carattere dominante manifesto nell'impressione d'insieme destata dal segno e prevale in maniera significativa sull'elemento denominativo.
- 32 Contrariamente alle allegazioni della L & D, l'impressione d'insieme prodotta dalla grafica non sarebbe quella di un personaggio comico, bensì quella di un'immagine somigliante ad un abete. La rappresentazione grafica corrispondente ad un abete apparirebbe quindi, sul piano visivo, dominante nell'impressione d'insieme prodotta dal marchio di cui si chiede la registrazione. Sul piano concettuale, i segni di cui trattasi sarebbero entrambi associati alla sagoma di un abete. Tenuto conto dell'impressione che ne scaturisce e della mancanza di significato particolare dell'espressione «aire limpio» per il pubblico italiano, la loro somiglianza concettuale dovrebbe essere confermata.
- 33 Per quanto riguarda il rischio di confusione, il Tribunale, ai punti 100-102 della sentenza impugnata, ha considerato che il consumatore medio, che costituisce il pubblico di riferimento, avrà tendenza a confidare principalmente nell'immagine del marchio applicato su tali prodotti, vale a dire la sagoma di un abete. Di conseguenza, tenuto conto, per un verso, della somiglianza tra i prodotti di cui trattasi e della somiglianza visiva e concettuale dei marchi in esame, nonché, per altro verso, del fatto che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo particolare in Italia, la commissione di ricorso non sarebbe incorsa in errore allorché ha concluso per l'esistenza di un rischio di confusione.
- 34 Il Tribunale ha poi respinto, al punto 104 della sentenza impugnata, l'argomento della ricorrente secondo cui il marchio anteriore avrebbe un carattere distintivo debole, in quanto la sagoma dell'abete sarebbe descrittiva dei prodotti di cui trattasi, constatando che il marchio anteriore non è la semplice raffigurazione di un abete, ma

che è stilizzato e presenta altre caratteristiche particolari e che, inoltre, ha acquisito un carattere distintivo particolare. Per quanto riguarda gli orientamenti dell'Ufficio brevetti del Regno Unito, che, secondo la ricorrente, confermerebbero il carattere descrittivo della sagoma dell'abete per i prodotti in oggetto, il Tribunale li ha ritenuti privi di pertinenza, dato il carattere autonomo del regime comunitario dei marchi.

35 Inoltre, il Tribunale ha respinto gli argomenti della L & D volti a dimostrare che il marchio anteriore non sarebbe stato registrabile in quanto, per un verso, era costituito soltanto dalla forma del prodotto commercializzato con tale marchio e, dall'altro, la forma del marchio anteriore, vale a dire la sagoma di un abete, era necessaria per ottenere il risultato tecnico ricercato dal prodotto. A tale riguardo, esso ha rilevato, al punto 105 della sentenza impugnata, che la ricorrente non può, in ogni caso, nell'ambito di un procedimento di opposizione, dedurre l'esistenza di un impedimento assoluto alla valida registrazione di un segno da parte di un ufficio nazionale o dell'UAMI.

36 Per quanto riguarda il secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94, esso è stato respinto ai punti 113-118 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha considerato che la decisione controversa faceva apparire in modo chiaro e non equivoco l'iter logico seguito dalla commissione di ricorso e che da tale decisione risultava che la ricorrente aveva avuto modo di prendere posizione in merito a tutti gli elementi sui quali la decisione si fondava, nonché in merito all'utilizzazione da parte della commissione di ricorso degli elementi di prova relativi all'uso dei marchi anteriori.

IV — Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

37 Con la sua impugnazione la L & D chiede che la Corte voglia:

— annullare in toto la sentenza impugnata;

— annullare i punti 1 e 3 del dispositivo della decisione controversa, che dispone, da un lato, l'annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e il rifiuto di registrare il marchio Aire Limpio per i prodotti delle classi 3 e 5, e, dall'altro, la condanna di ciascuna delle parti a sopportare le spese da esse sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso, nonché

— condannare l'UAMI alle spese.

³⁸ L'UAMI e la Sämman chiedono il rigetto dell'impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.

V — Sull'impugnazione

A — Sulla ricevibilità

³⁹ L'UAMI e la Sämman deducono, in via preliminare, l'irricevibilità dell'impugnazione sostenendo che i motivi avanzati dalla L & D sono diretti a ottenere il riesame della valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Inoltre, secondo la Sämman, l'impugnazione riproduce in modo identico la motivazione del ricorso proposto avverso la decisione controversa.

⁴⁰ A tale proposito, va innanzitutto ricordato che dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che la valutazione dei fatti non costituisce, quindi, una

questione soggetta al sindacato della Corte, salvo il caso di snaturamento degli stessi (v. sentenze 18 luglio 2006, causa C-214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I-7057, e 20 settembre 2007, C-193/06 P, Nestlé/UAMI, punto 53).

41 Occorre tuttavia rilevare che, nel caso di specie, l'impugnazione proposta dalla L & D non è diretta unicamente a rimettere in questione gli accertamenti di fatto effettuati dal Tribunale, ma è volta, almeno in parte, a fare riscontrare errori di diritto nella sentenza impugnata.

42 Per quanto riguarda poi l'eccezione d'irricevibilità vertente sul fatto che l'impugnazione riprodurrebbe in modo identico la motivazione del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, la quale, peraltro, non è stata meglio precisata dalla Sämman, essa deve essere parimenti respinta.

43 Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, qualora un ricorrente contesti l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, come fa la L & D con la sua impugnazione, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un'impugnazione (v. in tal senso, in particolare, sentenza 29 aprile 2004, causa C 496/99 P Commissione/CAS Succhi di Frutta, Racc. pag. I-3801, punto 50).

44 Ne deriva che l'impugnazione deve essere dichiarata ricevibile.

B — *Nel merito*

⁴⁵ A sostegno della sua impugnazione, la L & D solleva due motivi vertenti sulla violazione, rispettivamente, degli artt. 8, n. 1, lett. b), nonché 73 del regolamento n. 40/94.

1. Sul primo motivo vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

⁴⁶ Tale primo motivo si suddivide in tre parti basate sulla mancanza, rispettivamente, di carattere distintivo del marchio n. 91991, di somiglianze tra detto marchio e il marchio Aire Limpio, nonché di un rischio di confusione tra questi due marchi.

a) Sulla prima parte del primo motivo

⁴⁷ L'argomentazione della L & D, nell'ambito della prima parte del suo primo motivo, si articola, in sostanza, in quattro censure riguardanti:

— la deduzione del carattere distintivo particolare del marchio n. 91991 dai dati relativi al marchio ARBRE MAGIQUE;

— il carattere descrittivo del marchio n. 91991;

— l'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione per il marchio n. 91991, e

— l'insufficienza degli elementi di prova al fine di accertare il carattere distintivo particolare del marchio ARBRE MAGIQUE.

i) La deduzione del carattere distintivo particolare del marchio n. 91991 dai dati relativi al marchio ARBRE MAGIQUE

⁴⁸ Con la sua prima censura la L & D fa valere che il Tribunale ha a torto dedotto il carattere distintivo particolare del marchio n. 91991 unicamente dai dati relativi al marchio ARBRE MAGIQUE. A questo proposito, essa contesta, in particolare, la possibilità stessa di una siffatta deduzione in circostanze come quelle del caso di specie.

⁴⁹ Orbene, come ricordato dal Tribunale al punto 73 della sentenza impugnata, la Corte ha già dichiarato che l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio può anche derivare dal suo uso come parte di un altro marchio registrato. È sufficiente che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio designato dal marchio come proveniente da una determinata impresa (v., in tal senso, sentenza Nestlé, cit., punti 30 e 32).

⁵⁰ Anche se è vero che i fatti all'origine della sentenza Nestlé, cit., erano diversi da quelli del caso di specie, non ne consegue tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla L & D, che tale constatazione di portata generale non si applichi anche a un contesto fattuale e processuale come quello in questione nel presente procedimento.

- 51 In particolare il fatto che la detta sentenza Nestlé vertesse sull'acquisizione di carattere distintivo da parte di un marchio di cui era chiesta la registrazione, mentre nella fattispecie si tratta di accertare il carattere distintivo particolare di un marchio anteriore al fine di determinare l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, non può, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, giustificare un'impostazione diversa.
- 52 Il Tribunale, pertanto, giustamente osservava al punto 75 della sentenza impugnata che, nell'ipotesi in cui il marchio n. 91991 potesse essere considerato come parte del marchio ARBRE MAGIQUE, sarebbe possibile determinare il carattere distintivo particolare del primo sulla base delle prove relative all'uso e alla notorietà del secondo.
- 53 Riguardo all'intento della L & D di rimettere in causa con la presente censura la constatazione, al punto 76 della sentenza impugnata, secondo cui il marchio n. 91991 costituisce una parte del marchio ARBRE MAGIQUE in quanto la raffigurazione della sagoma dell'abete assume un ruolo significativo se non addirittura predominante nel marchio ARBRE MAGIQUE e corrisponde al segno del marchio n. 91991, va rilevato che il Tribunale ha effettuato, a tale riguardo, una valutazione di natura fattuale.
- 54 Orbene, come ricordato al punto 40 della presente sentenza, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto e la valutazione dei fatti non costituisce, quindi, una questione soggetta al sindacato della Corte, salvo il caso di snaturamento degli stessi.
- 55 Peraltro, laddove la L & D rileva inoltre che la conclusione del Tribunale secondo cui la raffigurazione della sagoma dell'abete assume un ruolo predominante nel marchio ARBRE MAGIQUE è in contrasto con la giurisprudenza della Corte, basta constatare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, da questa giurisprudenza non risulta affatto che, nel caso di marchi misti contenenti sia elementi grafici sia elementi denominativi, questi ultimi debbano essere considerati sistematicamente dominanti.

56 Ne deriva che la presente censura deve essere respinta, in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.

ii) Il carattere descrittivo del marchio n. 91991

57 Con la sua seconda censura la L & D contesta al Tribunale di aver respinto, al punto 104 della sentenza impugnata, il suo argomento secondo cui il marchio n. 91991 ha un carattere distintivo debole, in quanto la sagoma dell'abete sarebbe descrittiva dei prodotti di cui trattasi.

58 A tale riguardo si deve anzitutto constatare che il Tribunale non è incorso in errore di diritto nel giudicare privi di pertinenza gli orientamenti dell'Ufficio brevetti del Regno Unito, che confermerebbero, secondo la ricorrente, il carattere descrittivo della sagoma dell'abete per i prodotti di cui trattasi. Come ha giustamente rilevato il Tribunale, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e volto ad obiettivi ad esso specifici e la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale, cosicché la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev'essere valutata unicamente in base al regolamento n. 40/94, come interpretato dal giudice comunitario (v., in tal senso, sentenza 25 ottobre 2007, causa C-238/06 P, *Develey/UAMI*, Racc. pag. I-9375, punti 65 e 66).

59 Quanto all'argomento della L & D che intende denunciare come contraddittoria, rispetto ad altre affermazioni della sentenza impugnata, la constatazione del Tribunale in base alla quale il marchio n. 91991 non costituisce la semplice raffigurazione, fedele alla realtà, di un abete, è sufficiente rilevare che non esiste alcuna contraddizione fra tale constatazione e la descrizione di detto marchio come «sagoma di un abete».

60 Quanto al fatto che la L & D intenderebbe altresì mettere in dubbio l'esattezza di tale constatazione ad opera del Tribunale, va rilevato come questa costituisca una valutazione di natura fattuale non soggetta al controllo della Corte.

61 Ne deriva che la presente censura deve essere respinta, in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.

iii) L'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione per il marchio n. 91991

62 La terza censura sollevata dalla L & D è diretta contro il punto 105 della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha respinto i suoi argomenti volti a dimostrare che il marchio n. 91991 possedeva, tutt'al più, solo un carattere distintivo molto debole per il fatto che, da una parte, era costituito soltanto dalla forma del prodotto commercializzato con tale marchio e che, dall'altra, la forma del marchio anteriore, vale a dire la sagoma di un abete, era necessaria per ottenere il risultato tecnico ricercato dal prodotto.

63 La L & D rileva che il Tribunale ha respinto a torto i suoi argomenti dichiarando, senza esaminarli, che «la ricorrente non può (...), in ogni caso, nell'ambito di un procedimento di opposizione, dedurre l'esistenza di un impedimento assoluto alla valida registrazione di un segno da parte di un ufficio nazionale o dell'UAMI».

64 A tale proposito, va rilevato che i due argomenti dedotti dalla L & D dinanzi al Tribunale, i quali peraltro in base al fascicolo non risultano essere stati sollevati dinanzi agli organi dell'UAMI, non intendevano contestare la validità del marchio n. 91991, bensì dimostrare il carattere distintivo originario molto debole di tale marchio.

65 Orbene, un marchio anteriore può possedere un carattere distintivo particolare non solo intrinsecamente, ma anche grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico (v. sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 24).

66 Ai punti 78-88 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito che il marchio n. 91991 ha acquisito in Italia un carattere distintivo particolare grazie alla notorietà di cui gode in tale Stato membro, che deriva in particolare dal suo uso prolungato come parte del marchio ARBRE MAGIQUE e dalla notorietà di quest'ultimo marchio nel territorio di detto Stato.

67 In tale contesto, anche ammettendo che la L & D potesse invocare l'argomento secondo cui il marchio n. 91991 possiede solo un carattere distintivo intrinseco molto debole per il fatto che è costituito dalla forma del prodotto commercializzato con detto marchio e che tale forma è necessaria per ottenere il risultato tecnico ricercato, va constatato che un siffatto argomento, pur fondato, non sarebbe, in ogni caso, atto a inficiare la constatazione del Tribunale secondo cui tale marchio ha acquisito un carattere distintivo particolare in Italia grazie alla sua notorietà in tale Stato membro.

68 Ne deriva che la presente censura è inoperante e deve essere respinta.

iv) L'insufficienza degli elementi di prova al fine di accertare il carattere distintivo particolare del marchio ARBRE MAGIQUE

69 Con la sua quarta censura la L & D contesta al Tribunale di aver ammesso che la commissione di ricorso poteva fondatamente affermare il carattere distintivo particolare del marchio ARBRE MAGIQUE, e conseguentemente del marchio n. 91991, sulla base degli elementi di prova contenuti nella decisione controversa.

- 70 A tale riguardo, si deve innanzitutto constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel considerare che la commissione di ricorso poteva basarsi su dati relativi a un periodo successivo alla domanda di registrazione del marchio Aire Limpio.
- 71 Infatti, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 81 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza della Corte emerge che si può tener conto di elementi che, sebbene posteriori alla data di deposito della domanda, consentono di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data medesima (v. ordinanza 5 ottobre 2004, causa C-192/03 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I-8993, punto 41).
- 72 Pertanto, il Tribunale poteva correttamente affermare, ai punti 82-84 della sentenza impugnata, che la circostanza che i dati in questione si riferiscano a un periodo successivo a quello di deposito della domanda di registrazione del marchio Aire Limpio non è sufficiente a privarli della loro efficacia probatoria ai fini dell'accertamento della notorietà del marchio n. 91991, dato che essi consentono di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava il giorno del deposito di detta domanda di registrazione.
- 73 A tale riguardo, il Tribunale ha spiegato in modo chiaro e coerente, in particolare, che una quota di mercato del 50 % nel 1997 e nel 1998 ha potuto essere acquisita solo progressivamente, il che consentirebbe di concludere che la situazione non fosse sensibilmente diversa nel 1996.
- 74 In secondo luogo, occorre rigettare le affermazioni formulate dalla L & D rispetto al punto 85 della sentenza impugnata, con cui il Tribunale ha respinto l'argomento della ricorrente volto a dimostrare che la commissione di ricorso a torto avrebbe ammesso il carattere distintivo particolare del marchio anteriore in Italia, fondandosi unicamente su indicazioni generali in merito al fatturato e al volume di pubblicità.

- 75 Infatti, come giustamente constatato dal Tribunale, la commissione di ricorso, al fine di determinare la notorietà del marchio ARBRE MAGIQUE, ha preso in considerazione non soltanto i dati riguardanti il fatturato e il volume di pubblicità, bensì anche l'uso prolungato di tale marchio.
- 76 Dato che tale constatazione giustifica di per sé la conclusione cui è giunto il Tribunale al punto 85 della sentenza impugnata, occorre constatare il carattere ultroneo del secondo motivo richiamato a tale punto, secondo il quale la giurisprudenza invocata dalla L & D riguarda l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio oggetto di una domanda di registrazione e non la valutazione della notorietà di un marchio registrato.
- 77 Stando così le cose, i vizi che potrebbero inficiare tale motivo non possono bastare a confutare detta conclusione del Tribunale, cosicché l'argomento della L & D volto a far dichiarare siffatti vizi è inoperante.
- 78 In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomento dedotto dalla L & D secondo cui il Tribunale, al punto 86 della sentenza impugnata, si è a torto fondato sull'uso prolungato del marchio ARBRE MAGIQUE equiparando la data della registrazione di detto marchio a quella del suo uso effettivo, va notato che tale asserzione manca di fondamento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale per determinare l'uso prolungato del marchio ARBRE MAGIQUE non si è riferito alla data di registrazione, bensì al fatto che tale uso è accertato in Italia e, peraltro, non contestato dalla L & D. Inoltre, poiché non è stato invocato alcuno snaturamento rispetto a tali conclusioni del Tribunale, la valutazione dei fatti da quest'ultimo effettuata è insindacabile da parte della Corte nell'ambito dell'impugnazione.
- 79 Infine, quanto alla ulteriore contestazione da parte della L & D circa il valore probatorio dei dati relativi alle vendite e alla pubblicità per il fatto che essi riguardano la denominazione «ARBRE MAGIQUE» e che si tratta nel caso di specie di prodotti di uso comune dal costo poco elevato, basta ricordare che la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo il caso del loro

snaturamento (v. sentenza 17 aprile 2008, causa C-108/07 P, Ferrero Deutschland/ UAMI, punto 30).

80 Essendo gli argomenti avanzati dalla L & D a sostegno della presente censura inconferenti, ovvero irricevibili o infondati, tale censura va respinta.

81 In tale contesto, la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

b) Sulla seconda parte del primo motivo

82 Con questa seconda parte la L & D contesta l'analisi delle somiglianze tra il marchio n. 91991 e il marchio Aire Limpio, effettuata dal Tribunale ai punti 91-96 della sentenza impugnata. La ricorrente fa notare, in particolare, che a torto il Tribunale ha ritenuto che l'elemento grafico del marchio Aire Limpio assuma un carattere dominante manifesto nell'impressione d'insieme, prevalendo in maniera significativa sull'elemento denominativo.

83 Orbene, occorre constatare che il Tribunale ha effettuato al riguardo una valutazione fattuale la quale, ove la ricorrente non abbia invocato uno snaturamento, risulta insindacabile dalla Corte in sede di impugnazione.

84 Peraltro, va aggiunto che, contrariamente a quanto afferma la L & D, non esiste alcuna norma in base alla quale si deve considerare la parte denominativa di un marchio come dotata di carattere distintivo e di fantasia qualora sia priva di un particolare significato. Inoltre, come rilevato al punto 55 della presente sentenza, neppure dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'elemento denominativo di un marchio

complesso è sistematicamente dominante nell'impressione d'insieme destata da tale marchio.

85 Da quanto precede, risulta che la seconda parte del primo motivo è irricevibile.

c) Sulla terza parte del primo motivo

86 Con questa terza parte la L & D sostiene che il Tribunale è incorso in errore di diritto avendo concluso per l'esistenza di un rischio di confusione senza prendere in considerazione il debole carattere distintivo del marchio n. 91991 e le differenze tra i marchi in esame.

87 Orbene, come già constatato, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel considerare che il marchio n. 91991 possiede un carattere distintivo particolare e che esso e il marchio Aire Limpio presentano somiglianze visive e concettuali.

88 Pertanto, la terza parte del primo motivo deve essere respinta.

89 Atteso che nessuna delle tre parti dedotte a sostegno del primo motivo vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è stata accolta, questo motivo deve essere respinto.

2. Sul secondo motivo vertente sulla violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94

90 Con il suo secondo motivo la L & D rileva che il Tribunale ha violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94 basandosi su elementi di prova che non riguardano il marchio n. 91991, bensì il marchio ARBRE MAGIQUE. La ricorrente sostiene di non aver potuto difendersi adeguatamente da tali elementi di prova in quanto la divisione di opposizione e la commissione di ricorso avrebbero escluso il marchio ARBRE MAGIQUE dall'esame comparativo per determinare l'esistenza di un rischio di confusione.

91 A tale proposito va innanzitutto rammentato che, ai sensi di detta disposizione, le decisioni dell'UAMI sono motivate e devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti abbiano potuto presentare le proprie deduzioni.

92 Nel caso di specie, è pacifico che il Tribunale si è riferito agli stessi elementi di prova sui quali si è già basata la commissione di ricorso per stabilire la notorietà del marchio n. 91991.

93 Pur se è vero che la decisione controversa non indica in maniera specifica il marchio cui si riferiscono tali elementi di prova, occorre tuttavia constatare che la L & D stessa denuncia nel suo ricorso dinanzi al Tribunale che le cifre relative alle vendite e alle spese pubblicitarie considerate dalla commissione di ricorso non riguardano il marchio n. 91991, bensì principalmente i prodotti recanti la denominazione «ARBRE MAGIQUE».

94 Inoltre, va rilevato che l'opposizione della Sämman si basava anche sul marchio ARBRE MAGIQUE e che gli elementi di prova in questione sono già stati da quest'ultima prodotti nella fase del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione.

95 Pertanto, la L & D non può sostenere validamente di non aver potuto esprimersi sugli elementi di prova presi in considerazione dal Tribunale e dalla commissione di ricorso.

96 Si deve quindi respingere il secondo motivo e, pertanto, l'impugnazione della L & D.

VI — Sulle spese

97 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

98 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, di questo stesso regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ne ha fatto domanda, la L & D, rimasta soccombente, va condannata alle spese del presente procedimento.

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

1) L'impugnazione è respinta.

2) La L & D è condannata alle spese.

Firme

I - 5784