



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

24 maggio 2012\*

«Impugnazione — Marchio comunitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Segno tridimensionale consistente nella forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso»

Nella causa C-98/11 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 28 febbraio 2011,

**Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**, con sede in Kilchberg (Svizzera), rappresentata da R. Lange, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui l'altra parte è:

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

convenuto in primo grado

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di Sezione, A. Prechal, K. Schiemann (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: V. Trstenjak

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 2 febbraio 2012,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

- 1 Con la sua impugnazione, la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (in prosieguo: la «Lindt») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 17 dicembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (Forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso) (T-336/08; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione

\* Lingua processuale: il tedesco.

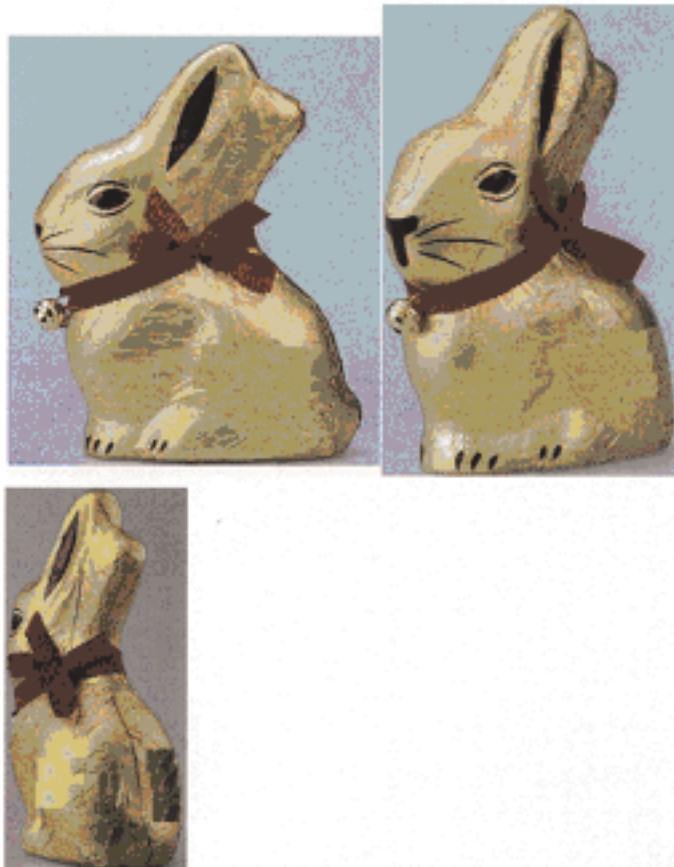
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell'11 giugno 2008 (procedimento R 1332/2005-4) riguardante la sua domanda di registrazione come marchio comunitario del segno tridimensionale consistente nella forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso.

### Contesto normativo

- 2 Alla presente controversia si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
- 3 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.
- 4 In virtù dell'articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

### Fatti

- 5 Il 18 maggio 2004 la Lindt presentava all'UAMI una domanda di registrazione di marchio comunitario in forza del regolamento n. 40/94. Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno tridimensionale di seguito riprodotto, che consiste nella forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso e che, in base alla descrizione contenuta nella domanda, presenta i colori rosso, dorato e bruno:



- 6 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 30 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Cioccolato, prodotti di cioccolato».

- 7 Con decisione del 14 ottobre 2005, l'esaminatore dell'UAMI respingeva la domanda di registrazione di marchio comunitario in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, ritenendo che il segno in parola fosse privo di carattere distintivo. Inoltre, il marchio di cui veniva chiesta la registrazione non avrebbe acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento, in quanto le prove riguardavano soltanto la Germania.
- 8 Il 10 novembre 2005 la ricorrente presentava all'UAMI un ricorso avverso la decisione dell'esaminatore.
- 9 Con decisione dell'11 giugno 2008, la quarta commissione di ricorso dell'UAMI respingeva detto ricorso. Essa ha ritenuto, in sostanza, che nessuno degli elementi che componevano il marchio di cui veniva chiesta la registrazione, ossia la forma, l'incarto dorato e il nastro rosso con campanellino, considerati singolarmente o nel loro insieme, fosse in grado di conferire a quest'ultimo un carattere distintivo rispetto ai prodotti interessati. Invero, i conigli rientrerebbero nell'insieme delle forme tipiche che potrebbero assumere i prodotti di cioccolato, soprattutto nel periodo pasquale. Pertanto, ad avviso della suddetta commissione di ricorso, il marchio di cui veniva chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 in tutto il territorio dell'Unione europea, posto che non esiste alcun motivo di presumere che i consumatori in Germania e in Austria percepiscano la forma in parola in maniera diversa dai consumatori in altri Stati membri.
- 10 Inoltre, secondo la quarta commissione di ricorso dell'UAMI, i documenti prodotti dalla ricorrente, che riguardavano unicamente la Germania, non consentivano di concludere che il marchio di cui veniva chiesta la registrazione avesse acquisito, per i prodotti interessati, un carattere distintivo in seguito all'uso in tutto il territorio dell'Unione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94.

#### **Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata**

- 11 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2008, la Lindt proponeva un ricorso avverso la decisione dell'UAMI dell'11 giugno 2008, deducendo due motivi vertenti sulla violazione, rispettivamente, dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7, paragrafo 3, del suddetto regolamento.
- 12 Per quanto riguarda il primo motivo, dopo aver constatato che il marchio di cui veniva chiesta la registrazione era composto da tre elementi, ossia la forma di un coniglio seduto, l'incarto dorato con cui è confezionato il coniglio di cioccolato e il nastro rosso pieghettato al quale è attaccato un campanellino, il Tribunale ha esaminato i suddetti tre elementi sotto il profilo del loro eventuale carattere distintivo, prima di procedere alla valutazione globale del suddetto marchio.
- 13 Per quanto concerne la forma di un coniglio seduto o accovacciato, il Tribunale ha condiviso le constatazioni della quarta commissione di ricorso dell'UAMI in proposito concludendo, al punto 34 della sentenza impugnata, che la detta forma può essere considerata tipica dei conigli di cioccolato e, pertanto, priva di carattere distintivo.
- 14 Con riferimento all'incarto dorato, al punto 38 della sentenza impugnata il Tribunale è giunto alla conclusione che il coniglio di cioccolato commercializzato dalla ricorrente non è l'unico a essere confezionato con un incarto dorato, rammentando, al punto 39 della medesima sentenza, che l'eventuale originalità non è sufficiente a dimostrare il carattere distintivo.
- 15 Per quanto riguarda il nastro rosso pieghettato, annodato in maniera da formare un fiocco e dotato di un campanellino, al punto 44 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che dagli atti non emergeva alcun elemento che potesse rimettere in discussione le valutazioni della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, né quelle dell'esaminatore di tale ufficio, che aveva accertato la consuetudine di guarnire animali di cioccolato o la relativa confezione con fiocchi, nastri e campane e che, pertanto, i campanellini e i fiocchi erano elementi di uso comune negli animali di cioccolato.

- 16 Per quanto riguarda la valutazione globale del marchio di cui veniva chiesta la registrazione, al punto 48 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che le caratteristiche della combinazione della forma, dei colori e del nastro pieghettato con il campanellino non si differenziassero sufficientemente da quelle delle forme di base frequentemente utilizzate per confezionare il cioccolato e i prodotti di cioccolato e, più in particolare, i conigli di cioccolato. Pertanto, esse non sono idonee a essere memorizzate dal pubblico di riferimento come indicatori dell'origine commerciale. Infatti, la confezione a forma di coniglio seduto, di colore dorato, con un nastro rosso pieghettato con un campanellino, non si discosta in maniera significativa dalle confezioni dei prodotti di cui trattasi, che sono comunemente impiegate nel commercio e alle quali si pensa spontaneamente come forma di confezione tipica dei detti prodotti.
- 17 Al punto 49 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che neppure gli elementi grafici, in particolare gli occhi, i baffi e le zampe, sono tali da richiedere la protezione del segno in parola, come correttamente osservato dalla quarta commissione di ricorso dell'UAMI. Infatti, si tratta di elementi comuni presenti di norma in tutte le forme di conigli di cioccolato, privi di un livello artistico tale da consentire ai consumatori di percepirla come indicazione dell'origine dei prodotti di cui trattasi.
- 18 Al punto 51 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non fosse riuscita a rimettere in discussione l'esattezza dei fatti notori o dimostrati dall'UAMI né a dimostrare che il marchio di cui veniva chiesta la registrazione fosse dotato di carattere distintivo intrinseco.
- 19 Al punto 59 della sentenza impugnata il Tribunale ha pertanto concluso che la quarta commissione di ricorso dell'UAMI aveva giustamente ritenuto che il marchio di cui veniva chiesta la registrazione fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Il Tribunale ha pertanto respinto il primo motivo.
- 20 Per quanto riguarda il secondo motivo, al punto 67 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l'argomento della ricorrente secondo cui, fuori dalla Germania, il coniglio pasquale di cioccolato sarebbe in larga misura sconosciuto e, pertanto, presenterebbe un carattere distintivo intrinseco negli altri Stati membri. Ad avviso del Tribunale, è notorio che i conigli di cioccolato, venduti soprattutto nel periodo pasquale, non sono sconosciuti al di fuori della Germania.
- 21 Al punto 68 della sentenza impugnata il Tribunale ha pertanto ritenuto che, in assenza di indizi concreti in senso contrario, si dovesse presumere che l'impressione creata nella mente del consumatore dal marchio di cui veniva chiesta la registrazione, che consiste in un segno tridimensionale, fosse la stessa in tutta l'Unione e, pertanto, che tale marchio fosse privo di carattere distintivo in tutto il territorio dell'Unione.
- 22 Al punto 69 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto quindi che, per essere registrabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, tale marchio dovesse aver acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutta l'Unione.
- 23 Orbene, al punto 70 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che, quand'anche la ricorrente dimostrasse il carattere distintivo del segno in parola acquisito in seguito all'uso nei tre Stati membri da essa stessa citati, ossia la Germania, l'Austria e il Regno Unito, la documentazione prodotta dalla ricorrente medesima non era in grado di fornire la prova del fatto che tale segno avesse acquisito un carattere distintivo in tutti gli Stati membri alla data della presentazione della domanda di registrazione del marchio in parola.
- 24 Pertanto, al punto 71 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che non occorre esaminare se la documentazione dimostrasse effettivamente l'esistenza del carattere distintivo del segno in parola acquisito in seguito all'uso nei tre Stati membri cui si riferisce la ricorrente, in quanto ciò non sarebbe stato sufficiente per dimostrare l'acquisizione, da parte di questo segno, del carattere distintivo in seguito all'uso in tutta l'Unione.
- 25 Conseguentemente, il Tribunale ha respinto anche il secondo motivo.

## Conclusioni delle parti

- 26 Con la sua impugnazione, la Lindt chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare l'UAMI alle spese.
- 27 L'UAMI chiede alla Corte di respingere l'impugnazione e di condannare la Lindt alle spese.

## Sull'impugnazione

- 28 La Lindt deduce due motivi a sostegno della propria impugnazione, vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e, il secondo, sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

*Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94*

## Argomenti delle parti

- 29 La ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato che il segno tridimensionale in parola è privo di carattere distintivo e di aver fondato la propria analisi sulle valutazioni dell'UAMI che, in realtà, sono soltanto vaghe supposizioni.
- 30 La ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato quanto segue al punto 29 della sentenza impugnata:

«In primo luogo, per quanto riguarda la forma di un coniglio seduto o accovacciato, la commissione di ricorso ha osservato che dal fascicolo amministrativo presso l'UAMI risultava che i conigli appartengono all'insieme delle forme tipiche che possono assumere il cioccolato e i prodotti di cioccolato, soprattutto nel periodo pasquale, il che è pacifico tra le parti. La commissione di ricorso estende la propria constatazione non solo alla Germania e all'Austria, ma anche ad altri Stati membri dell'Unione».

- 31 Tale affermazione dell'UAMI sarebbe una mera presunzione che la ricorrente avrebbe espressamente contestato nella sua memoria del 6 giugno 2007 depositata dinanzi all'UAMI. Ad avviso della ricorrente, l'UAMI e il Tribunale avrebbero dovuto prendere in considerazione tale analisi al fine di esercitare correttamente il loro controllo in conformità con il regolamento n. 40/94.
- 32 Essa censura altresì la conclusione cui perviene il Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata, secondo la quale l'uso di un incarto dorato per conigli pasquali di cioccolato è di uso comune sul mercato. La ricorrente osserva che è stata accertata l'esistenza di soltanto altri tre prodotti confezionati con un incarto dorato. Orbene, due di questi prodotti sarebbero presenti sul mercato unicamente perché la ricorrente li ha autorizzati. Un numero così limitato di prodotti non può indurre a ritenere che la caratteristica in parola sia di uso comune sul mercato. Pertanto, la valutazione giuridica relativa a tale aspetto sarebbe errorea.
- 33 La ricorrente rammenta che, secondo la giurisprudenza della Corte, un marchio che si discosti in maniera significativa dagli usi del settore presenta il carattere distintivo necessario (sentenza del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C-456/01 P e C-457/01 P, Racc. pag. I-5089). A suo avviso, il Tribunale è erroneamente partito dal principio secondo cui il marchio di cui è chiesta la registrazione corrispondeva alla norma o agli usi del settore. Il Tribunale sarebbe pervenuto a tale conclusione fondandosi sull'errato presupposto secondo cui non rilevava il fatto che i suddetti conigli fossero presenti sul mercato soltanto in virtù di accordi stipulati con la ricorrente. La valutazione giuridica del Tribunale, secondo cui si tratta di una forma consueta, si baserebbe sull'esistenza di altri tre prodotti caratterizzati da elementi simili. Siffatta valutazione non sarebbe giuridicamente corretta.

- 34 Peraltro, la ricorrente sostiene che il fatto che il marchio di cui è chiesta la registrazione possieda carattere distintivo è avvalorato dal fatto che esso è stato registrato in quindici Stati membri.
- 35 L'UAMI si oppone all'argomento della ricorrente e rammenta, in via preliminare, che l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Orbene, la presente impugnazione si baserebbe principalmente su un'affermazione in punto di fatto della ricorrente già attentamente esaminata e ampiamente discussa nei precedenti gradi del procedimento. Si tratterebbe del carattere usuale delle forme di coniglio e degli incarti dorati nel settore dei prodotti di cioccolato.
- 36 L'UAMI ritiene che la ricorrente, addebitando al Tribunale di avere accolto le decisioni dei precedenti gradi di giudizio senza criticarle, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e l'argomento corrispondente dev'essere respinto in quanto irricevibile. La questione se le forme di coniglio presentate sul mercato siano simili oppure se, dal punto di vista del consumatore di riferimento, tra la forma del coniglio in parola e le altre forme di coniglio vi sia una differenza tale per cui la prima avrebbe un carattere distintivo costituirebbe una questione di valutazione della percezione del consumatore e, dunque, una questione relativa alla valutazione dei fatti.
- 37 La questione della percezione, da parte del consumatore, della confezione con un incarto dorato dei prodotti di cioccolato in parola sarebbe altresì una questione di valutazione dei fatti che, salvo eventuale snaturamento, non potrebbe più essere esaminata in sede di impugnazione. L'argomento corrispondente deve essere pertanto anch'esso respinto in quanto irricevibile.
- 38 In ogni caso, ad avviso dell'UAMI, i fatti non sono stati snaturati dal Tribunale.
- 39 Più in particolare, per quanto riguarda il primo motivo, l'UAMI rammenta che solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (sentenze del 12 gennaio 2006, *Deutsche SiSi-Werke/UAMI*, C-173/04 P, Racc. pag. I-551, punto 31, e del 22 giugno 2006, *Storck/UAMI*, C-24/05 P, Racc. pag. I-5677, punto 26).
- 40 Secondo l'UAMI, in applicazione di tale giurisprudenza, il Tribunale ha giustamente accertato l'assenza di carattere distintivo del marchio di cui è chiesta la registrazione. Il detto giudice non si sarebbe basato sulle decisioni dei precedenti gradi del procedimento, ma avrebbe esaminato con cura gli argomenti della ricorrente, nonché i diversi documenti allegati al fascicolo della quarta commissione di ricorso dell'UAMI.

#### Giudizio della Corte

- 41 Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Da una giurisprudenza costante emerge che il carattere distintivo di un marchio, ai sensi di detta disposizione, dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (v., in particolare, sentenze *Henkel/UAMI*, cit., punto 35; del 22 giugno 2006, *Storck/UAMI*, C-25/05 P, Racc. pag. I-5719, punto 25, nonché del 25 ottobre 2007, *Develey/UAMI*, C-238/06 P, Racc. pag. I-9375, punto 79).
- 42 Solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (sentenza *Deutsche SiSi-Werke/UAMI*, cit., punto 31).
- 43 Nella fattispecie, dai punti 12-14 della sentenza impugnata emerge che in sede di valutazione del carattere distintivo del marchio di cui è chiesta la registrazione, il Tribunale ha correttamente individuato e seguito i criteri stabiliti dalla giurisprudenza pertinente a tale riguardo.

- 44 Infatti, dopo aver rammentato le caratteristiche fondamentali che riveste la determinazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto, il Tribunale ha svolto un'analisi dettagliata di ciascuno dei tre elementi del marchio di cui è chiesta la registrazione – ossia la forma di un coniglio seduto, l'incarto dorato con cui è confezionato il coniglio di cioccolato e il nastro rosso pieghettato al quale è fissato un campanellino – per concludere, ai punti 34, 38 e 44 della sentenza impugnata, che ciascuno di essi è privo di carattere distintivo.
- 45 Il Tribunale è pervenuto alla medesima conclusione per quanto riguarda l'impressione d'insieme prodotta dal marchio di cui è chiesta la registrazione, confermando, al punto 47 della sentenza impugnata, la decisione in tal senso della quarta commissione di ricorso dell'UAMI.
- 46 Al termine della sua analisi, al punto 51 della sentenza impugnata, il Tribunale ha pertanto concluso che la ricorrente non è riuscita a rimettere in discussione l'esattezza dei fatti noti o dimostrati dall'UAMI, né a provare che il marchio di cui è chiesta la registrazione possedesse un carattere distintivo intrinseco.
- 47 Per pervenire a tale conclusione, il Tribunale ha analizzato sia gli argomenti della ricorrente, sia quelli dell'UAMI e non gli si può dunque contestare, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, di essersi fondato soltanto su presunzioni e sulle affermazioni dell'UAMI. Al contrario, va osservato che prima di concludere che il marchio di cui è chiesta la registrazione era privo di carattere distintivo, il Tribunale, basandosi sui criteri derivanti da una giurisprudenza costante, ha compiuto una valutazione sia della prassi corrente del settore sia della percezione del consumatore medio.
- 48 Peraltro, la ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato che la forma del coniglio pasquale di cioccolato, nonché la confezione dorata, sono elementi consueti nel mercato che corrispondono agli usi del settore interessato.
- 49 Si deve necessariamente constatare che tale argomento mira in realtà a ottenere che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dal Tribunale. Auspicando una nuova valutazione del carattere distintivo del marchio di cui è chiesta la registrazione, la ricorrente rimette in discussione, senza dedurre uno snaturamento su tale punto, l'esattezza delle constatazioni del Tribunale, che riguardano valutazioni di natura materiale e che sfuggono all'esame della Corte nell'ambito di un'impugnazione.
- 50 Quanto alla tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui l'esistenza di registrazioni come marchio in quindici Stati membri confermerebbe il carattere distintivo del marchio di cui è chiesta la registrazione ai sensi del regolamento n. 40/94, va osservato che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando, al punto 55 della sentenza impugnata, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, che le registrazioni esistenti negli Stati membri costituiscono soltanto un dato di fatto che può essere preso in considerazione nel contesto della registrazione di un marchio comunitario, posto che il marchio di cui è chiesta la registrazione dev'essere valutato sulla base della normativa rilevante dell'Unione, e dichiarando che, di conseguenza, l'UAMI non è né tenuto a fare propri i requisiti stabiliti e la valutazione effettuata dalle autorità nazionali competenti né obbligato a registrare il marchio in parola come marchio comunitario sulla base di tali considerazioni (v., in tal senso, sentenza *Develey/UAMI*, cit., punti 72 e 73).
- 51 Da tutto quel che precede risulta che il primo motivo dev'essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

*Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94*

#### Argomenti delle parti

- 52 La ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato, al punto 70 della sentenza impugnata, che per poter essere ammesso alla registrazione a titolo dell'uso che ne è stato fatto, il marchio in parola deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutti gli Stati membri. Ad avviso della ricorrente, siffatta tesi è errata per due motivi.

- 53 In primo luogo, il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che il carattere distintivo di un marchio di cui è chiesta la registrazione dev'essere acquisito in seguito all'uso soltanto negli Stati membri in cui tale marchio non possedeva carattere distintivo intrinseco. Orbene, il marchio di cui è chiesta la registrazione avrebbe un carattere distintivo intrinseco in quindici Stati membri. In tali Stati l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso da parte del marchio in parola non dovrebbe dunque essere necessaria. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto pervenire alla conclusione che, nella maggior parte dell'Unione, tale marchio possedeva un carattere distintivo intrinseco o acquisito in seguito all'uso. Alla data della domanda di registrazione del marchio in parola l'Unione era formata da 25 Stati membri, per un totale di 465,7 milioni di abitanti. Il marchio in parola possiederebbe un carattere distintivo intrinseco o acquisito in seguito all'uso per un totale di 351,3 milioni di abitanti, pari al 75,4% della popolazione dell'Unione in quella data.
- 54 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 dispone che il marchio comunitario ha carattere unitario e che produce i medesimi effetti in tutta l'Unione. Pertanto, nel valutare se un marchio possa essere registrato, in particolare riguardo al suo carattere distintivo, l'Unione dovrebbe essere considerata come un mercato comune unitario. Sarebbe errato basarsi sui mercati nazionali considerati singolarmente. La questione dell'acquisizione, da parte di un marchio, del carattere distintivo dovrebbe fondarsi sull'intera popolazione senza operare distinzioni in funzione dei mercati nazionali. Peraltro, qualora un marchio possedesse un carattere distintivo acquisito per una parte preponderante della popolazione dell'Unione considerata nel suo insieme, ciò dovrebbe altresì bastare a proteggere tale marchio su tutto il mercato europeo.
- 55 L'UAMI contesta gli argomenti della ricorrente, poiché le cifre indicate, la cui fonte è imprecisa, non consentono affatto di concludere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
- 56 Ad avviso dell'UAMI, ai punti 64 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza secondo cui, da un lato, l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, richiede che almeno una frazione significativa del pubblico di riferimento identifichi, grazie al marchio, i prodotti o i servizi interessati come provenienti da una determinata impresa e, dall'altro, per quanto riguarda la portata territoriale dell'acquisizione del carattere distintivo, un marchio può essere registrato in base alla suddetta disposizione solo se viene fornita la prova del fatto che esso abbia acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere.
- 57 In tale contesto, il Tribunale è altresì pervenuto alla conclusione che non occorre esaminare se i documenti prodotti dalla ricorrente dimostrassero effettivamente che il marchio di cui è chiesta la registrazione possedeva un carattere distintivo acquisito in seguito all'uso nei tre Stati membri cui la stessa si riferisce, posto che ciò non poteva in ogni caso bastare a dimostrare l'acquisizione, per tale marchio, di un carattere distintivo in seguito all'uso in tutta l'Unione.
- 58 Conseguentemente, l'UAMI suggerisce di respingere il secondo motivo in quanto manifestamente infondato.

#### Giudizio della Corte

- 59 Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento non osta alla registrazione di un marchio se quest'ultimo ha acquisito, per i prodotti o i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.
- 60 La Corte ha già dichiarato che un marchio può essere registrato in base all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 solo se viene fornita la prova del fatto che esso abbia acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere (v. sentenza del 22 giugno 2006, *Storck/UAMI*, C-25/05, cit., punto 83).



- 61 È in applicazione di questa giurisprudenza che il Tribunale, al punto 69 della sentenza impugnata, è pervenuto alla conclusione che il marchio di cui è chiesta la registrazione deve aver acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutta l'Unione. Tale conclusione non è viziata da alcun errore di diritto in quanto, come si ricava dalla lettura congiunta dei punti 51 e 68 della sentenza impugnata, la ricorrente non è riuscita a dimostrare che il marchio anzidetto possedesse un carattere distintivo intrinseco e che siffatta constatazione fosse valida per tutto il territorio dell'Unione. Per questo motivo non possono essere accolti l'argomento della ricorrente, nonché i dati statistici forniti da quest'ultima a sostegno dell'argomento medesimo, secondo cui il marchio di cui è chiesta la registrazione possiederebbe un carattere distintivo intrinseco nei quindici Stati membri e che, pertanto, non si dovrebbe esigere l'acquisizione, in tali Stati, di un carattere distintivo in seguito all'uso da parte dello stesso marchio.
- 62 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui, poiché il marchio comunitario ha un carattere unitario, la valutazione dell'acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all'uso non dovrebbe basarsi sui marchi nazionali considerati singolarmente, occorre osservare che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 60 della presente sentenza, benché sia vero che l'acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all'uso debba essere dimostrata per la parte dell'Unione in cui esso non aveva ab initio un tale carattere, sarebbe tuttavia eccessivo pretendere che la prova di tale acquisizione venga fornita con riferimento a ciascun singolo Stato membro.
- 63 Tuttavia, riguardo alla fattispecie, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto posto che, in ogni caso, la ricorrente non ha sufficientemente dimostrato l'acquisizione, da parte del marchio di cui è chiesta la registrazione, di un carattere distintivo in seguito all'uso in tutto il territorio dell'Unione.
- 64 Il secondo motivo deve essere pertanto respinto in quanto infondato.
- 65 Conseguentemente, la presente impugnazione deve essere respinta.

### **Sulle spese**

- 66 Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'articolo 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI ha chiesto la condanna della Lindt e quest'ultima è risultata soccombente, essa deve essere condannata alle spese.

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

- 1) L'impugnazione è respinta.**
- 2) La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG è condannata alle spese.**

Firme