

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 ottobre 2004*

Nel procedimento C-136/02 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 49 dello statuto CE della Corte di giustizia,

presentato l'8 aprile 2002,

Mag Instrument Inc., con sede in Ontario, California (Stati Uniti), rappresentata inizialmente dai sigg. A. Nette, G. Rahn, W. von der Osten-Sacken e H. Stratmann, successivamente dai sigg. W. von der Osten-Sacken, U. Hocke e A. Spranger, Rechtsanwälte,

ricorrente,

* Lingua processuale: il tedesco.

procedimento in cui l'altra parte è:

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

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai
sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues e dalla sig.ra
F. Macken (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 5 febbraio 2004,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo
2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con il presente ricorso, la Mag Instrument Inc. chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2002, causa T-88/00, Mag Instrument/UAMI (Forma di lampade tascabili) (Racc. pag. II-467, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso volto all'annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (in prosieguo: l'«UAMI») 14 febbraio 2000 (procedimenti da R-237/1999-2 a R-41/1999-2), che ha negato la registrazione di cinque marchi tridimensionali costituiti da forme di lampade tascabili (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Ambito normativo

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

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

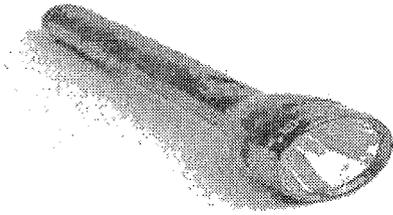
(...)

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

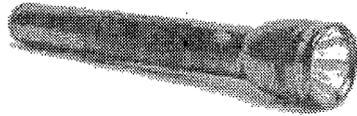
I fatti

3 Il 29 marzo 1996 la ricorrente presentava all'UAMI, in virtù del regolamento n. 40/94, cinque domande di marchi tridimensionali comunitari.

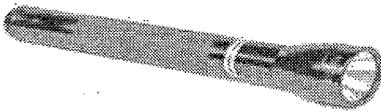
4 I marchi tridimensionali di cui era richiesta la registrazione sono costituiti dalle forme di cinque lampade tascabili, riprodotte qui di seguito, immesse sul mercato dalla ricorrente:



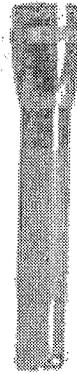
«3 C-Cell Mag-Lite»



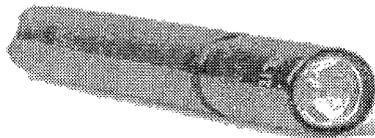
«3 D-Cell Mag-Lite»



«Mag Charger»



«Mini Maglite»



«Solitaire»

- 5 I prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 9 e 11 dell'accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Accessori per apparecchi di illuminazione, in particolare per lampeggiamento (torce)» e «Apparecchi di illuminazione, in particolare per lampeggiamento (torce), compresi parti ed accessori per i suddetti articoli».
- 6 Con tre decisioni dell'11 marzo 1999 e due decisioni del 15 marzo 1999 l'esaminatore dell'UAMI respingeva le domande sulla base del rilievo che i marchi di cui trattasi erano privi di carattere distintivo.
- 7 Con la decisione controversa la seconda commissione di ricorso dell'UAMI confermava la decisione dell'esaminatore.
- 8 In tale decisione la commissione di ricorso osservava, dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 4 del regolamento n. 40/94, che, in assenza d'uso, e affinché la sola forma di un prodotto possa costituire un segno distintivo dell'origine del prodotto, tale forma deve presentare caratteristiche sufficientemente differenti da quella consueta del prodotto perché un potenziale acquirente la percepisca, anzitutto, come indicazione dell'origine del prodotto e non come rappresentazione del prodotto stesso. La commissione di ricorso riteneva, inoltre, che, se la forma non si differenzia sufficientemente rispetto a quella consueta del prodotto e, quindi, se il potenziale acquirente la percepisce solo come rappresentativa del prodotto stesso, tale forma fosse allora descrittiva e rientrasse nella sfera di applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, allo stesso modo di un vocabolo costituito unicamente dal nome del prodotto. Secondo la commissione di ricorso, la questione essenziale è se la rappresentazione di uno dei marchi di cui trattasi indichi immediatamente all'acquirente medio di lampade tascabili che si tratta di una lampada tascabile avente una determinata origine ovvero semplicemente di una lampada tascabile. Secondo la commissione di ricorso, inoltre, da un lato, il fatto che il design dei prodotti della ricorrente sia tale da richiamare l'attenzione non implica

necessariamente che esso sia intrinsecamente distintivo. Dall'altro, essa afferma che il fatto che un segno debba essere respinto ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), in quanto privo di qualsiasi carattere distintivo, non significa che occorra registrare il marchio avente il minimo indizio di tale carattere. A suo avviso, dall'essenza stessa del regolamento n. 40/94 emerge che l'intensità del carattere distintivo postulata dev'essere tale che il marchio possa funzionare come indicazione di origine. La commissione di ricorso conclude che, nonostante i numerosi elementi di ciascuna delle forme idonei a richiamare l'attenzione, nessuna è intrinsecamente distintiva per l'acquirente medio di una lampada tascabile.

Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

- 9 La ricorrente presentava ricorso dinanzi al Tribunale ai fini dell'annullamento della decisione controversa sostenendo che i marchi di cui trattasi non sarebbero privi di carattere distintivo.

- 10 Tra i vari argomenti, essa deduceva una serie di elementi, descritti ai punti 18, 19, 21 e 22 della sentenza impugnata, volti a dimostrare che i marchi di cui trattasi non sono privi di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. La ricorrente deduceva, in primo luogo, una perizia del professor Stefan Lengyel «sull'originalità, la creatività e il carattere distintivo della forma delle lampade tascabili in questione» che afferma, in conclusione, il carattere distintivo di ognuna delle dette forme. Essa deduceva, inoltre, che il carattere distintivo delle forme per le quali era stata richiesta la registrazione è riconosciuto a livello internazionale, come attesterebbero numerosi riferimenti alle lampade in questione nell'ambito di diverse opere, la loro presenza nelle collezioni di vari musei e il conseguimento di premi internazionali. Infine, la ricorrente sosteneva che l'idoneità dei marchi in questione ad indicare la provenienza dei prodotti era dimostrata dal fatto che contraffazioni dei propri modelli originali le venivano inviate in riparazione da consumatori, pur non recando la dicitura «Mag Lite», e che gli autori di tali contraffazioni pubblicizzavano spesso i loro prodotti facendo uso del design originale delle lampade tascabili Mag Lite.

- 11 L'UAMI riteneva, sostanzialmente, che le forme in questione dovessero essere ritenute usuali e non potessero pertanto assolvere la funzione di indicazione dell'origine tipica del marchio.

- 12 Secondo il Tribunale, la seconda commissione di ricorso dell'UAMI aveva correttamente concluso che i marchi tridimensionali di cui trattasi erano sprovvisti di carattere distintivo, per i seguenti motivi:

«28 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, "i marchi privi di carattere distintivo" sono esclusi dalla registrazione.

- 29 Un marchio è provvisto di carattere distintivo quando consente di distinguere, secondo la loro origine, i prodotti o servizi per i quali ne è stata richiesta la registrazione.

- 30 Il carattere distintivo di un marchio dev'essere valutato, da un lato, rispetto a questi prodotti e servizi e, dall'altro, rispetto alla percezione di un pubblico cui ci si rivolge, che è costituito dal consumatore di tali prodotti o servizi.

(...)

- 32 Va sottolineato, inoltre, che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, che esclude la registrazione per i marchi privi di carattere distintivo, non opera alcuna distinzione riguardo a categorie differenti di marchi. Di conseguenza, non occorre applicare criteri, o porre esigenze, più severi nel valutare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma dei prodotti stessi, come quelli richiesti nella fattispecie, rispetto ai criteri o alle esigenze applicati ad altre categorie di marchi.
- 33 Tuttavia, la valutazione del carattere distintivo di un marchio implica che si prendano in considerazione tutti gli elementi pertinenti legati alle circostanze specifiche della fattispecie. Tra questi elementi, non può escludersi che la natura del marchio di cui è richiesta la registrazione possa influenzare la percezione che il pubblico cui ci si rivolge avrà del marchio.
- 34 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 risulta, peraltro, sufficiente accertare che il marchio abbia un carattere distintivo minimo affinché questo impedimento assoluto non trovi applicazione. Occorre quindi ricercare — nell'ambito di un esame preventivo e al di fuori di qualsiasi uso effettivo del segno ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 — se il marchio richiesto consentirà al pubblico cui ci si rivolge di distinguere i prodotti o servizi di cui trattasi da quelli provenienti da altre imprese al momento di scegliere quale prodotto acquistare.
- 35 Il carattere distintivo dei marchi dev'essere valutato tenendo conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto [sentenze della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26, e del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag.

II-1645, punto 27]. I prodotti di cui è stata richiesta la registrazione della forma in quanto marchio — nella fattispecie cinque forme di lampade tascabili — sono beni di consumo generale e il pubblico cui ci si rivolge deve quindi essere considerato composto da tutti i consumatori.

- 36 Per valutare se le cinque forme di lampade tascabili di cui è stata richiesta la registrazione in quanto marchio possano influire sulla memoria del consumatore medio come indicazione d'origine, ossia in modo da individualizzare i prodotti e associarli ad un'origine commerciale determinata, va rilevato in primo luogo che esse si caratterizzano per il fatto di essere cilindriche. Questa forma cilindrica costituisce una delle forme consuete delle lampade tascabili. In quattro delle domande presentate, il corpo cilindrico delle lampade tascabili si allarga all'estremità in cui si trova la lampadina, mentre, nella quinta domanda, la lampada non comporta alcun allargamento, essendo puramente cilindrica. In tutte queste domande i marchi corrispondono a forme comunemente utilizzate da altri fabbricanti di lampade tascabili presenti sul mercato. I marchi richiesti forniscono quindi al consumatore piuttosto un'indicazione su un prodotto senza consentire di individualizzarlo e associarlo ad un'origine commerciale determinata.
- 37 Inoltre, per quanto riguarda le caratteristiche alle quali la ricorrente si riferisce per sostenere che le forme richieste in quanto marchi hanno la capacità intrinseca di distinguere i suoi prodotti da quelli dei propri concorrenti tra cui, in particolare, le loro qualità estetiche e il loro disegno di rara originalità, va rilevato che tali forme appaiono, per queste caratteristiche, come varianti di una delle forme abituali delle lampade tascabili piuttosto che come forme idonee ad individualizzare i prodotti in questione e a segnalare, di per sé, un'origine commerciale determinata. Il consumatore medio è abituato a vedere forme analoghe a quelle in questione, che presentano una larga varietà di design. Le forme di cui è stata richiesta la registrazione non si differenziano dalle forme dello stesso tipo di prodotti che si trovano comunemente in commercio. Non è

quindi esatto asserire, come fa la ricorrente, che le particolarità delle forme delle lampade tascabili in questione, fra cui, in particolare, la loro estetica, attirano l'attenzione del consumatore medio sull'origine commerciale dei prodotti.

(...)

39 La possibilità che il consumatore medio abbia potuto acquisire l'abitudine di riconoscere i prodotti della ricorrente sulla base esclusivamente della loro forma non è tale da escludere, nella fattispecie, l'applicazione dell'impedimento assoluto stabilito dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Una tale percezione dei marchi richiesti potrebbe essere presa in considerazione soltanto nell'ambito di applicazione dell'art. 7, n. 3, del suddetto regolamento, che non è stato invocato dalla ricorrente in alcun momento del procedimento. Tutti gli elementi dedotti dalla ricorrente, invocati supra ai punti 17-19, 21 e 22, al fine di dimostrare il carattere distintivo dei marchi richiesti, sono legati alla possibilità che un tale carattere sia acquisito per le lampade tascabili in questione in seguito all'uso che ne sarebbe stato fatto e non possono, quindi, essere considerati pertinenti nell'ambito della valutazione del loro carattere distintivo intrinseco, in conformità dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

40 Alla luce delle considerazioni che precedono, i marchi tridimensionali richiesti nella fattispecie non possono quindi, agli occhi del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, individualizzare i prodotti in questione e distinguerli da quelli aventi un'altra origine commerciale.

(...))».

- 13 Il Tribunale respingeva, pertanto, il ricorso della ricorrente, condannandola alle spese.

Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale

- 14 Nel ricorso, a sostegno del quale essa deduce quattro motivi, la ricorrente conclude che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata rilevando l'assenza di qualsivoglia impedimento assoluto alla registrazione dei marchi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 40/94;

— annullare la decisione controversa;

— condannare l'UAMI alle spese.

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

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

- 16 Con il primo motivo, la ricorrente deduce che, nel valutare il carattere distintivo dei marchi in esame, il Tribunale non ha analizzato, come avrebbe invece dovuto, l'impressione d'insieme prodotta da ciascuno di essi accogliendo invece, al punto 36 della sentenza impugnata, un approccio errato, consistente nello scomporre i detti marchi, rilevando che «ess[i] si caratterizzano per il fatto di essere cilindric[i]» e che, in quattro di essi, «il corpo cilindrico delle lampade tascabili si allarga all'estremità in cui si trova la lampadina». Così facendo, il Tribunale avrebbe violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 17 La ricorrente, che fornisce una descrizione estremamente dettagliata delle caratteristiche delle lampade tascabili in questione, fa valere che, se il Tribunale avesse ricercato i criteri visivi ed estetici che caratterizzano complessivamente ciascuna di tali lampade, sarebbe necessariamente giunto alla conclusione che i marchi in questione non sono privi di carattere distintivo.
- 18 L'UAMI deduce che, al contrario, è la ricorrente che, con le sue dettagliate descrizioni delle dette lampade tascabili, adotta un approccio errato consistente nello scomporre la forma.

Giudizio della Corte

- 19 Il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dev'essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio e, dall'altro, della percezione del pubblico interessato. Si tratta della percezione presunta del consumatore medio dei detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v., in tal senso, con riguardo all'art. 3, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1), disposizione identica all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sentenza 12 febbraio 2004, causa C-218/01, Henkel, Racc. pag. I-1725, punto 50, e la giurisprudenza ivi richiamata; v., parimenti, sentenza 29 aprile 2004, causa C-456/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punto 35, e la giurisprudenza ivi richiamata].
- 20 Come la Corte ha ripetutamente rilevato, normalmente il consumatore medio percepisce un marchio come un tutt'uno e non si preoccupa di esaminarne i vari dettagli. Così, per verificare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l'impressione complessiva ch'esso genera (v., con riguardo a un marchio denominativo, sentenza 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 24, e, con riguardo ad un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto stesso, sentenza 29 aprile 2004, cause riunite da C-468/01 P a C-472/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-5141, punto 44).
- 21 I rilievi svolti dal Tribunale ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata non mirano a scomporre ognuno dei marchi in questione ma, al contrario, ad esaminare l'impressione generale che il marchio interessato produce. La censura formulata dalla ricorrente, secondo cui il Tribunale non avrebbe apprezzato il carattere distintivo di ogni marchio complessivamente inteso, pertanto, non è fondata.

- 22 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il primo motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

Sul sesto motivo

Argomenti delle parti

- 23 Con il sesto motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale, applicando criteri non previsti da tale regolamento e troppo rigidi per quanto riguarda la valutazione del carattere distintivo dei marchi in questione, ha violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 24 Secondo la ricorrente, così come per i marchi denominativi (v. sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI, detta «Baby-dry», Racc. pag. I-6251, punto 40), ogni scostamento percettibile rispetto ai prodotti correnti è sufficiente perché il marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto per il quale venga chiesta la registrazione non sia privo di carattere distintivo.
- 25 Ciò premesso, avendo rilevato, al punto 37 della sentenza impugnata, che le forme di cui trattasi appaiono «come varianti di una delle forme abituali di lampade tascabili», il Tribunale avrebbe dovuto concludere che i marchi in questione non erano privi di carattere distintivo dal momento che le varianti costituiscono, necessariamente, modifiche.

- 26 L'UAMI riconosce che non occorre applicare criteri più severi nel valutare il carattere distintivo dei marchi tridimensionali rispetto ai criteri applicati ad altre categorie di marchi. Tuttavia, il Tribunale avrebbe correttamente rilevato, al punto 33 della sentenza impugnata, che la natura del marchio di cui è richiesta la registrazione può influenzare la percezione che il pubblico interessato ne ricaverà.
- 27 Il consumatore non farebbe, di regola, un'associazione precisa tra la forma tridimensionale di un prodotto ed una determinata sua origine, ma si limiterebbe a percepire tale forma come preferibile sotto il profilo tecnico ovvero per alcuni aspetti estetici, oppure non le attribuirebbe addirittura alcun significato particolare. Affinché il consumatore possa percepire la forma stessa del prodotto quale mezzo di identificazione della sua origine, non sarebbe sufficiente che essa differisca in un modo o nell'altro da tutte le altre forme di prodotti disponibili sul mercato, ma essa dovrebbe possedere una qualsiasi «particolarità» che attiri l'attenzione. Per tale motivo, la forma di un prodotto sarebbe, in ogni caso, priva di carattere distintivo quando è banale per i prodotti del settore interessato e dello stesso genere delle forme abituali del settore medesimo.
- 28 L'UAMI ritiene che, nella specie, il Tribunale abbia correttamente applicato i detti criteri ai marchi dei quali la ricorrente aveva chiesto la registrazione.

Giudizio della Corte

- 29 Dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 equivale a dire che tale marchio consente di identificare i

prodotti o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (v. sentenza Henkel/UAMI, cit., punto 34, e giurisprudenza ivi richiamata).

30 I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall'aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (v. sentenza Henkel/UAMI, cit., punto 38, e giurisprudenza ivi citata).

31 Ciò premesso, più la forma della quale è chiesta la registrazione assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d'indicatore d'origine non è privo di carattere distintivo nel senso della detta disposizione (v., in tal senso, sentenza Henkel/UAMI, cit., punto 39, e giurisprudenza ivi citata).

32 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quando un marchio tridimensionale è costituito dalla forma del prodotto del quale si chiede la registrazione, il semplice fatto che tale forma costituisca una «variante» di una delle forme abituali di tale tipo di prodotti non è sufficiente a stabilire che il detto marchio non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento

n. 40/94. Occorre sempre verificare se tale marchio consenta al consumatore medio di tale prodotto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di distinguere il prodotto interessato da quelli di altre imprese, senza procedere ad un'analisi e senza dar prova di un'attenzione particolare.

33 La ricorrente non ha quindi provato che il Tribunale, ritenendo i marchi tridimensionali in questione privi di carattere distintivo, abbia applicato criteri non previsti e troppo rigidi.

34 Conseguentemente, il sesto motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

Sul settimo motivo

Argomenti delle parti

35 Con il settimo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 laddove, al punto 37 della sentenza impugnata, si è basato sulla considerazione che «[i]l consumatore medio è abituato a vedere forme analoghe a quelle in questione, che presentano una larga varietà di design», per poi concludere che i marchi di cui trattasi sono privi di carattere distintivo.

36 Secondo la ricorrente, anche ammettendo che tale affermazione sia corretta, ne possono essere tratte due conclusioni opposte con riguardo alla percezione del marchio da parte del consumatore. Da un lato, il consumatore potrebbe essere

indifferente alla forma quale indicazione della provenienza essendo, in linea generale, «abituato a vedere tali forme». Secondo la ricorrente, tale soluzione deve peraltro essere esclusa poiché, introducendo nel regolamento n. 40/94 la categoria dei marchi costituiti dalla forma del prodotto, il legislatore comunitario avrebbe ritenuto che la forma del prodotto costituisca un'indicazione relativa alla sua provenienza. Oppure, dall'altro lato, l'ampia varietà di design indurrebbe il consumatore proprio a prestare attenzione alla forma dei prodotti e, pertanto, alle varianti esistenti nella ideazione di prodotti di differente origine. Secondo la ricorrente, quest'ultima conclusione è quella corretta, essendo pacifico che il consumatore non è indifferente alle forme. Il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata implicherebbe quindi una contraddizione interna.

Giudizio della Corte

37 Da un lato, dal punto 37 della sentenza impugnata non risulta affatto che il Tribunale abbia ritenuto il consumatore indifferente, in linea di principio, alla forma quale indicazione della provenienza.

38 Dall'altro, quanto all'affermazione della ricorrente, secondo cui l'ampia varietà di design indurrebbe il consumatore proprio a prestare attenzione alla forma dei prodotti e, pertanto, alle varianti esistenti nella concezione di prodotti di diverse provenienze, tale affermazione è volta, in realtà, a indurre la Corte a sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dal Tribunale al punto 37 della sentenza impugnata.

39 Orbene, come risulta dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad

accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in tal senso, sentenze DKV/UAMI, cit., punto 22, e 2 ottobre 2003, causa C-194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. I-10821, punto 20).

- 40 Atteso che, nell'ambito del motivo in esame, non è stato dedotto uno snaturamento, da parte del Tribunale, dei fatti e degli elementi di prova ad esso sottoposti, il motivo stesso dev'essere dichiarato irricevibile.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

- 41 Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 laddove non ha preso in considerazione, nella propria valutazione del carattere distintivo dei marchi in questione, la loro percezione effettiva da parte dei consumatori.
- 42 Secondo la ricorrente, come il Tribunale stesso ha affermato al punto 33 della sentenza impugnata, la valutazione del carattere distintivo di un marchio implica che vengano presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti legati alle circostanze specifiche della fattispecie. Tuttavia, in flagrante contraddizione con tale affermazione, il Tribunale, ai punti 34 e 39 della sentenza impugnata, non prendendo in considerazione gli elementi di prova concernenti la percezione dei marchi successivamente al loro uso da parte del pubblico di cui trattasi, si sarebbe limitato *contra ius* a un esame *a priori*, a prescindere da qualsiasi uso del marchio stesso.

- 43 Ragioni prettamente giuridiche giustificerebbero che venga presa in considerazione la percezione effettiva del marchio da parte del pubblico per valutarne il carattere distintivo ab initio. Anzitutto, ai sensi del settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, lo scopo della tutela conferita dal marchio comunitario consiste nel garantire la funzione di indicazione dell'origine del marchio; orbene, il solo modo di stabilire con certezza se la funzione di indicazione dell'origine del marchio è garantita sarebbe quello di far riferimento alla percezione effettiva del marchio da parte del pubblico interessato. Inoltre, dallo stesso tenore letterale dell'art. 7 del regolamento n. 40/94 — e, segnatamente, dall'impiego dei termini «in commercio» al n. 1, lett. c), e «il pubblico» al n. 1, lett. g) — risulterebbe che tutti gli impedimenti assoluti alla registrazione previsti al n. 1 di tale articolo debbano essere valutati in funzione dell'opinione del pubblico interessato. Infine, tale interpretazione sarebbe stata ripetutamente confermata dalla Corte (sentenza *Baby-dry*, cit., punto 42) e dal Tribunale [sentenze 31 gennaio 2001, causa T-135/99, *Taurus-Film/UAMI* (*Cine Action*), Racc. pag. II-379, punto 27, e causa T-331/99, *Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI* (*Giroform*), Racc. pag. II-433, punto 23] e sarebbe, del pari, quella adottata dagli organi giurisdizionali tedeschi.
- 44 Secondo l'UAMI, correttamente il Tribunale ha valutato il carattere distintivo dei marchi in questione, la cui registrazione è stata richiesta ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, nel contesto di un esame a priori prescindendo da ogni uso effettivo del segno. Infatti, la disposizione di cui all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, che riguarda il carattere il carattere distintivo acquisito per effetto dell'uso, risulterebbe inutile se, nella valutazione del carattere distintivo ab initio di un marchio, occorresse far intervenire elementi connessi al suo uso.
- 45 Sarebbe pacifico che la ricorrente non si è avvalsa dell'uso fatto del proprio marchio, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. Pertanto, il Tribunale avrebbe correttamente esaminato il carattere distintivo dei marchi di cui trattasi dal punto di vista di un consumatore che conosce le forme di lampade tascabili presenti sul mercato e si trova per la prima volta di fronte alle lampade tascabili in parola.

Giudizio della Corte

- 46 Come ricordato al precedente punto 29, dire che un marchio ha carattere distintivo nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 equivale a dire che tale marchio permette di identificare i prodotti o i servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese.
- 47 Se un marchio non possiede ab initio carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, può acquisire tale carattere, con riguardo ai prodotti o ai servizi oggetto della richiesta, a seguito di uso, ai sensi del n. 3 della disposizione medesima. Tale carattere distintivo può essere acquisito, segnatamente, a seguito di un processo normale di familiarizzazione del pubblico interessato (v. sentenza 6 maggio 2003, causa C-104/01, *Libertel*, Racc. pag. I-3793, punto 67).
- 48 Al fine di valutare se un marchio sia privo o meno di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, l'UAMI ovvero, a seguito di ricorso, il Tribunale prendono in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti [v., con riguardo all'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, la sentenza 12 febbraio 2004, causa C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland*, Racc. pag. I-1619, punto 35].
- 49 Al riguardo, anche se, come già ricordato al precedente punto 19, tale valutazione dev'essere compiuta in relazione alla percezione presunta del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dei prodotti o servizi di cui si domanda la registrazione, non si può escludere che elementi di prova relativi alla percezione effettiva del marchio da parte del consumatore possano, in alcuni casi, risultare chiarificatori per l'UAMI ovvero, a seguito di ricorso, per il Tribunale.

50 Tuttavia, per contribuire ad accertare il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tali elementi devono dimostrare che i consumatori non hanno avuto necessità di familiarizzare con il marchio in virtù dell'uso, ma che esso ha immediatamente consentito loro di distinguere i prodotti o servizi che ne erano contraddistinti rispetto ai prodotti o servizi delle imprese concorrenti. Infatti, come correttamente fa valere l'UAMI, la disposizione di cui all'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 sarebbe inutile se un marchio dovesse venire registrato ai sensi del n. 1, lett. b), della disposizione medesima per aver acquisito carattere distintivo a seguito dell'uso che ne è stato fatto.

51 Gli elementi di prova relativi alla percezione effettiva dei marchi di cui trattasi da parte dei consumatori, dedotti dalla ricorrente, sono indicati ai punti 21 e 22 della sentenza impugnata. Essi mirano a dimostrare che alcuni consumatori hanno ritenuto che copie delle lampade tascabili commercializzate dalla ricorrente provenissero da quest'ultima e che alcuni concorrenti hanno vantato i propri prodotti affermando che essi presentavano lo stesso design delle lampade della ricorrente.

52 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il Tribunale non si è assolutamente rifiutato di esaminare tali elementi di prova.

53 Da un lato, nell'indicare, al punto 34 della sentenza impugnata, che occorreva acclarare se i marchi richiesti avrebbero consentito al pubblico cui ci si rivolge di distinguere i prodotti o servizi di cui trattasi da quelli provenienti da altre imprese «nell'ambito di un esame preventivo e al di fuori di qualsiasi uso effettivo del segno ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94», il Tribunale si è limitato a indicare che non avrebbe indagato se i marchi in questione avessero potuto acquisire carattere distintivo ai sensi della detta disposizione, traendo così la conseguenza dal fatto che la ricorrente non l'aveva fatta valere in alcuna fase del procedimento.

- 54 Dall'altro, dal punto 39 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha esaminato gli elementi di prova indicati ai punti 21 e 22 della sentenza impugnata, escludendoli, peraltro, in quanto non consentivano di accertare il carattere distintivo dei marchi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 55 A tale riguardo si deve rilevare che tali elementi di prova vertono sulla percezione effettiva dei marchi in discussione da parte dei consumatori in un momento in cui le lampade tascabili in questione erano già in commercio da molti anni e i consumatori avevano, pertanto, familiarizzato con la loro forma. La ricorrente stessa, d'altronde, ha riconosciuto, nel suo ricorso, che i detti elementi «possono riguardare, del pari, il fatto che il pubblico interessato ha associato la forma delle lampade alla ricorrente (...) in ragione, segnatamente, del loro uso in commercio».
- 56 Ciò premesso, il Tribunale, al punto 39 della sentenza impugnata, ha potuto ritenere, senza snaturarli, che gli elementi di prova indicati ai punti 21 e 22 della sentenza impugnata non dimostrassero che i marchi di cui trattasi possedessero un carattere distintivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ed erano solamente idonei a dimostrare che i detti marchi potessero acquisire carattere distintivo a seguito dell'uso che ne era stato fatto, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento medesimo.
- 57 Conseguentemente, il quarto motivo di ricorso dev'essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

- 58 Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che, al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova indicati ai punti 18, 19, 21 e 22 della sentenza impugnata, da essa dedotti a sostegno del proprio ricorso, laddove ha ritenuto, contro ogni logica, che essi riguardassero esclusivamente il carattere distintivo acquisito per effetto dell'uso, ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il che lo ha indotto a non tenerne conto.
- 59 A suo avviso, infatti, tali elementi di prova si riferiscono, in via esclusiva o principale, al carattere distintivo ab initio dei marchi di cui trattasi, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 60 L'UAMI deduce che il Tribunale ha indicato, ai punti 18, 19, 21 e 22 della sentenza impugnata, tutti gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente ed ha quindi esaminato, al punto 39 della sentenza impugnata, la portata di tali elementi riguardo al merito. Secondo l'UAMI, il Tribunale correttamente, e senza violare le regole generali della logica, ha concluso che i fatti invocati dalla ricorrente avrebbero potuto svolgere un ruolo nel contesto di un esame basato sull'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, ma non sul n. 1, lett. b), del medesimo articolo.

Giudizio della Corte

- 61 Con riguardo, in primo luogo, agli elementi di prova indicati ai punti 21 e 22 della sentenza impugnata, il Tribunale, per le ragioni esposte ai punti 55 e 56 della presente sentenza, ha potuto legittimamente ritenere, senza snaturarli, che tali elementi fossero solamente idonei a dimostrare che i marchi in questione avessero potuto acquisire carattere distintivo a seguito dell'uso che ne era stato fatto.
- 62 Con riguardo, in secondo luogo, agli elementi di prova indicati ai punti 18 e 19 della sentenza impugnata, essi sono volti a dimostrare che, in considerazione delle qualità funzionali ed estetiche delle forme di lampade tascabili in questione e del loro design eccezionale, esse possiedono un carattere distintivo.
- 63 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non ha assolutamente rifiutato di prendere in considerazione tali elementi di prova.
- 64 Infatti, dal punto 37 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha esaminato gli argomenti della ricorrente relativi alle qualità estetiche e al design delle lampade tascabili in questione, ma che, in esito al suo esame, ha ritenuto che tali caratteristiche non fossero sufficienti per conferire ai marchi medesimi un carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 65 Inoltre, al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a sottolineare che gli elementi probatori diretti a dimostrare l'eccellenza del design di tali lampade, nonché le loro qualità estetiche e funzionali, non valevano a dimostrare che i marchi in questione fossero dotati ab initio di carattere distintivo, ma che tali elementi erano semplicemente idonei a dimostrare che i detti marchi potevano acquisire carattere distintivo a seguito dell'uso che ne venisse fatto.

- 66 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non ha affatto snaturato tali elementi di prova.
- 67 Con riguardo alla perizia prodotta dalla ricorrente, il Tribunale non era tenuto ad allinearsi all'opinione del suo autore e poteva procedere ad una propria valutazione del carattere distintivo dei marchi in questione.
- 68 Del pari, quanto al riconoscimento di cui, secondo la ricorrente, il design delle lampade tascabili in questione godrebbe a livello internazionale, si deve osservare che la circostanza che alcuni prodotti presentino un design di qualità non implica necessariamente che un marchio costituito dalla forma tridimensionale di tali prodotti consenta ab initio di distinguere i prodotti medesimi da quelli di altre imprese, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 69 Ciò premesso, il secondo motivo di ricorso dev'essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

- 70 Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che il Tribunale ha violato il suo diritto ad essere sentita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, n. 2, UE, 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 41, n. 2, primo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1).

- 71 Infatti il Tribunale, da un lato, avrebbe escluso contra ius gli elementi probatori già menzionati nell'ambito del secondo motivo. La ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto la sua proposta di sentire, in veste di «perito», l'autore della perizia dalla medesima prodotta.
- 72 Dall'altro, il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente che, a parere della medesima, dimostrerebbero, al contempo, che gli altri produttori fanno uso di una varietà estremamente ampia di forme di lampade tascabili e che i marchi di cui trattasi si distinguono nettamente da tutte le dette forme. Il Tribunale avrebbe affermato, senza motivazione, che le lampade tascabili in questione possiedono forme comunemente utilizzate da altri produttori.
- 73 L'UAMI fa valere che, con il secondo motivo, la ricorrente, in realtà, intende rimettere in discussione dinanzi alla Corte la valutazione dei fatti operata dal Tribunale.
- 74 Quanto al fatto che il Tribunale non ha voluto procedere all'audizione dell'autore della perizia prodotta dalla ricorrente, tale decisione non costituirebbe una violazione delle norme di procedura, poiché spetta solo al Tribunale valutare la necessità di un'audizione testimoniale ovvero di una perizia.

Giudizio della Corte

- 75 Anzitutto, nella parte in cui viene contestato al Tribunale di non aver preso in considerazione gli elementi di prova indicati ai punti 18, 19, 21 e 22 della sentenza impugnata, il terzo motivo si confonde con il secondo e, pertanto, dev'essere respinto per le medesime ragioni.

- 76 Inoltre, con riguardo alla censura mossa al Tribunale di non aver voluto procedere all'audizione dell'autore della perizia prodotta dalla ricorrente, come quest'ultima proponeva, occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell'eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che, come già ricordato al precedente punto 39, sfugge al controllo della Corte nell'ambito di un ricorso di impugnazione, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale ovvero quando l'inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo (sentenze 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, *Ismeri Europa/Corte dei conti*, Racc. pag. I-5281, punto 19, e 7 novembre 2002, cause riunite C-24/01 P e C-25/01 P, *Glencore e Compagnie Continentale/Commissione*, Racc. pag. I-10119, punti 77 e 78).
- 77 Nella specie il Tribunale, dopo aver esaminato il complesso dei fatti e degli elementi di prova ad esso sottoposti, ha potuto legittimamente ritenere che l'audizione, in veste di testimone, dell'autore di una perizia già prodotta agli atti non fosse necessaria nell'ambito della valutazione del carattere distintivo dei marchi in questione, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Pertanto il Tribunale, non disponendo tale audizione, non ha violato il diritto della ricorrente ad essere sentita.
- 78 Infine, nella parte in cui viene contestato al Tribunale di non aver tenuto conto degli altri elementi di prova dedotti dalla ricorrente — che, a suo avviso, dimostrerebbero al contempo che gli altri produttori fanno uso di una varietà di forme di lampade tascabili estremamente ampia e che i marchi di cui trattasi si distinguono nettamente da tutte le dette forme —, il terzo motivo equivale a rimettere in discussione una valutazione di fatto. Pertanto, per la ragione ricordata al precedente punto 39, e in assenza di qualsivoglia dimostrazione di uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, tale motivo è manifestamente irricevibile in sede d'impugnazione.
- 79 Il terzo motivo dev'essere pertanto respinto, in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile.

Sul quinto motivo

Argomenti delle parti

- 80 Con il quinto motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale, fondandosi unicamente su supposizioni generiche, non avvalorate da alcuna constatazione di fatto, per concludere che i marchi di cui si chiede la registrazione sono privi di carattere distintivo, ha violato l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 81 A suo avviso, infatti, il Tribunale ha concluso, ai punti 33, 36 e 37 della sentenza impugnata, che le forme in questione sono abituali, che il consumatore medio è abituato ad esse, che tali forme si trovano comunemente in commercio e che la natura dei marchi influenza la loro percezione da parte del pubblico interessato, senza fondare tali affermazioni su constatazioni di fatto.
- 82 L'UAMI deduce che, quanto alla questione di individuare quali siano le lampade tascabili da ritenere abituali ovvero che vengano in mente in modo spontaneo, la seconda commissione di ricorso aveva già constatato quanto necessario, in considerazione, segnatamente, della serie di rappresentazioni di altre forme di lampade prodotta dalla ricorrente. L'UAMI aggiunge che i membri del Tribunale, essendo essi stessi consumatori per i quali le lampade tascabili costituiscono oggetti familiari, erano in grado di valutare, sulla base delle loro conoscenze, quali forme di lampade tascabili sono «normali» e usuali.

Giudizio della Corte

- 83 In primo luogo, come ricordato al precedente punto 30, non è abitudine dei consumatori medi presumere l'origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché, nel caso di un marchio tridimensionale siffatto, accertare il carattere distintivo potrebbe risultare più difficile rispetto al caso di un marchio denominativo o figurativo.
- 84 Pertanto, correttamente il Tribunale ha sottolineato, al punto 33 della sentenza impugnata, che non può escludersi che la natura del marchio di cui si chiede la registrazione possa influenzare la percezione che il pubblico interessato avrà del detto marchio.
- 85 Nella parte in cui viene contestata al Tribunale tale affermazione, il quinto motivo è infondato.
- 86 In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, non ha formulato affermazioni non avvalorate da alcuna constatazione di fatto, ma ha espresso apprezzamenti di fatto, basati, segnatamente, sull'esame delle lampade tascabili in questione, dinanzi ad esso prodotte.
- 87 Il Tribunale è così pervenuto alla conclusione che le forme delle dette lampade tascabili sono prive di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

- 88 Orbene, come ricordato al precedente punto 39, la valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento dei fatti e degli elementi di prova sottoposti al Tribunale — peraltro non dedotto nell'ambito del presente motivo —, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell'ambito di un'impugnazione.
- 89 Ciò premesso, occorre respingere il quinto motivo in quanto parzialmente infondato e parzialmente irricevibile e, conseguentemente, il ricorso dev'essere respinto in toto.

Sulle spese

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

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**

- 2) **La Mag Instrument Inc. è condannata alle spese.**

Firme