

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

9 luglio 2008 *

Nella causa T-304/06,

Paul Reber GmbH & Co. KG, con sede in Bad Reichenhall (Germania), rappresentata dall'avv. O. Spuhler,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

* Lingua processuale: il tedesco.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, con sede in Kilchberg (Svizzera),
rappresentata dagli avv.ti R. Lange e G. Hild,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 settembre 2006 (procedimento R 97/2005-2), relativa un procedimento di nullità tra la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG e la Paul Reber GmbH & Co. KG,

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

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V. Ciucă, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 novembre 2006,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 marzo 2007,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2007,

in seguito all'udienza del 5 marzo 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 L'8 marzo 1996 la ricorrente, la Paul Reber GmbH & Co. KG, presentava una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi 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 di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo Mozart.
- 3 I prodotti per i quali si chiedeva la registrazione 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, e corrispondono alla seguente descrizione: «Pasticceria e dolci, prodotti di cioccolato, confetteria».
- 4 La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* n. 25 del 6 aprile 1998.

- 5 Il 27 maggio 1998 l'interveniente, la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, indirizzava all'UAMI, in qualità di terzi, ai sensi dell'art. 41 del regolamento n. 40/94 osservazioni scritte, in cui precisava che, a suo avviso, il marchio controverso doveva essere escluso dalla registrazione in forza dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto descrittivo dei prodotti di cui alla domanda di registrazione.
- 6 Tuttavia, il 26 gennaio 2000 il marchio controverso veniva registrato come marchio comunitario con il numero 21071.
- 7 Con lettera 21 settembre 2000, ricevuta dall'UAMI il 27 settembre seguente, il Landgericht München I (Tribunale di Monaco I, Germania), in qualità di tribunale dei marchi comunitari ai sensi dell'art. 91 del regolamento n. 40/94, informava l'UAMI, conformemente all'art. 96, n. 4, dello stesso regolamento, che, nell'ambito della controversia dinanzi ad esso pendente tra la ricorrente e la Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Coppenrath»), quest'ultima società aveva presentato, in data 30 agosto 2000, una domanda riconvenzionale di nullità del marchio controverso.
- 8 Con lettera 17 novembre 2000, ricevuta dall'UAMI il 22 novembre successivo, il Landgericht München I trasmetteva all'UAMI copia della sua sentenza del 15 novembre 2000, con cui accoglieva la domanda riconvenzionale sopramenzionata e pronunciava la nullità del marchio controverso.
- 9 Il 14 novembre 2002 l'interveniente presentava, ai sensi dell'art. 55 del regolamento n. 40/94, dinanzi all'UAMI una domanda di nullità del marchio controverso per il fatto che esso era stato registrato in violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), in combinato disposto con l'art. 51, n. 1, lett. a), di detto regolamento.

- 10 Con lettera 14 agosto 2003 l'UAMI informava il Landgericht München I che la presentazione dinanzi a tale giudice della domanda riconvenzionale di nullità del marchio controverso era stata iscritta nel registro dei marchi comunitari il 13 agosto 2003 e sarebbe stata pubblicata prossimamente nel *Bollettino dei marchi comunitari*.
- 11 Con lettera 2 settembre 2003, ricevuta dall'UAMI l'8 settembre seguente, l'Oberlandesgericht München (Corte d'appello di Monaco) trasmetteva all'UAMI copia della sua sentenza del 26 luglio 2001, recante annullamento della sentenza del Landgericht München I del 15 novembre 2000 e rigetto della domanda riconvenzionale di nullità del marchio controverso presentata dalla Coppenrath. In base a questa stessa lettera, la sentenza 26 luglio 2001 era passata in giudicato.
- 12 Con decisione 21 dicembre 2004 la divisione di annullamento accoglieva la domanda di nullità dell'interveniente e, di conseguenza, dichiarava nullo il marchio controverso.
- 13 In via preliminare, la divisione di annullamento constatava che la disposizione dell'art. 55, n. 3, del regolamento n. 40/94, secondo cui «[l]a domanda (...) di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro e tale decisione sia passata in giudicato», non ostava alla presentazione della domanda di nullità controversa. Se è vero che la sentenza dell'Oberlandesgericht München del 26 luglio 2001 riguardava lo stesso marchio comunitario e la stessa causa di nullità, ciò nondimeno le parti di tale controversia non erano le stesse della fattispecie, in quanto la controversia di cui alla sentenza in esame opponeva la ricorrente alla Coppenrath e non all'interveniente (punto 8 della decisione della divisione di annullamento).

14 Nel merito, la divisione di annullamento riteneva il marchio controverso descrittivo di tutti i prodotti considerati, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto presentava esclusivamente un'indicazione che designava la specie e la qualità di detti prodotti. In sostanza, essa si rifaceva alle circostanze secondo le quali, da una parte, in Germania e in Austria il termine «Mozartkugel» (pallina Mozart) era utilizzato per indicare palline di marzapane e di pralinato ricoperte di cioccolato e, dall'altra, il nome Mozart, considerato di per sé, rimaneva descrittivo di detto prodotto, risultando in maniera evidente e diretta dalla sua forma esteriore il fatto che si trattasse di una «Kugel» (pallina). La divisione di annullamento escludeva anche l'applicazione della soluzione adottata nella sentenza dell'Oberlandesgericht München, cit., e specificava i motivi per cui riteneva che la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 10 aprile 2002 (procedimento R 953/2001-3), invocata dalla ricorrente, non fosse pertinente al caso di specie. Inoltre, analizzava i risultati di un sondaggio d'opinione prodotto dalla ricorrente e concludeva che non potessero invalidare la sua constatazione in merito al carattere descrittivo del marchio controverso.

15 Il 25 gennaio 2005 la ricorrente presentava ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione della divisione di annullamento.

16 Con decisione 8 settembre 2006, notificata alla ricorrente l'11 settembre seguente (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso respingeva il ricorso. La commissione di ricorso considerava in sostanza il marchio richiesto «un'indicazione oggettiva puramente descrittiva relativamente ai prodotti in questione». A tale proposito, rilevava che la decisione della divisione di annullamento era «dettagliatamente motivata» e che la commissione di ricorso stessa «si allinea[va] ai suoi motivi e [aveva] solo pochi elementi da aggiungere» (punto 16 della decisione impugnata). Dato che la ricorrente avrebbe riconosciuto che in Germania e in Austria il termine «Mozartkugeln» possedeva un carattere generico e descrittivo, sarebbe «difficile credere che i consumatori tedeschi e austriaci, dinanzi al nome Mozart sulla confezione di un prodotto in una confetteria o nel reparto dolciumi di un supermercato,

non suppongano che siano delle Mozartkugeln (palline Mozart) ad essere loro offerte» (punti 21 e 22 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- in via subordinata, annullare la decisione impugnata nella misura necessaria a limitare la descrizione dei prodotti per i quali il marchio controverso è registrato nella maniera seguente: «Pasticceria e dolci, prodotti di cioccolato, confetteria, insieme dei prodotti sopramenzionati ad eccezione della specialità denominata “Mozartkugeln”, vale a dire palline di marzapane e pralinato ricoperte di cioccolato»;

- condannare l’UAMI alle spese.

18 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

19 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

Sulla ricevibilità della conclusione formulata in via subordinata dalla ricorrente

Argomenti delle parti

20 L'UAMI, sostenuto dall'interveniente, fa valere l'irricevibilità della conclusione formulata in via subordinata dalla ricorrente. In primo luogo, tale conclusione modificherebbe l'oggetto della controversia e sarebbe pertanto contraria all'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale. In secondo luogo, all'UAMI non sarebbe stata rivolta alcuna domanda, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, volta a limitare l'elenco dei prodotti coperti dal marchio controverso. In terzo luogo, non può ammettersi che, quando la registrazione di un marchio è richiesta per dati prodotti e servizi, l'autorità competente possa registrare il marchio soltanto se detti prodotti o servizi presentano una determinata caratteristica.

21 La ricorrente ritiene ricevibile la conclusione da essa formulata in via subordinata. Da un lato, tale conclusione dipenderebbe, in definitiva, da una condizione interna al procedimento su cui le parti non avrebbero alcuna influenza, vale a dire l'eventuale conferma della decisione impugnata da parte del Tribunale. Dall'altro, il titolare di un marchio comunitario potrebbe, in qualsiasi momento, limitare l'elenco dei prodotti coperti dal suo marchio. Inoltre, dato che la conclusione in via subordinata è stata presentata nel ricorso, non può essere considerata tardiva.

Giudizio del Tribunale

- 22 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 26, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, la domanda di marchio comunitario deve contenere l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione. Secondo la regola 2, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), l'elenco dei prodotti e dei servizi deve essere redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la loro natura. Infine, l'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 prevede che il richiedente possa in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o dei servizi che essa contiene.
- 23 Dalle disposizioni sopra citate emerge che spetta a colui che richiede la registrazione di un segno come marchio comunitario indicare, nella sua domanda, l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione e fornire, per ciascuno di detti prodotti o servizi, una descrizione che faccia risaltare chiaramente la sua natura. L'UAMI, da parte sua, deve esaminare la domanda relativamente a tutti i prodotti o servizi contemplati nell'elenco di cui trattasi, tenendo conto, se del caso, dei limiti di questo stesso elenco, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94. Qualora l'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di una domanda di marchio comunitario comprenda una o più categorie di prodotti o di servizi, l'UAMI non è obbligato a procedere all'analisi di ciascuno dei prodotti e servizi inclusi in ciascuna categoria, ma deve focalizzare il suo esame sulla categoria in questione in quanto tale [v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 15 novembre 2006, causa T-366/05, Anheuser-Busch/UAMI — Budějovický Budvar (BUDWEISER), Racc. pag. II-89, punto 35].
- 24 Inoltre, si deve ricordare che il Tribunale può annullare o riformare la decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI solo se, al momento in cui essa è stata adottata, la medesima era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma di cui all'art. 63,

n. 2, del regolamento n. 40/94. Per contro, il Tribunale non può annullare o riformare la detta decisione per motivi che sopravvengano dopo la sua pronuncia (sentenza della Corte 11 maggio 2006, causa C-416/04 P, Sunrider/UAMI, Racc. pag. I-4237, punto 55).

25 Ne deriva che, in linea di principio, una limitazione, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94, dell'elenco dei prodotti o dei servizi contenuti nella domanda di marchio comunitario, che interviene dopo l'adozione della decisione della commissione di ricorso impugnata dinanzi al Tribunale, non può incidere sulla legittimità di detta decisione, che è la sola contestata dinanzi al Tribunale [v., in tal senso, ordinanza BUDWEISER, punto 23 supra, punti 40-48, e sentenza del Tribunale 20 novembre 2007, causa T-458/05, Tegometall International/UAMI — Wuppermann (TEK), Racc. pag. II-4721, punto 23].

26 Tuttavia, occorre anche rilevare che la decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI può essere contestata dinanzi al Tribunale unicamente riguardo a taluni dei prodotti o dei servizi che figurano nell'elenco di cui alla domanda di registrazione del marchio comunitario considerato. In un caso del genere, tale decisione diviene definitiva per gli altri prodotti o servizi contemplati nel medesimo elenco.

27 Tenuto conto di tale possibilità, il Tribunale ha interpretato la dichiarazione che il richiedente del marchio ha rilasciato dinanzi ad esso, quindi successiva alla decisione della commissione di ricorso, in base alla quale detto richiedente ritirava la domanda solamente per taluni dei prodotti oggetto della domanda iniziale, o come una dichiarazione che la decisione impugnata è contestata unicamente laddove concerne il resto dei prodotti in questione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-289/02, Telepharmacy Solutions/UAMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), Racc. pag. II-2851, punti 13 e 14], o, se tale dichiarazione è stata presentata in una fase avanzata del procedimento dinanzi al Tribunale, come una rinuncia parziale [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/UAMI (Pasticca ovoidale), Racc. pag. II-383, punti 13-17].

- 28 Orbene, una siffatta interpretazione di una limitazione, dinanzi al Tribunale, dell'elenco dei prodotti o dei servizi oggetto di una domanda di marchio comunitario è possibile solamente quando il richiedente si limita a ritirare da tale elenco uno o più prodotti o servizi, ovvero una o più categorie di prodotti o servizi, contemplati, in quanto tali, in detto elenco. Infatti, è evidente che, in una fattispecie del genere, si chiede in realtà al Tribunale di verificare la legittimità della decisione della commissione di ricorso non tanto nella parte in cui verte sui prodotti o servizi ritirati, ma solamente nella parte in cui riguarda gli altri prodotti o servizi, mantenuti nell'elenco stesso.
- 29 Tale fattispecie deve essere distinta da una limitazione, dinanzi al Tribunale, dell'elenco dei prodotti o dei servizi compresi in una domanda di marchio comunitario, limitazione che ha per oggetto la modifica, in tutto o in parte, della descrizione di detti prodotti o servizi. In quest'ultimo caso, non si può escludere che detta modifica possa avere effetto sull'esame del marchio comunitario in questione condotto dagli organi dell'UAMI nel corso del procedimento amministrativo. In tale contesto, ammettere questa modifica nella fase di ricorso dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad una modifica dell'oggetto della lite in corso di causa, vietata dall'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenza TEK, punto 25 supra, punto 25).
- 30 Nel caso di specie, la ricorrente aveva richiesto la registrazione del marchio controverso per quattro categorie di prodotti, vale a dire i prodotti denominati «pasticceria, dolci, prodotti di cioccolato, confetteria». La limitazione presentata nella conclusione formulata in via subordinata dalla ricorrente non prospetta il ritiro di una o più di queste quattro categorie dall'elenco dei prodotti oggetto del marchio controverso, ma è volta a modificare la descrizione dell'insieme delle categorie di prodotti considerati, aggiungendo la precisazione che i prodotti appartenenti a queste categorie non devono presentarsi in forma di palline di marzapane e di pralinato ricoperte di cioccolato, chiamate in tedesco Mozartkugeln (palline Mozart). Orbene, come è stato osservato sopra, ammettere questa modifica nella fase di ricorso dinanzi al Tribunale equivarrebbe ad una modifica vietata dell'oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza TEK, punto 25 supra, punto 27).

31 Pertanto, la conclusione presentata in via subordinata dalla ricorrente deve essere respinta in quanto irricevibile.

Nel merito

32 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell'art. 73, prima frase, e dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, nonché dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di legalità. Il secondo motivo verte sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 73, prima frase, e dell'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, nonché dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di legalità

Argomenti delle parti

33 La ricorrente deduce anzitutto che la commissione di ricorso ha violato l'art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, in quanto ha fornito soltanto una motivazione insufficiente nella decisione impugnata.

- 34 In primo luogo, la commissione di ricorso, pur riconoscendo la pertinenza della situazione giuridica in Austria, non avrebbe affatto motivato la sua conclusione di non tener conto della decisione dell'Österreichisches Patentamt (Ufficio dei brevetti austriaco) 12 settembre 1985, fatta valere dalla ricorrente dinanzi agli organi dell'UAMI, da cui risulterebbe che il segno Mozart è meritevole di essere tutelato come marchio.
- 35 In secondo luogo, la commissione di ricorso non avrebbe neppure motivato la sua decisione di non tener conto della pronuncia del Bundespatentgericht (Tribunale federale dei brevetti) nel procedimento 32 W (pat) 265/01, in cui tale tribunale avrebbe concluso che il segno Wolfgang Amadeus Mozart-MOZART-KUGELN era meritevole di essere tutelato come marchio per il fatto che l'aggiunta del nome dell'illustre compositore non veicolerebbe alcuna informazione oggettiva. La decisione impugnata si sarebbe limitata a ricordare tale argomento della ricorrente, al punto 12, quinto trattino, senza tuttavia esaminarlo nel merito né esporne i motivi di rigetto.
- 36 La ricorrente riconosce che le decisioni delle autorità degli Stati membri competenti per la registrazione di marchi o dei giudici nazionali hanno solo valore puramente indicativo ai fini dell'applicazione del regolamento n. 40/94. Tuttavia, le commissioni di ricorso dell'UAMI avrebbero già, in passato, rinviato un caso per un nuovo esame all'istanza inferiore, quando quest'ultima aveva ignorato, nella sua conclusione, la decisione di un'autorità nazionale. La ricorrente ritiene che una siffatta decisione avrebbe dovuto essere adottata anche nel caso di specie da parte della commissione di ricorso.
- 37 In terzo luogo, la ricorrente rileva di aver invocato, dinanzi agli organi dell'UAMI, la decisione della terza commissione di ricorso 10 aprile 2002 (v. punto 14 supra). In tale decisione la commissione di ricorso avrebbe constatato che, nonostante l'esistenza nei paesi germanofoni di diversi termini che descrivono dolci comprendenti il termine «Mozart», quale quello di «Mozartkugeln», questo stesso termine, considerato di per sé, non sarebbe descrittivo. Comportando la decisione impugnata un'inversione

radicale rispetto alla posizione giuridica adottata nella decisione 10 aprile 2002, citata, la commissione di ricorso avrebbe dovuto, perlomeno, esporre nella decisione impugnata i motivi che l'avrebbero indotta a discostarsi in toto da questa posizione giuridica.

38 In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non ha proceduto a effettuare un'analisi differenziata, precisa e concreta del presunto carattere descrittivo del marchio controverso rispetto a ciascuna delle quattro categorie di prodotti coperti da tale marchio. Per di più, essa non avrebbe precisato in quale di queste categorie rientrerebbe il prodotto chiamato Mozartkugeln, fatto a suo avviso determinate. Orbene, da una costante giurisprudenza emergerebbe che il rigetto della domanda di registrazione di un marchio comunitario deve essere motivato individualmente per ciascuno dei singoli prodotti e servizi considerati. Non avendo la decisione impugnata proceduto a tale analisi, essa sarebbe viziata da difetto o carenza di motivazione.

39 In quinto luogo, la ricorrente rileva che la decisione impugnata si limita a ripetere in maniera puramente meccanica i motivi della decisione della divisione di annullamento, a sua volta impugnata, senza correggere gli errori commessi in quest'ultima, messi in evidenza dalla ricorrente. In tal modo, la decisione impugnata avrebbe omesso di aggiungere numerosi elementi al fine di soddisfare i requisiti di un'adeguata motivazione e avrebbe addirittura aggravato la carenza di motivazione della decisione della divisione di annullamento.

40 La ricorrente fa poi presente che, omettendo di tener conto delle decisioni dell'Österreichisches Patentamt, del Bundespatengericht e della terza commissione di ricorso dell'UAMI, sopra citate, la commissione di ricorso ha anche violato l'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, che sancisce il principio dell'esame d'ufficio dei fatti da parte dell'UAMI.

41 Infine, la ricorrente fa notare che la decisione della terza commissione di ricorso 10 aprile 2002 avrebbe riconosciuto in forma chiara e inequivocabile che l'elemento verbale «Mozart», considerato di per sé, era atto a costituire un marchio comunitario e avrebbe pertanto creato un legittimo affidamento in tal senso. Discostandosi da tale decisione in violazione dell'obbligo di motivazione e dichiarando la nullità del marchio controverso, la commissione di ricorso avrebbe quindi violato il principio di tutela del legittimo affidamento, nonché i principi di parità di trattamento e di legalità.

42 L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

43 Ai sensi dell'art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'UAMI devono essere motivate. Secondo la giurisprudenza, tale obbligo ha portata identica a quello sancito dall'art. 253 CE e ha come obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione [v. sentenze del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T-16/02, Audi/UAMI (TDI), Racc. pag. II-5167, punti 87 e 88, e 28 aprile 2004, cause riunite T-124/02 e T-156/02, Sunrider/UAMI — Vitakraft-Werke Wührmann (VITATASTE e METABALANCE 44), Racc. pag. II-1149, punti 72 e 73 e giurisprudenza ivi citata].

44 Dalla stessa giurisprudenza risulta che la corrispondenza di una motivazione a tali requisiti non va valutata solo con riferimento alla sua formulazione, ma anche al suo

contesto e all'insieme delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza VITATASTE e METABALANCE 44, punto 43 supra, punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

45 Per quanto riguarda le norme giuridiche applicabili in materia di marchio comunitario, occorre ricordare che le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario che le commissioni di ricorso devono adottare in forza del regolamento n. 40/94 rientrano nell'esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Pertanto, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere valutato unicamente in base al detto regolamento, come interpretato dal giudice comunitario, e in base a una prassi decisionale precedente delle commissioni di ricorso. Peraltro, poiché il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo, l'UAMI e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro che ha ammesso il carattere registrabile di questo stesso segno in quanto marchio nazionale. Le registrazioni effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri rappresentano esclusivamente un elemento che, pur non essendo determinante, può soltanto essere preso in considerazione. Le stesse considerazioni valgono a fortiori per le registrazioni di marchi diversi [v. sentenza del Tribunale 21 aprile 2004, causa T-127/02, Concept/UAMI (ECA), Racc. pag. II-1113, punti 70 e 71 e giurisprudenza ivi citata].

46 Dalle considerazioni che precedono emerge che, quando l'UAMI nega la registrazione di un segno come marchio comunitario, deve, per motivare la sua decisione, indicare l'impedimento, assoluto o relativo, che osta a tale registrazione, nonché la disposizione da cui tale impedimento dipende ed esporre le circostanze di fatto che ha ammesso come prove e che, a suo parere, giustificano l'applicazione della disposizione fatta valere. Una motivazione di tal genere è, in linea di principio, sufficiente per soddisfare i requisiti menzionati ai punti 43 e 44, supra.

47 Peraltro, va rilevato che quando la commissione di ricorso conferma in toto la decisione dell'istanza inferiore dell'UAMI, tale decisione, al pari della sua motivazione, fa parte del contesto in cui è stata adottata la decisione della commissione di ricorso, contesto noto alle parti e che consente al giudice di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità in merito alla fondatezza della valutazione della commissione di ricorso [v.,

in tal senso, sentenza del Tribunale 21 novembre 2007, causa T-111/06, Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (VITAL FIT), non pubblicata nella Raccolta, punto 64].

48 Occorre rilevare altresì che, più in generale, una decisione può essere ritenuta sufficientemente motivata quando rinvia espressamente ad un altro documento, inviato al ricorrente (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93 e da T-231/94 a T-234/94, *Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione*, Racc. pag. II-247, punti 142-144; 17 settembre 2003, causa T-137/01, *Stadtssportverband Neuss/Commissione*, Racc. pag. II-3103, punti 55-58, e 22 dicembre 2005, causa T-146/04, *Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento*, Racc. pag. II-5989, punti 135 e 136).

49 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la fondatezza del presente motivo.

50 In primo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell'obbligo di motivazione, occorre constatare, in via preliminare, come dal punto 16 della decisione impugnata emerge chiaramente che la commissione di ricorso ha fatto propri i motivi della decisione della divisione di annullamento, i quali costituiscono dunque parte integrante della motivazione della decisione impugnata. Tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 47 e 48 *supra*, tale rinvio alla motivazione della decisione della divisione di annullamento, anteriormente trasmessa e perfettamente nota alla ricorrente, non ha nulla di irregolare, tanto più che al punto 5 della decisione impugnata figura un sunto sufficientemente dettagliato della decisione della divisione di annullamento. Di conseguenza e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale rinvio non è, da solo, sufficiente per stabilire l'esistenza di un difetto o una carenza di motivazione della decisione impugnata. Occorre quindi valutare la sufficienza della motivazione della decisione impugnata tenendo anche conto dei motivi della decisione della divisione d'annullamento.

- 51 Dalla lettura combinata di tali due decisioni risulta che la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio controverso fosse stato registrato in violazione dell'impedimento assoluto di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Tale conclusione si fonda sul fatto, non contestato e provato sulla base di riferimenti a dizionari, che almeno per il consumatore medio germanofono il termine «Mozartkugel» è descrittivo di un dolce a forma di pallina di marzapane e pralinato, ricoperta di cioccolato (punto 5, terzo trattino, e punto 21 della decisione impugnata). Dato che, delle due componenti del termine «Mozartkugel», la seconda («Kugel», vale a dire pallina) si riferisce evidentemente alla forma del dolce di cui trattasi, la commissione di ricorso ha concluso che era difficile credere che lo stesso pubblico, dinanzi al nome Mozart sulla confezione di un prodotto in una confetteria o nel reparto dolci di un supermercato non supponesse che gli fossero offerte delle Mozartkugeln (punto 5, settimo trattino, e punto 22 della decisione impugnata).
- 52 Tale motivazione è sufficiente per conseguire il duplice obiettivo dell'obbligo di motivazione specificato nella giurisprudenza (v. punto 43 supra). Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, emerge chiaramente dalla decisione della divisione di annullamento (punto 38), ai cui motivi si è allineata la commissione di ricorso, che l'impedimento assoluto alla registrazione in questione, ovvero quello di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, si applica a tutti i prodotti coperti dal marchio controverso, «dato che si tratta di categorie generali, che comprendono le Mozartkugeln». Pertanto, deve essere respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non avrebbe motivato la propria decisione rispetto a ciascuno dei prodotti coperti dal marchio controverso.
- 53 La ricorrente sostiene anche che la commissione di ricorso avrebbe dovuto motivare in modo specifico il fatto di essersi discostata tanto dalle decisioni dell'Österreichisches Patentamt e del Bundespatentgericht quanto dalla decisione della terza commissione di ricorso del 10 aprile 2002. A tale proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza richiamata al punto 45 supra, le decisioni delle autorità e dei giudici nazionali nonché la prassi decisionale dell'UAMI stesso costituiscono semplici elementi che, pur non essendo determinanti, possono essere presi in considerazione per valutare se un segno è idoneo alla registrazione come marchio comunitario.

- 54 Certo, il contesto che fa da sfondo all'adozione di una decisione, che è, in particolare, contrassegnato dai contatti intervenuti tra l'autore di questa e l'interessato, può, in circostanze particolari, richiedere una motivazione più articolata (sentenza TDI, punto 43 supra, punto 89). Pertanto, non si può escludere che in taluni casi gli argomenti sollevati da una delle parti del procedimento dinanzi all'UAMI, ivi compresi quelli attinenti all'esistenza di una decisione, nazionale o dell'UAMI, in un caso analogo esigano una risposta specifica, che va oltre i requisiti menzionati al punto 46 supra.
- 55 Tuttavia, non si può pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dinanzi a loro dalle parti. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., per analogia, sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C 213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I-123, punto 372, e 8 febbraio 2007, causa C-3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I-1331, punto 46).
- 56 Ne deriva che l'UAMI non è, di regola, tenuto a fornire nella sua decisione una risposta specifica per ogni argomento vertente sull'esistenza, in altri casi analoghi, di decisioni di un determinato contenuto dei propri organi o di organi e giudici nazionali, se nella motivazione della decisione adottata dall'UAMI in un caso concreto e pendente dinanzi ai suoi organi emergono, per lo meno implicitamente, ma in modo chiaro e inequivocabile, i motivi per i quali queste altre decisioni non sono pertinenti o non possono essere prese in considerazione ai fini della sua valutazione.
- 57 Nel caso di specie la commissione di ricorso, facendo propri i motivi della decisione della divisione di annullamento, ha chiaramente esposto non solamente per quali motivi l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 ostava alla registrazione del marchio controverso, ma anche per quale motivo essa era giunta a una conclusione diversa rispetto a quella cui era giunto l'Oberlandesgericht München nella sua decisione 26 luglio 2001. Il motivo indicato

nella suddetta decisione per respingere la domanda riconvenzionale della Coppenrath volta a ottenere la cancellazione del marchio controverso, vale a dire l'affermazione secondo cui il segno Mozart evoca, in particolare, l'illustre compositore e non una determinata ricetta (punto 5, quattordicesimo trattino, della decisione impugnata), corrisponde, in sostanza, a quelli avanzati nelle decisioni dell'Österreichisches Patentamt e del Bundespatentgericht fatte valere dalla ricorrente e costituisce, peraltro, la semplice negazione del carattere descrittivo del marchio controverso per i prodotti in esame. In tale contesto e tenuta presente l'autonomia del regime comunitario dei marchi, non si può addebitare alla commissione di ricorso di non avere illustrato bene e in dettaglio i motivi per i quali ha deciso di discostarsi da tali decisioni.

58 Le stesse considerazioni sono a fortiori valide per quanto riguarda l'argomento della ricorrente vertente sulla decisione della terza commissione di ricorso del 10 aprile 2002. Tale argomento costituisce, anch'esso, una semplice negazione del carattere descrittivo del marchio controverso per i prodotti in esame.

59 Inoltre e soprattutto, la divisione di annullamento ha espressamente richiamato, al punto 29 della sua decisione, la pronuncia della terza commissione di ricorso in esame e ha illustrato i motivi per i quali non si riteneva vincolata dalle considerazioni di tale decisione in merito al carattere registrabile del segno MOZART-BONS nel procedimento inter partes dinanzi ad essa pendente. In tale contesto e indipendentemente dall'irrelevanza della precedente prassi amministrativa dell'UAMI, dato che la commissione di ricorso si è allineata alla motivazione della decisione della divisione di annullamento, non si può, ad ogni modo, parlare di un qualsivoglia difetto di motivazione su tale punto.

60 Da quanto precede emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione impugnata è sufficientemente motivata.

- 61 In secondo luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe violato l'art. 74, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, omettendo di tener conto delle decisioni dell'Österreichisches Patentamt e del Bundespatentgericht nonché della decisione della terza commissione di ricorso del 10 aprile 2002, occorre rilevare che dalla giurisprudenza e dalle considerazioni menzionate, rispettivamente ai punti 45 e 53 supra, risulta che queste tre decisioni non costituiscono fatti rilevabili d'ufficio da parte degli organi dell'UAMI.
- 62 Ad ogni modo, va rammentato che la ricorrente ha richiamato le prime due decisioni nelle sue osservazioni dinanzi alla commissione di ricorso e pertanto non si può parlare di un loro esame d'ufficio da parte dell'UAMI. Per quanto riguarda la terza, essa è stata richiamata ed esaminata nella decisione della divisione di annullamento. Inoltre, come è già stato rilevato, dalla motivazione della decisione impugnata emerge implicitamente ma chiaramente che la commissione di ricorso ha esaminato e respinto l'argomento che la ricorrente intendeva trarre da queste tre decisioni.
- 63 Infine, le censure della ricorrente vertenti sull'asserita violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di legalità non possono essere accolte.
- 64 Secondo la giurisprudenza, il principio di tutela del legittimo affidamento spetta a chiunque si trovi in una situazione dalla quale si evinca che l'amministrazione comunitaria abbia fatto sorgere in lui aspettative fondate, fornendogli garanzie precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili (v. sentenze del Tribunale 6 luglio 1999, causa T-203/97, Forvass/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-129 e II-705, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, nonché 26 settembre 2002, causa T-319/00, Borremans e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-171 e II-905, punto 63). Tuttavia, tali garanzie devono essere conformi alle disposizioni e alle norme applicabili, le promesse che non tengano conto di tali disposizioni non possono quindi creare il legittimo affidamento dell'interessato (v. sentenze del Tribunale 5 novembre 2002, causa T-205/01, Ronsse/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-211 e II-1065, punto 54, e 16 marzo 2005, causa T-329/03, Ricci/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-69 e II-315,

punto 79 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 6 febbraio 1986, causa 162/84, Vlachou/Corte dei conti, Racc. pag. 481, punto 6).

⁶⁵ Allo stesso modo, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto, per l'appunto, del principio di legalità, parimenti richiamato dalla ricorrente. Ai sensi di quest'ultimo principio, nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento, Racc. pag. 3465, punto 15).

⁶⁶ Nel caso di specie, occorre constatare che la ricorrente non ha chiaramente indicato nel suo ricorso se riteneva che le considerazioni della decisione della terza commissione di ricorso del 10 aprile 2002, invocata a sostegno delle sue argomentazioni, fossero o meno conformi ai criteri di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.

⁶⁷ L'argomento della ricorrente non può essere ammesso, nei limiti in cui esso deve essere inteso nel senso che, alla luce delle considerazioni esposte nella decisione della terza commissione di ricorso del 10 aprile 2002, la commissione di ricorso era tenuta, nel caso di specie, a non applicare l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, mentre la sua applicazione sarebbe stata giustificata. Infatti, dalla giurisprudenza richiamata ai punti 64 e 65 supra risulta che, se, in un caso precedente, una commissione di ricorso dell'UAMI è incorsa in un errore di diritto ammettendo la registrabilità di un segno come marchio comunitario, nessuno dei principi fatti valere dalla ricorrente vieta di adottare, in un caso successivo, analogo al primo, una decisione contraria [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 67, e 30 novembre 2006, causa T-43/05, Camper/UAMI — JC (BROTHERS by CAMPER), Racc. pag. II-95, punto 95].

68 Pertanto, in un'ipotesi del genere, gli argomenti della ricorrente vertenti sull'asserita violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di parità di trattamento e di legalità devono essere respinti, e ciò senza che sia neppure necessario esaminare se le decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI in casi precedenti possano considerarsi aver fornito garanzie, ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto 64 supra, provenienti da istanze dell'UAMI.

69 L'argomento della ricorrente è inconferente nei limiti in cui deve essere inteso nel senso che si doveva, nel caso di specie, seguire la stessa posizione adottata dalla terza commissione di ricorso nella sua decisione 10 aprile 2002, in quanto conforme ai criteri di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Infatti, in un'ipotesi del genere, che è quella considerata nell'ambito del secondo motivo dedotto dalla ricorrente ed esaminato infra, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata per violazione della disposizione summenzionata, senza che sia necessario esaminare se i principi sopra citati, invocati dalla ricorrente, siano stati parimenti violati (v., in tal senso, sentenze STREAMSERVE e BROTHERS by CAMPER, punto 67 supra, rispettivamente, punti 67 e 94).

70 Alla luce di quanto precede, il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

71 La ricorrente fa valere che la decisione impugnata è fondata sull'erronea applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto il marchio controverso non

può servire, in commercio, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione dei prodotti in questione o altre loro caratteristiche.

72 Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha considerato, nella decisione impugnata, che detto articolo si applicasse al marchio controverso, in quanto in Germania e in Austria «Mozarkugel» era un termine generico che descriveva una specialità al cioccolato. Orbene, tale argomento ignorerebbe che il marchio controverso è composto unicamente dal termine «Mozart», e non dal termine «Mozartkugel».

73 La ricorrente rileva che la decisione impugnata non ha sviluppato motivi propri al fine di giustificare il carattere descrittivo del marchio controverso, ma si è limitata a rinviare alla decisione della divisione di annullamento. Quest'ultima avrebbe ritenuto che se il marchio controverso fosse utilizzato per designare una Mozartkugel (pallina Mozart) di forma tipica, esso sarebbe percepito come un'indicazione descrittiva, in quanto, dalla forma del prodotto interessato, risulterebbe evidente che si tratta di una pallina.

74 Secondo la ricorrente tale tesi risulta smentita dall'analisi giuridica. Il pubblico di riferimento, che sarebbe il consumatore medio normalmente avveduto e informato, non stabilirebbe un legame diretto tra il marchio controverso e i prodotti in questione senza ulteriore riflessione o ragionamento.

75 I segni che consistono in nomi di personalità illustri, tra cui Mozart, sarebbero idonei a costituire marchi comunitari, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 40/94 e nessun'altra disposizione di questo stesso regolamento ne vieterebbe la registrazione. Dato che tali nomi possederebbero, conseguentemente, un carattere distintivo in astratto, la loro registrazione potrebbe essere rifiutata sulla base dell'impedimento assoluto di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 soltanto in casi evidenti, condizione che

non sarebbe soddisfatta nel caso di specie. Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, basterebbe un carattere distintivo minimo per la registrazione di un segno come marchio comunitario.

76 Secondo la ricorrente, nel caso di specie, va esaminato concretamente se il marchio controverso costituisca un'indicazione descrittiva per ciascuno dei prodotti in questione. Pertanto, detto marchio potrebbe essere dichiarato nullo solo qualora il prodotto menzionato nella decisione impugnata, vale a dire la Mozartkugel, potesse essere considerato appartenere a una delle quattro categorie di prodotti per i quali tale marchio è stato registrato. Orbene, la decisione impugnata non avrebbe neppure precisato la categoria di prodotti cui le Mozartkugeln apparterrebbero.

77 Ad ogni modo, anche nel caso delle Mozartkugeln, non si può riconoscere al marchio controverso alcun carattere descrittivo. La ricorrente rileva che, per il pubblico di riferimento, il marchio controverso evocherebbe immagini relative all'illustre compositore dallo stesso nome e alle sue opere musicali. Non si può, invece, supporre che questo stesso pubblico, dinanzi a detto marchio, pensi in modo diretto e immediato alle Mozartkugeln. Ammettere il contrario equivarrebbe a disconoscere al pubblico della Comunità qualsiasi cultura musicale elementare.

78 Tutt'al più, il marchio controverso presenterebbe un suggerimento, un'evocazione o un'allusione alle Mozartkugeln che, tuttavia, non ne impedirebbe la registrazione.

79 La decisione impugnata avrebbe fatto proprio il punto 27 della decisione della divisione di annullamento, che confermerebbe le considerazioni precedenti. Sarebbe quindi pacifico, tra le parti, che il marchio controverso evoca, nel pubblico interessato, in

primo luogo il compositore Mozart e non il mondo dei dolci. Orbene, riconoscendo, poi, che il marchio controverso è descrittivo di detti prodotti, la decisione impugnata si contraddirebbe da sola.

80 L'esistenza nei paesi germanofoni di numerosi marchi registrati per i prodotti appartenenti alla classe 30 e contenenti il termine «Mozart» confermerebbe parimenti che tale termine, di per sé, non è considerato descrittivo di un tal genere di prodotti in questi paesi. Un marchio Mozart sarebbe anche stato registrato in Austria. Tutto ciò emergerebbe dai documenti già prodotti dalla ricorrente nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI.

81 La sentenza dell'Oberlandesgericht München del 26 luglio 2001 confermerebbe, a sua volta, che il marchio controverso non è percepito come descrittivo dei prodotti in questione. La ricorrente si rifarebbe a una parte dei motivi di tale sentenza, citata testualmente nel ricorso. In base a tali motivi, Mozart è, anzitutto, un cognome utilizzato nel linguaggio corrente per designare l'illustre compositore che porta questo nome e, in tedesco, non possiede alcun carattere descrittivo dei prodotti coperti dal marchio controverso, né originariamente e neppure dopo l'invenzione, nel 1890, da parte del confettiere salisburghese Paul Fürst, del dolce denominato Mozartkugel. È senz'altro vero che, quando il nome Mozart è utilizzato per designare prodotti come quelli coperti dal marchio controverso, segnatamente sulla loro confezione, il pubblico di riferimento evocherebbe immagini delle Mozartkugeln. Tuttavia, anche in tal caso, il termine «Mozart» non sarebbe percepito come manifestamente o esclusivamente descrittivo di detti prodotti o come un termine meramente generico, in quanto l'utilizzo a tale scopo della sola denominazione «Mozart» sarebbe del tutto insolito.

82 La ricorrente ritiene che i punti 37 e 39 della decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI 10 aprile 2002 confermino ugualmente la tesi secondo cui il marchio controverso non sarebbe descrittivo dei prodotti in questione.

83 Infine, la ricorrente fa riferimento al sondaggio di opinione realizzato nel febbraio 2001 dall'istituto Ipsos. Da detto sondaggio risulterebbe che solamente il 18,2% del pubblico intervistato riconoscerebbe nel termine «Mozart» l'indicazione di una qualche ricetta, cosa che dimostrerebbe che così non è per la stragrande maggioranza dei consumatori tedeschi (81,8%). La ricorrente ritiene che tali risultati siano altrettanto validi per l'altro paese germanofono dell'Unione europea, l'Austria, il che spiegherebbe la registrazione in quest'ultimo paese del marchio denominativo Mozart per prodotti della classe 30.

84 L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

85 L'art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 prevede che il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'art. 7 dello stesso regolamento. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), di detto regolamento, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Inoltre, l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94 dispone che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

86 Secondo una costante giurisprudenza, l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni oggetto dello stesso siano riservati ad una sola impresa per effetto della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue una finalità di

interesse generale, la quale impone che segni o indicazioni del genere possano essere liberamente utilizzati da tutti (v. sentenza TEK, punto 25 supra, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

⁸⁷ I segni di cui a tale disposizione sono quindi considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa [v. sentenza del Tribunale 27 novembre 2003, causa T-348/02, Quick/UAMI (Quick), Racc. pag. II-5071, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

⁸⁸ I segni e le indicazioni previsti all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico pertinente, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per il quale è richiesta la registrazione [sentenze della Corte 20 settembre 2001, causa C-83/99 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-6251, punto 39, e del Tribunale 22 giugno 2005, causa T-19/04, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), Racc. pag. II-2383, punto 24].

⁸⁹ Perché l'UAMI opponga un diniego di registrazione ex art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 non è necessario che i segni e le indicazioni che compongono il marchio previsti da detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C-191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I-12447, punto 32).

- 90 Da quanto precede risulta che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (sentenza TEK, punto 25 supra, punto 80).
- 91 Pertanto, la valutazione del carattere descrittivo di un segno deve essere effettuata, da un lato, con riferimento ai prodotti o ai servizi in questione e, dall'altro, con riferimento alla percezione del pubblico di riferimento, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi [sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-356/00, DaimlerChrysler/UAMI (CARCARD), Racc. pag. II-1963, punto 25, e 12 gennaio 2005, cause riunite da T-367/02 a T-369/02, Wieland-Werke/UAMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), Racc. pag. II-47, punto 17].
- 92 A tale proposito va precisato che il fatto che un segno sia descrittivo solo di una parte dei prodotti o dei servizi appartenenti ad una categoria menzionata come tale nella domanda di registrazione non impedisce che sia negata la registrazione di tale segno [sentenza TEK, punto 25 supra, punto 94; v. anche, in tal senso, sentenze del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 33, e 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 40]. Infatti, se, in un caso siffatto, il segno di cui trattasi fosse registrato come marchio comunitario per la categoria in questione, nulla impedirebbe al suo titolare di utilizzarlo anche per prodotti e servizi di tale categoria per i quali è descrittivo.
- 93 Nel caso di specie occorre rilevare, innanzitutto, che tanto la divisione di annullamento quanto la commissione di ricorso hanno giustamente basato la loro valutazione sulla percezione del marchio controverso da parte del grande pubblico, cui si rivolgevano, con tutta evidenza, i prodotti in questione. La ricorrente ha anch'essa sviluppato i suoi argomenti tenendo conto della percezione del marchio controverso da parte di questo stesso pubblico.

- 94 Va poi ricordato che, come già rilevato ai punti 50 e 51 supra, la decisione impugnata, facendo propri i motivi della decisione di annullamento, ha concluso che il marchio controverso per i germanofoni era descrittivo di pasticceria, dolci, prodotti di cioccolato e confetteria per i quali era stato registrato, in quanto presentava un'indicazione in merito alla ricetta secondo cui tali prodotti erano confezionati e ne designava quindi la tipologia e la qualità. Tale conclusione si basa sull'esistenza, debitamente provata tramite riferimenti a dizionari, del termine tedesco generico «Mozartkugel», utilizzato per un dolce di cioccolato, descritto al punto 51 supra.
- 95 Occorre rilevare che il termine «Mozartkugel» è una parola composta secondo le usuali regole della lingua tedesca ed è formata da due termini «Mozart» e «Kugel» (pallina). Il fatto che, a differenza di altre lingue, in particolare a differenza del francese, la combinazione di questi due termini sia scritta in un'unica parola costituisce una particolarità della lingua tedesca. Ciò non toglie che, dinanzi alla parola composta «Mozartkugel», qualsiasi germanofono identificherà senza particolare sforzo intellettuale le due parole che la compongono e ne comprenderà il significato immediatamente.
- 96 Dato che la Mozartkugel è di forma sferica, la seconda componente del termine che la designa sarà percepita dai germanofoni come una descrizione della forma del prodotto in questione. Orbene, la Mozartkugel è confezionata secondo una determinata ricetta che la distingue da ogni altro dolce a forma di pallina ricoperta di cioccolato. Un dolce di questa forma confezionato secondo una diversa ricetta potrebbe essere parimenti descritto, in tedesco, con «Kugel» (pallina), ma non sarebbe una Mozartkugel. Ne deriva che il pubblico germanofono percepisce necessariamente il termine «Mozart» come un riferimento alla ricetta caratteristica del dolce chiamato Mozartkugel.
- 97 Come già rilevato nell'ambito dell'esame del primo motivo, tanto la divisione di annullamento quanto la commissione di ricorso, allineatasi alla motivazione della decisione della divisione di annullamento, hanno ritenuto che la Mozartkugel rientrasse in tutte e quattro le categorie di prodotti coperti dal marchio controverso.

A tale proposito, occorre constatare che la Mozartkugel tipica, come descritta al punto 51 supra, è un dolce confezionato, in particolare, con cioccolato e zucchero e, in tal senso, è al contempo un dolce, un prodotto al cioccolato e una confetteria.

98 Risulta invece meno evidente che essa possa essere qualificata come prodotto di «pasticceria». Pur contenendo del marzapane, che è una pasta di mandorle, essa non è una preparazione cotta al forno, evocata dall'espressione tedesca «feine Backwaren», utilizzata nella domanda di registrazione del marchio controverso. Ciò non toglie che un prodotto di pasticceria cotto al forno a forma di pallina ricoperta di cioccolato e che annovera, tra i suoi ingredienti, del marzapane e del pralinato, è perfettamente concepibile e, nei paesi germanofoni, potrebbe essere parimenti qualificato come Mozartkugel.

99 Da tali considerazioni emerge che, almeno per «pasticceria, dolci, prodotti di cioccolato, confetteria» a forma di pallina di cioccolato, vale a dire per una parte dei prodotti appartenenti alle categorie menzionate nella domanda di registrazione del marchio controverso, quest'ultimo marchio può essere utilizzato in una parte della Comunità, ovvero nei paesi germanofoni (Germania e Austria), a fini descrittivi. Infatti, il consumatore medio di questi due paesi, dinanzi ad una pallina ricoperta di cioccolato designata con il termine «Mozart», percepirà in tale termine un riferimento alla ricetta caratteristica delle Mozartkugeln piuttosto che un'informazione relativa all'origine commerciale del prodotto considerato. L'omissione del termine «Kugel» non può condurre a una conclusione diversa, poiché tale termine fa riferimento non alla ricetta ma alla forma del prodotto in questione, la quale risulterà evidente alla vista della forma esteriore del prodotto.

100 Tale conclusione non può essere inficiata dagli argomenti dedotti dalla ricorrente. In primo luogo, occorre rilevare che la ricorrente fa valere erroneamente l'art. 4 del regolamento n. 40/94 per sostenere che la registrazione del marchio controverso può essere rifiutata solo in casi del tutto evidenti. La registrazione di un segno che non è conforme all'art. 4 del regolamento n. 40/94 sarebbe già in contrasto con l'impedimento

assoluto di cui all'art 7, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento e non sarebbe necessario esaminarne il carattere eventualmente descrittivo. Ne deriva che l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 riguarda solo i segni conformi all'art. 4 dello stesso regolamento. Pertanto, e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto che un segno sia conforme a quest'ultimo articolo è irrilevante ai fini della valutazione del suo eventuale carattere descrittivo.

¹⁰¹ Inoltre, va rilevato che la ricorrente fa valere erroneamente la giurisprudenza in base alla quale anche un carattere distintivo minimo è sufficiente perché un segno sia registrato come marchio comunitario, in quanto nel caso di specie non si discute di un'eventuale carenza di carattere distintivo del marchio controverso, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ma del carattere eventualmente descrittivo di detto marchio, ai sensi del n. 1, lett. c), dello stesso articolo.

¹⁰² In secondo luogo, il fatto, invocato dalla ricorrente, che il pubblico di riferimento percepirà nel termine «Mozart», innanzitutto, un riferimento all'illustre compositore Wolfgang Amadeus Mozart non impedisce che detto termine possa costituire, per i prodotti considerati, un'indicazione avente carattere descrittivo.

¹⁰³ Occorre rilevare, a tale proposito, che un siffatto carattere non deve essere apprezzato in astratto, ma con riferimento ai prodotti che il termine in questione designerà in quanto marchio comunitario. Certo, anche in un contesto del genere, è probabile che il pubblico di riferimento, vedendo il termine «Mozart», pensi al compositore dallo stesso nome. Tuttavia, poiché i prodotti in questione non hanno alcun rapporto con la musica, tale riferimento a un illustre compositore è atto a veicolare, oltre all'evocazione, per

niente pertinente, del detto compositore, altre informazioni relative ai prodotti in esame. La stessa ricorrente lo ha implicitamente ammesso, in quanto ha chiesto la registrazione del segno Mozart come marchio comunitario, vale a dire come indicazione di un'informazione relativa a detti prodotti, quella della loro origine commerciale.

104 Si pone quindi il problema di sapere quale informazione relativa ai prodotti in questione dedurranno i consumatori di cui trattasi dal rinvio al compositore Mozart, nell'ambito dei prodotti coperti dal marchio controverso. Orbene, per i motivi sopra esposti, nel caso di specie si tratta di un'informazione relativa alla ricetta di detti prodotti e non alla loro origine commerciale.

105 In terzo luogo, come già esposto nell'ambito dell'esame del primo motivo, né la circostanza che un'altra commissione di ricorso dell'UAMI sia pervenuta, in un altro caso, a una diversa conclusione in merito al carattere descrittivo del segno Mozart per prodotti analoghi, né la sentenza dell'Oberlandesgericht München del 26 luglio 2001, che ha respinto una domanda riconvenzionale volta alla cancellazione del marchio controverso, avrebbero impedito alla commissione di ricorso di accogliere la domanda di nullità in questione.

106 Ad ogni modo, va rilevato che l'Oberlandesgericht München non è giunto a una conclusione diversa da quella esposta al punto 99 supra, in merito alla percezione che il pubblico tedesco avrà del marchio controverso. Al contrario, detto giudice ha anch'esso riconosciuto che quando tale marchio è utilizzato per designare i prodotti in esame nel caso di specie, segnatamente sulla loro confezione, esso evocherà, nel pubblico di riferimento, immagini delle Mozartkugeln (v. punto 81 supra). Pertanto, il rigetto da parte di questo stesso giudice della domanda riconvenzionale volta a ottenere la cancellazione del marchio controverso si basa unicamente sulla circostanza che l'utilizzo, a fini descrittivi, del solo termine «Mozart» sarebbe inconsueto.

107 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte, citata al punto 89 supra, emerge che per l'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. c),

del regolamento n. 40/94 non è richiesto l'uso effettivo o consueto del termine considerato a fini descrittivi. Basta che un uso di tale genere sia possibile.

108 Infine, per quanto riguarda il sondaggio d'opinione fatto valere dalla ricorrente, dalla lettura dei risultati di detto sondaggio, prodotto dalla ricorrente dinanzi all'UAMI e contenuto nel fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso trasmesso al Tribunale, risulta che in risposta ad una domanda libera e aperta, vale a dire senza suggerimento di possibili risposte, due terzi degli intervistati hanno associato il nome Mozart, nell'ambito dei prodotti coperti dal marchio controverso, alle Mozartkugeln.

109 Da questi stessi risultati emerge che, quando è stato richiesto ai partecipanti al sondaggio di scegliere tra più risposte suggerite, quasi i tre quarti di essi (73,4%) hanno optato per la risposta in base alla quale, nell'ambito di detti prodotti, essi assocerebbero il termine «Mozart» a «una pralina a forma di pallina, la Mozartkugel». Una percentuale meno elevata di intervistati (18,2%) ha scelto in risposta alla stessa domanda, quella secondo cui essi assocerebbero al termine «Mozart» una ricetta determinata. È a quest'ultimo risultato che la ricorrente fa riferimento nella sua argomentazione.

110 Si deve tuttavia constatare che la lettura dell'insieme dei risultati del sondaggio in questione non inficia affatto la conclusione tratta al punto 99 supra, ma, al contrario, la avvalorata, in quanto una grande maggioranza degli intervistati associano il termine «Mozart», quando è utilizzato in relazione ai prodotti coperti dal marchio controverso, o alle Mozartkugeln o una ricetta determinata. In tal senso, nei due casi, deve trarsi la conclusione che, con riferimento a detti prodotti, tale termine è descrittivo.

111 Emerge da quanto precede che la decisione impugnata ha giustamente concluso che il marchio controverso era stato registrato contrariamente alle disposizioni dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 e che occorreva dichiararne la nullità, ai sensi

dell'art. 51, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento. Ne deriva che il secondo motivo dev'essere respinto in quanto infondato, così come l'intero ricorso.

Sulle spese

¹¹² Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

¹¹³ Nella fattispecie, poiché la ricorrente è rimasta soccombente, questa va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'UAMI, conformemente alle conclusioni di quest'ultimo in tal senso. Poiché l'interveniente non ha presentato domanda in merito alle spese, occorre condannarla a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Paul Reber GmbH & Co. KG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3) La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG sopporterà le proprie spese.

Vilaras

Prek

Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

M. Vilaras