

# Illegittimo il diniego alla registrazione dei marchi comunitari denominativi DAISY e MARGARITAS

Trib. primo grado UE, Sez. V 16 dicembre 2015, in cause riunite T-381/13 e T-382/13 - Dittrich, pres.; Schwarcz, est. - Perfetti Van Melle S.p.A. c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

**Produzione, commercio e consumo - Marchio comunitario - Domanda di marchi comunitari denominativi DAISY e MARGARITAS - Impedimenti assoluti alla registrazione - Diniego parziale di registrazione - Assenza di carattere descrittivo - Carattere distintivo - Art. 7, par. 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009.**

*(Omissis)*

## Sentenza

### Fatti

1 Il 13 e il 15 settembre 2011, la Perfetti Van Melle SpA, ricorrente, ha presentato due domande di registrazione di marchi comunitari presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2 I marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i segni denominativi DAISY e MARGARITAS.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 30, ai sensi dell'Accordo di Nizza del 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: «Confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommose, caramello, chewing-gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca-lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao, caffè».

4 Il 10 ottobre 2011 l'esaminatrice ha notificato alla ricorrente delle obiezioni preliminari in base alle quali i marchi richiesti rimandavano, in modo evidente, alla qualità e al tipo di prodotti oggetto delle domande. L'esaminatrice ha, in particolare, affermato che le parole «daisy» e «margaritas» corrispondono, la prima in inglese, la seconda in spagnolo e al plurale, al termine «margherita». Secondo la medesima, i marchi richiesti alludevano, pertanto, a prodotti aventi la forma di tale fiore, il che sarebbe immediatamente percepito, nel caso del primo marchio, dal consumatore anglofono, e, nel caso del secondo marchio, dal consumatore ispanofono. Di conseguenza, secondo l'esaminatrice, detti marchi dovevano essere esclusi dalla registrazione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Per lo stesso motivo, secondo la medesima, tali marchi erano altresì privi di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento summenzionato.

5 Il 6 dicembre 2011 la ricorrente ha presentato osservazioni a tale riguardo.

6 Con due decisioni del 19 gennaio 2012, l'esaminatrice ha ritirato le sue obiezioni alla registrazione dei marchi richiesti per taluni prodotti oggetto delle domande, ossia per «caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao, caffè». Per quanto riguarda i restanti prodotti, la loro registrazione è stata negata in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

7 Il 1° marzo 2012 la ricorrente ha proposto due ricorsi (procedimenti R 427/2012-1 e R 430/2012-1) contro i rigetti parziali, da parte dell'esaminatrice, delle domande di registrazione dei marchi.

8 Con notifica del 15 gennaio 2013, la commissione di ricorso ha comunicato alla ricorrente, conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la sua decisione di estendere i provvedimenti di diniego di registrazione ad altri prodotti indicati nelle domande di registrazione dei marchi, e precisamente ai seguenti prodotti: «caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao» (in prosieguo: la «notifica del 15 gennaio 2013»). La commissione di ricorso ha, da un lato, sottolineato che, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento summenzionato, essa aveva, nell'ambito dell'esame del ricorso, le medesime prerogative dell'esaminatrice e poteva, pertanto, effettuare l'esame completo delle domande della ricorrente. Dall'altro, ha affermato, in particolare, che, anche per i prodotti suindicati, l'uso delle parole «daisy» o «margaritas» poteva indicare che essi fossero realizzati a forma di margherita o che fossero decorati con tale motivo floreale.

9 Il 15 marzo 2013 la ricorrente ha fatto pervenire alla commissione di ricorso le proprie osservazioni sulla notifica del 15 gennaio 2013.

10 Con due decisioni del 10 aprile 2013 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la prima commissione di ricorso ha respinto i ricorsi proposti dalla ricorrente avverso le decisioni dell'esaminatrice. Inoltre, con queste stesse decisioni, la commissione di ricorso ha esteso gli impedimenti alla registrazione ai prodotti «caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao», per i quali l'esaminatrice aveva in prima istanza ritirato la sua obiezione iniziale. Pertanto, la commissione di ricorso ha respinto le domande di registrazione per tutti i prodotti oggetto delle domande di registrazione dei marchi, a eccezione del «caffè».

11 In particolare, la commissione di ricorso ha rilevato, in via preliminare, quanto alla portata della revisione affidatale, che, per effetto dei ricorsi della ricorrente contro le decisioni dell'esaminatrice di negare la registrazione dei marchi richiesti per i prodotti interessati, a eccezione di «caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao, caffè», essa aveva esercitato le competenze di esame della prima istanza, conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e, nell'esercizio di tali competenze, aveva informato la ricorrente, mediante la notifica del 15 gennaio 2013, che le motivazioni che avevano portato l'esaminatrice a respingere parzialmente le domande valevano anche per «caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao», data la loro condizione di prodotti dolciari. La commissione di ricorso ha addotto che alla ricorrente era stata offerta l'opportunità di esporre le proprie ragioni, in forza dell'articolo 75 del regolamento summenzionato, il che è effettivamente avvenuto. La commissione di ricorso è dunque giunta alla conclusione di potersi esprimere sulla registrabilità dei marchi per i prodotti rispetto ai quali le domande erano state respinte dall'esaminatrice e per quelli aggiuntivi elencati nella sua notifica del 15 gennaio 2013.

12 La commissione di ricorso ha poi sostenuto che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, una volta accertato il carattere descrittivo dei marchi richiesti rispetto a taluni dei prodotti in questione, l'esaminatrice poteva farne discendere, in via automatica, anche l'assenza di capacità distintiva rispetto ai medesimi prodotti.

13 Per quanto concerne il pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha affermato che i prodotti in contestazione, appartenenti al settore dolciario e comunemente considerati alimenti di largo consumo, erano destinati a un vasto pubblico. Inoltre, tale pubblico non era formato unicamente da bambini, ma anche da consumatori adulti. Considerando che il marchio DAISY era formato da una parola inglese, la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico rispetto al quale occorreva valutarne il carattere descrittivo fosse quello, peraltro numericamente assai consistente, che, nell'Unione europea, conosce tale lingua. Quanto al marchio MARGARITAS, formato da una parola spagnola, occorreva tener conto, secondo la stessa, del pubblico ispanofono.

14 Per quanto attiene alla questione se i marchi richiesti presentassero un carattere descrittivo, la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, che il marchio DAISY presentasse tale carattere in relazione a tutti i prodotti oggetto della domanda, a eccezione del «caffè». Secondo la commissione di ricorso, infatti, la parola «daisy», in quanto parola inglese che designa la «margherita», fiore classico e ben presente nell'immaginario collettivo, evoca immediatamente l'immagine di un capolino giallo circondato da tanti petali bianchi e costituisce pertanto un riferimento preciso all'aspetto del prodotto, vale a dire a una delle sue caratteristiche essenziali. La commissione di ricorso afferma, a tale riguardo, che l'esperienza dimostra che nel settore dolciario l'aspetto è normalmente molto curato per rendere i prodotti più attraenti agli occhi dei consumatori. Dall'altro lato, secondo la commissione di ricorso, la medesima analisi vale anche per il marchio MARGARITAS, posto che quest'ultimo rimanda, in spagnolo, allo stesso fiore in parola, al plurale.

15 Secondo la commissione di ricorso, nel caso di specie, il consumatore si accorgerà immediatamente e senza alcuna riflessione che la zolletta di zucchero, il confetto, la torta, il cioccolato, le gelatine di frutta e altri prodotti, designati da uno dei marchi richiesti, hanno la forma di una margherita o sono presentati in maniera da assomigliare a una margherita e, a sostegno di tale affermazione, essa fa riferimento alla circostanza che tra i consumatori di detti prodotti vi sono anche bambini, che rappresentano una fascia di consumatori particolarmente sensibile all'aspetto.

16 Secondo la commissione di ricorso, anche il fatto che al consumatore siano noti prodotti di confetteria o di pasticceria a forma di fiore, circostanza appurata, secondo la stessa, dalla comune esperienza e riconosciuta dalla ricorrente, avvalorata la tesi per cui detto consumatore riconduce il nome di un determinato fiore, apposto sopra un prodotto, all'aspetto del prodotto stesso. Secondo la commissione di ricorso, le affermazioni della ricorrente, che innanzitutto non esiste una forma di margherita «comune e standardizzata» nel settore dolciario, che inoltre i marchi richiesti sono capaci di veicolare altri messaggi presso il pubblico e infine che altri marchi, che avrebbero potuto essere giudicati descrittivi della forma dei prodotti, sono stati nondimeno registrati dall'UAMI in passato, sono irrilevanti.

17 Quanto alla capacità distintiva dei marchi richiesti, la commissione di ricorso ha rilevato, in sostanza, rispetto al pubblico e ai prodotti di riferimento nel caso di specie, che non possiede una siffatta capacità un marchio che si limiti a enunciare il nome di un fiore, in particolare quando si tratta di un fiore comune e ben presente nell'immaginario collettivo – la margherita – e al quale molti prodotti di pasticceria e confetteria notoriamente si ispirano nell'aspetto. La commissione di ricorso ha fatto riferimento, a tal proposito, alla circostanza che la stessa ricorrente aveva ammesso l'esistenza sul mercato di prodotti dolciari «noti» a «forma di fiore», anche se la stessa ricorrente precisava che la forma di margherita non era comune e standardizzata. Secondo la commissione di ricorso, dato che la forma di fiore è comunemente utilizzata nel settore dolciario, la parola «daisy» o la parola «margaritas» porterà immediatamente i consumatori a pensare che i prodotti presentino la forma o l'aspetto di una margherita. Tali consumatori non penseranno pertanto che detta parola identifichi una determinata fonte produttiva.

18 La commissione di ricorso ha ritenuto che, in definitiva, fosse applicabile al caso di specie la giurisprudenza che riguarda i marchi costituiti dall'aspetto (bidimensionale o tridimensionale) del prodotto (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, C-98/11 P, Racc., EU:C:2012:307). Secondo la commissione di ricorso, infatti, non occorre un trattamento diverso quanto alla valutazione della capacità distintiva a seconda della maniera in cui l'aspetto del prodotto era rappresentato nel marchio: a parole o con disegni.

## Conclusioni delle parti

19 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni impugnate nella parte in cui respingono le domande di registrazione, rispettivamente, del marchio DAISY e del marchio MARGARITAS per i seguenti prodotti: «confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommose, caramello, chewing-gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca-lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao»;
- condannare l'UAMI alle spese.

20 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere i ricorsi;
- condannare la ricorrente alle spese.

## **In diritto**

### *Sulla ricevibilità dei controricorsi dell'UAMI*

21 La ricorrente sostiene che, poiché gli atti introduttivi sono stati notificati all'UAMI, in base a una comunicazione del cancelliere del Tribunale, il 31 luglio 2013, il termine per la presentazione dei controricorsi è scaduto, ai sensi dell'articolo 101 e dell'articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, il 30 settembre 2013. Pertanto, i controricorsi depositati dall'UAMI, rispettivamente, l'8 e il 10 ottobre 2013 sarebbero tardivi e irricevibili, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, di detto regolamento di procedura.

22 Occorre rilevare che, nonostante l'articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, prevedesse, per il deposito del controricorso, un termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto introduttivo e indicasse poi che il suo articolo 46 si applicava al riguardo, occorre leggere tali disposizioni in combinato disposto con l'articolo 102 di detto regolamento di procedura. Orbene, ai sensi di quest'ultima disposizione, i termini processuali erano aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni. In assenza di disposizioni specifiche, che escludano la sua applicabilità per le controversie in materia di contenzioso sui diritti della proprietà intellettuale, e considerato il disposto dell'articolo 130 del medesimo regolamento di procedura, occorre tener conto, nel caso di specie, anche di detto termine in ragione della distanza.

23 Premesso ciò, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, i depositi dei controricorsi dell'UAMI non devono essere considerati tardivi né, di conseguenza, irricevibili.

### *Sulla ricevibilità delle prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale*

24 I documenti allegati dalla ricorrente alle sue memorie, che non sono stati analizzati dalla commissione di ricorso, perché prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere presi in considerazione, in quanto il ricorso dinanzi al Tribunale è diretto al controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009. Di conseguenza, poiché il compito del Tribunale non è di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso, occorre scartare i documenti sopracitati senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2004, Storck/UAMI (Forma di una caramella), T-396/02, Racc., EU:T:2004:329, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

25 In primo luogo, nella causa T-381/13, si tratta degli allegati da B 13 a B 21 del ricorso nonché degli allegati da B 22 a B 42 e da B 44 a B 46 della memoria di replica. I primi allegati – del ricorso – consistono, in sostanza, in estratti dell'enciclopedia on line «Wikipedia», dai quali si presume anzitutto che la parola «daisy» è utilizzata come nome femminile, e, a tale proposito, tali estratti forniscono esempi di persone note con tale nome. Inoltre, tali allegati sono diretti a dimostrare che il nome «Daisy» è anche un nome di personaggi noti di fumetti, di racconti per bambini, di film o anche di libri. Infine, detti allegati contengono spiegazioni sul linguaggio dei fiori.

26 Gli altri allegati – della memoria di replica – menzionati al precedente punto 25 consistono, in sostanza, da un lato, in estratti dell'enciclopedia on line «Wikipedia» relativi alla descrizione di vari fiori i quali, secondo la ricorrente, sono margherite o sono in rapporto con tale fiore. Dall'altro, essi comprendono estratti del registro dell'UAMI, riguardanti la registrazione di taluni marchi cui la ricorrente aveva fatto riferimento dinanzi al Tribunale, sottolineando che erano stati registrati nonostante il fatto che anch'essi avessero potuto essere giudicati descrittivi della forma dei prodotti in questione. Dev'essere, tuttavia, ritenuto ricevibile l'allegato B 43 della memoria di replica, riguardante il marchio comunitario Pannocchie, poiché quest'ultimo era già stato menzionato nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

27 In secondo luogo, nella causa T-382/13, devono essere considerati irricevibili gli allegati da B 12 a B 15 del ricorso nonché gli allegati da B 16 a B 36 e da B 38 a B 40 della memoria di replica. I primi comprendono estratti dell'enciclopedia on line «Wikipedia» relativi al nome «Margarita» e al suo uso, nonché al linguaggio dei fiori.

28 Gli altri allegati – della memoria di replica – menzionati al precedente punto 27 consistono, anzitutto, in un estratto dell'enciclopedia on line già citata, da cui si evince che la parola «daisy» è usata come nome femminile e, a tale proposito, tale estratto fornisce esempi di persone note con tale nome. Detto estratto è altresì diretto a dimostrare che «Daisy» è un nome di un personaggio noto di fumetti, di racconti per bambini, di film o anche di libri o di luoghi geografici. Inoltre, tali allegati vertono sulle diverse forme che possono presentare le margherite o altri fiori simili. Infine, essi comprendono estratti del registro dell'UAMI, riguardanti la registrazione di taluni marchi cui la ricorrente aveva fatto riferimento dinanzi al Tribunale, sottolineando che erano stati registrati nonostante il fatto che anch'essi

avessero potuto essere giudicati descrittivi della forma dei prodotti di cui trattasi. Dev'essere, tuttavia, ritenuto ricevibile l'allegato B 37 della memoria di replica, riguardante il marchio comunitario Pannocchie, poiché quest'ultimo era già stato menzionato dalla ricorrente nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

## Nel merito

### *Sul motivo di ordine pubblico vertente sulla competenza della commissione di ricorso*

29 Come riassunto, in particolare, ai precedenti punti 10 e 11, la commissione di ricorso ha ritenuto, rispondendo ai ricorsi della ricorrente contro le decisioni dell'esaminatrice di negare la registrazione dei marchi richiesti per i prodotti interessati, che, a eccezione di «caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao, caffè», la stessa fosse competente, quanto alla portata della revisione affidatale, a «esercita[re] le competenze di esame della prima istanza, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009».

30 La commissione di ricorso ha quindi, anzitutto, informato la ricorrente che le motivazioni che avevano condotto l'esaminatrice a respingere parzialmente le domande di registrazione dei marchi valevano anche per i prodotti «caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao», data la loro condizione di prodotti dolciari (v. punto 8 supra).

31 La commissione di ricorso ha in seguito proposto alla ricorrente di esporre le proprie ragioni su tale punto, in forza dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009, il che è effettivamente avvenuto. La commissione di ricorso è dunque giunta alla conclusione di potersi esprimere sulla registrabilità dei marchi di cui trattasi per i prodotti rifiutati dall'esaminatrice e per quelli aggiuntivi elencati nella comunicazione di quest'ultima.

32 A tale proposito, il Tribunale rileva, anzitutto, che l'articolo 135 del regolamento n. 207/2009 accorda alle commissioni di ricorso la competenza «a deliberare sui ricorsi contro le decisioni degli esaminatori (...)».

33 Orbene, quando il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso riguarda solo una parte dei prodotti oggetto delle domande di registrazione, tale ricorso l'autorizza a procedere a un nuovo esame del merito unicamente in relazione a detti prodotti, giacché le domande di registrazione non sono state presentate dinanzi a essa con riferimento al resto dei prodotti interessati. Questo è quanto avviene nel caso di specie. La ricorrente ha proposto un ricorso contro le decisioni dell'esaminatrice unicamente per il motivo che quest'ultima non aveva accolto le sue domande di registrazione. In particolare, nelle due cause in esame, la ricorrente ha espressamente concluso i suoi ricorsi con una domanda volta a che la commissione di ricorso si pronunciasse in favore dell'opportunità di accettare la registrazione dei marchi richiesti.

34 La ricorrente non poteva, peraltro, presentare un ricorso avverso le stesse decisioni, avendo l'esaminatrice ammesso che la registrazione dei marchi richiesti poteva avere luogo per il resto dei prodotti designati. Risulta, infatti, dall'articolo 59, prima frase, del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale «[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest'ultima non abbia accolto le sue richieste», che, qualora la decisione dell'organo inferiore dell'UAMI abbia accolto le richieste di una parte, questa non è legittimata a proporre un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2011, Völkl/UAMI – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Racc., EU:T:2011:739, punto 55 e giurisprudenza ivi citata].

35 Nello stesso senso, è già stato rilevato, nella giurisprudenza, che solo nella misura in cui tendeva a far cadere il rifiuto di registrazione opposto dall'esaminatore sulla base di un impedimento assoluto, il ricorso presentato dinanzi alla commissione di ricorso aveva posto quest'ultima, nella fase dell'esame della fondatezza della domanda di registrazione, nella posizione dell'esaminatore [v., in tal senso, sentenze del 16 febbraio 2000, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone), T-122/99, Racc., EU:T:2000:39, punti 26 e 27, e dell'8 luglio 1999, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), T-163/98, Racc., EU:T:1999:145, punti 34 e segg.].

36 Inoltre, sebbene sia vero che, nel caso di specie, la ricorrente ha anche contestato, dinanzi alla commissione di ricorso, l'analisi dell'esaminatrice relativa al ritiro delle sue obiezioni alla registrazione dei marchi richiesti per i prodotti «caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao, caffè», occorre osservare che dal contesto di detti ricorsi emerge che la ricorrente intendeva chiaramente evidenziare in tal modo una presunta incongruenza nelle affermazioni dell'esaminatrice del 19 gennaio 2012, secondo le quali i marchi richiesti non potevano essere registrati in quanto rimandavano alla forma dei prodotti designati. È esattamente questo il senso in cui la ricorrente ha utilizzato, nell'ambito delle proprie dichiarazioni sul presunto errore commesso dall'esaminatrice, l'espressione «un'ulteriore macroscopica incongruenza».

37 La stessa logica emerge dalle osservazioni della ricorrente del 12 marzo 2013 alla notifica della commissione di ricorso. Da un lato, infatti, la ricorrente ha affermato di prendere atto della circostanza che la commissione di ricorso intendeva estendere l'elenco dei prodotti, rispetto ai quali le domande di marchi dovevano essere negate, in modo da includere altri prodotti oltre a quelli la cui registrazione era stata negata dall'esaminatrice. Dall'altro lato, la ricorrente ha sottolineato che essa stessa aveva messo in evidenza l'illogicità delle decisioni dell'esaminatrice di ritirare le proprie osservazioni rispetto a determinati prodotti, avendo la ricorrente affermato che si trattava di un sintomo evidente di un errore «di comprensione» dell'esaminatrice. Pertanto, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, invece di correggere l'errore dell'esaminatrice, ne ha esteso l'ambito di applicazione.

38 Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso abbia oltrepassato i limiti della sua competenza, quale definita dall'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, laddove essa ha rifiutato la registrazione dei marchi richiesti per i prodotti «caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao». Ne deriva che le

decisioni impugnate devono essere annullate nei limiti in cui la commissione di ricorso ha negato la registrazione dei marchi richiesti per tali prodotti, rispetto ai quali l'esaminatrice aveva ritirato le sue obiezioni iniziali.

39 A tale riguardo occorre infatti ricordare, in primo luogo, che, come risulta dall'articolo 65 del regolamento n. 207/2009, sia l'annullamento sia la riforma di una decisione delle commissioni di ricorso sono possibili, in particolare, in caso di incompetenza (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C-412/05 P, Racc., EU:C:2007:252, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

40 In secondo luogo, nelle due cause riunite, dalle conclusioni presentate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale si evince che quest'ultima chiede l'annullamento delle decisioni impugnate in quanto la commissione di ricorso ha rifiutato la registrazione dei marchi richiesti per tutti i prodotti di cui trattasi, a eccezione del «caffè». Spetta, quindi, al Tribunale pronunciarsi in relazione a tutti i prodotti in parola, non potendo ritenersi che esso statuisca *ultra petita*, procedendo a un annullamento che eccede quello richiesto dalla ricorrente (v., per analogia, sentenza del 18 dicembre 2008, Belgio e Commissione/Genette, T-90/07 P e T-99/07 P, Racc., EU:T:2008:605, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

41 Infine, in terzo luogo, trattandosi di una constatazione che riguarda la competenza delle commissioni di ricorso dell'UAMI, essa deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche nel caso in cui la ricorrente non abbia sollevato un'eccezione in tal senso (v., per analogia, sentenza del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione, C-210/98 P, Racc., EU:C:2000:397, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

42 Alla luce di quanto precede, nel prosieguo della presente sentenza il Tribunale analizzerà i motivi della ricorrente unicamente in relazione agli altri prodotti designati nei ricorsi, vale a dire i prodotti rispetto ai quali sia l'esaminatrice sia la commissione di ricorso hanno negato la registrazione dei marchi richiesti.

#### *Sui tre motivi della ricorrente*

43 La ricorrente deduce, per ciascuna delle due cause riunite, tre motivi. Il primo verte sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, a causa dell'assenza di capacità descrittiva delle parole «daisy» e «margaritas». Il secondo motivo verte sulla violazione di questa medesima disposizione, poiché dette parole non sarebbero descrittive di una caratteristica essenziale dei prodotti in questione. Il terzo motivo verte sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento summenzionato, posto che, secondo la ricorrente, le parole «daisy» e «margaritas» sono dotate di carattere distintivo con riferimento ai prodotti di pasticceria o dolciari.

44 Il Tribunale ritiene opportuno esaminare congiuntamente i primi due motivi.

Sui motivi primo e secondo, vertenti sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, a causa dell'assenza di capacità descrittiva delle parole «daisy» e «margaritas» e a causa del fatto che, in ogni caso, tali parole non sarebbero descrittive di una caratteristica essenziale dei prodotti

45 La ricorrente sostiene, in sostanza, che la conclusione della commissione di ricorso in base alla quale il consumatore, vedendo le parole «daisy» o «margaritas» abbinata a un prodotto dolciario o di pasticceria, penserebbe immediatamente a un prodotto che presenti le caratteristiche di forma tipiche di una margherita è arbitraria e sbagliata. Inoltre, la ricorrente ritiene che la forma dei prodotti non costituisca una caratteristica essenziale.

46 L'UAMI contesta le affermazioni della ricorrente. Esso sostiene in sostanza, in primo luogo, che il fatto che le parole «daisy» e «margaritas» possano avere più significati, comprensibili dal pubblico rispettivamente anglofono e ispanofono, non può eliminare la concreta possibilità che il consumatore di riferimento ravvisi in tali parole una chiara indicazione della forma dei prodotti di cui trattasi. Non sarebbe comprensibile, inoltre, la ragione per la quale il consumatore effettuerebbe un collegamento con un determinato senso di dette parole, che rivestono tratti culturali, intimistici o poetici, piuttosto che con la forma dei prodotti. In secondo luogo, il potenziale significato descrittivo delle parole «daisy» e «margaritas» sarebbe confermato dalla realtà del mercato di riferimento, atteso che sarebbe un fatto notorio che i prodotti del settore dolciario, dei cioccolatini, delle caramelle, dei biscottini al burro e altri sono spesso riprodotti in forma di piante, fiori o animali. Una ricerca della commissione di ricorso confermerebbe l'esistenza di prodotti del genere, alcuni dei quali avrebbero la forma di margherite o di fiori in generale. La ricorrente avrebbe riconosciuto l'esistenza di prodotti a forma di fiore e che «una delle possibili letture» sarebbe stata quella di considerarla come riferimento al loro aspetto. In terzo luogo, la tesi dell'esistenza di un collegamento diretto e concreto tra il marchio richiesto e i prodotti di cui trattasi non sarebbe arbitraria. Un simile collegamento non potrebbe essere escluso, tra l'altro, nei riguardi di un consumatore già abituato ai prodotti aventi una forma floreale. In quarto luogo, posto che si deve tenere conto anche dei significati potenzialmente descrittivi del segno di cui si richiede la registrazione, tale conclusione, secondo l'UAMI, non sarebbe invalidata dalla circostanza che non esisterebbero prodotti a forma di margherita noti al grande pubblico o standardizzazioni di tale medesima forma.

47 Infine, l'UAMI sostiene che la forma, o l'aspetto, dei prodotti di cui trattasi costituisce una componente non secondaria, bensì fondamentale. Lo stesso adduce, poi, che, nel caso di specie, è irrilevante e privo di fondamento il riferimento della ricorrente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 207/2009, giacché tale disposizione, sulla quale la commissione di ricorso non si era basata, esula dalla *res judicandi*. Inoltre, l'UAMI afferma che non è possibile trasporre nella fattispecie le argomentazioni attinenti ai segni che consistono esclusivamente nella forma che attribuisce un valore sostanziale ai prodotti, ossia i segni tridimensionali.

48 Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, 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'articolo 7, paragrafo 2, del

regolamento n. 207/2009 dispone che «il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

49 Secondo la giurisprudenza, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 osta a che, per effetto della loro registrazione come marchi, i segni o le indicazioni oggetto di tale disposizione siano riservati a una sola impresa. Tale disposizione persegue quindi una finalità di interesse generale, la quale impone che tali segni o indicazioni possano essere liberamente utilizzati da tutti [v. sentenza del 13 giugno 2014, Grupo Flexi de León/UAMI (FLEXI), T-352/12, EU:T:2014:519, punto 14 e giurisprudenza ivi citata].

50 Inoltre, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare le caratteristiche del prodotto o del servizio di cui sia chiesta la registrazione sono considerati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, inadatti a svolgere la funzione essenziale del marchio, ossia quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio, al fine di consentire così 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 FLEXI, punto 49 supra, EU:T:2014:519, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).

51 Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato da detta disposizione, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (v. sentenza FLEXI, punto 49 supra, EU:T:2014:519, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

52 Occorre altresì rammentare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico interessato e, dall'altro, in relazione ai prodotti o ai servizi in questione (v. sentenza FLEXI, punto 49 supra, EU:T:2014:519, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

53 Nel caso di specie, è anzitutto pacifico, come rilevato nelle decisioni impugnate, che i prodotti di cui trattasi sono destinati a un pubblico molto vasto, che comprende sia bambini sia consumatori adulti. Si deve ritenere che un pubblico siffatto sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

54 Inoltre, la commissione di ricorso ha correttamente osservato che il pubblico rispetto al quale occorre valutare gli impedimenti assoluti alla registrazione è, nella causa T-381/13, un pubblico di lingua inglese, in quanto il segno denominativo in questione è composto da un elemento proveniente in particolare da tale lingua. Nella causa T-382/13, per analoghe ragioni, occorre far riferimento a un pubblico di lingua spagnola.

55 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, occorre accertare, sulla base di un determinato significato dei segni denominativi in questione, se esista, dal punto di vista del pubblico destinatario, una relazione sufficientemente diretta e concreta tra i segni DAISY o MARGARITAS e i prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione (v., in tal senso, sentenza FLEXI, punto 49 supra, EU:T:2014:519, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

56 In primo luogo, per quanto riguarda la causa T-381/13, come afferma la commissione di ricorso al punto 24 della decisione impugnata, il segno DAISY corrisponde a una parola inglese che significa «margherita», ossia una parola che designa concretamente un fiore. Tale definizione coincide con quella, già menzionata dall'esaminatrice nella sua decisione, cui il punto 2 della decisione impugnata fa riferimento. Come risulta dal fascicolo amministrativo del procedimento dinanzi all'UAMI, l'esaminatrice si è basata, a tale proposito, su una definizione della parola «daisy» ripresa dalla versione elettronica del dizionario *Oxford English Dictionary*, a mente della quale tale parola ha il seguente significato:

«1.a. The common name of *Bellis Perennis*, family *Compositae*, a familiar and favorite flower of the British Isles and Europe generally, having small flat flower-heads with yellow disk and white ray (often tinged with pink), which close in the evening; it grows abundantly on grassy hills, in meadows, by roadsides, etc., and blossoms nearly all the year round; many varieties are cultivated in gardens. (...) a. Resembling a daisy (...) [1.a. Nome comune della *Bellis Perennis*, famiglia delle composite, fiore diffuso e apprezzato nelle Isole britanniche e in generale in Europa, caratterizzato da piccoli e piatti capolini dal disco giallo e dalla corolla bianca (spesso con una sfumatura rosa), che si chiude la sera; cresce in abbondanza nelle colline erbose, nei prati, lungo il ciglio della strada, ecc., e fiorisce quasi tutto l'anno; molte varietà sono coltivate in giardini. (...) a. Somigliante a una margherita (...)]».

57 Nello stesso senso, per quanto riguarda la causa T-382/13, la commissione di ricorso aveva osservato, al punto 24 della decisione impugnata, che la parola «margaritas» è un nome, al plurale, che indica, in spagnolo, il fiore margherita. Tale definizione coincide con quella, già menzionata dall'esaminatrice nella sua decisione, cui fa riferimento il punto 2 della decisione impugnata. Come risulta dal fascicolo amministrativo del procedimento dinanzi all'UAMI, l'esaminatrice si è basata, a tale riguardo, su una definizione della parola «margarita» ripresa dalla versione elettronica del dizionario *Diccionario de la lengua española*, a mente della quale il significato di tale parola è il seguente:

«1.f. Planta herbácea de la familia de las Compuestas, de cuatro a seis decímetros de altura, con hojas casi abrazadoras, oblongas, festoneadas, hendidas en la base, y flores terminales de centro amarillo y corola blanca. Es muy común en los sembrados. 2.f. Flor de esta planta. [1.f. Pianta erbacea della famiglia delle composite, dai quattro ai sei centimetri di altezza, con foglie quasi abbraccianti, oblunghe, smerlate, con fenditure alla base, e infiorescenze dal nucleo giallo e dalla corolla bianca. È molto diffusa nei campi seminati. 2.f. Fiore di questa pianta.]».

58 Tali definizioni, peraltro, non sono state contestate dalla ricorrente.

59 Di conseguenza, si può ritenere che, come giustamente affermato dalla commissione di ricorso, i segni DAISY e MARGARITAS potranno essere intesi dal pubblico interessato, che parla le lingue in questione, come riferimenti al fiore «margherita».

60 Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso nelle due decisioni impugnate, da ciò non si evince che esisterebbe una relazione sufficientemente diretta e concreta tra i segni DAISY o MARGARITAS e i prodotti di cui trattasi, affinché si possa ritenere che i marchi richiesti siano descrittivi di detti prodotti, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

61 Da un lato, dalle decisioni impugnate non risulta che, in una delle lingue in questione, rispettivamente, le parole «daisy» o «margaritas» siano impiegate per designare i prodotti di cui trattasi.

62 Dall'altro lato, per quanto attiene alla prevedibilità o quantomeno alla possibilità che i consumatori ritengano che i marchi richiesti rimandino a una delle caratteristiche di detti prodotti, vale a dire alla loro forma, occorre rilevare, in via preliminare, che, come correttamente affermato dalla commissione di ricorso al punto 25 delle decisioni impugnate, e come sostiene l'UAMI dinanzi al Tribunale, l'apparenza di un prodotto alimentare è una caratteristica essenziale per il consumatore, specie se si tratta di un prodotto dolciario. Come evidenziato dalla commissione di ricorso, mediante richiamo alla comune esperienza, infatti, l'apparenza dei prodotti dolciari è normalmente molto curata per renderli attraenti agli occhi dei consumatori. Altrettanto correttamente la commissione di ricorso rinvia, al riguardo, al fatto che tra il pubblico di riferimento vi sono bambini, ossia consumatori particolarmente sensibili all'apparenza. Premesso ciò, se è vero, come sostiene la ricorrente, che i consumatori presteranno attenzione agli ingredienti, alla presenza di allergeni o al sapore, per il Tribunale ciò non consente di escludere che essi possano essere parimenti interessati alla forma dei prodotti di cui trattasi e alla loro confezione. Per giunta, comunque, occorre aggiungere che è già stato rilevato nella giurisprudenza che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non opera distinzioni, nell'ambito della valutazione del carattere eventualmente descrittivo di un segno, a seconda che esso designi caratteristiche essenziali sul piano commerciale o solo accessorie (v., in tal senso, sentenza FLEXI, punto 49 supra, EU:T:2014:519, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

63 Ciononostante, il Tribunale ritiene che né la parola «daisy» né la parola «margaritas» presentino una relazione sufficientemente diretta con la caratteristica dei prodotti di cui trattasi consistente nella loro forma, in contrasto con quanto richiesto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e dalla relativa giurisprudenza (v. sentenza FLEXI, punto 49 supra, EU:T:2014:519, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

64 A tale proposito, in primo luogo, ognuna di queste due parole ha, parimenti, alcuni altri significati noti che possono venire in mente a determinati consumatori che vedono i marchi richiesti apposti sui prodotti in questione, ossia quei significati che rinviano, per la parola «daisy», segnatamente, a un nome femminile nonché a personaggi noti di fumetti, di film o di libri per bambini e, per la parola «margaritas», quei significati che rinviano, oltre che a un nome femminile (al singolare), anche a un noto cocktail a base di tequila.

65 In secondo luogo, benché dalla giurisprudenza emerga che un segno denominativo dev'essere escluso dalla registrazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti di cui trattasi (sentenza del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C-191/01 P, Racc., EU:C:2003:579, punto 32), tuttavia, nel caso di specie, come sostiene la ricorrente, dagli elementi sui quali la commissione di ricorso ha basato le sue conclusioni nelle decisioni impugnate non emerge che questo fosse il caso per i segni DAISY e MARGARITAS.

66 In particolare, per sostenere che il pubblico di riferimento noterebbe immediatamente e senza ulteriore riflessione la sussistenza di una relazione tra i segni summenzionati e la forma di un prodotto di pasticceria o dolciario, di caramelle o di altri prodotti, rispetto ai quali l'esaminatrice e, in seguito, la commissione di ricorso hanno negato la registrazione, non basta rilevare, come fatto da quest'ultima ai punti 24 e 26 delle decisioni impugnate, che i prodotti controversi si prestavano tutti a essere realizzati con l'aspetto di una margherita, la quale, peraltro, è «un fiore classico, ben presente nell'immaginario collettivo», o che, nel settore in esame, è possibile trovare determinati prodotti presentati sotto forma di fiori.

67 Sotto quest'ultimo profilo, la commissione di ricorso ha fatto, tra gli altri, taluni riferimenti che, secondo il Tribunale, devono essere intesi nel senso che rinviano a un fatto considerato come «noto» dall'UAMI, quali il riferimento effettuato al punto 3, secondo trattino, delle decisioni impugnate, in cui si fa menzione di quanto l'esaminatrice aveva sottolineato, ovvero che «ognuno [aveva] potuto (...) rilevare che esist[evano] nel mercato molteplici prodotti a forma di fiore». Orbene, si deve constatare che tali elementi non consentono al Tribunale di procedere a una stima obiettiva circa la misura in cui i consumatori sono soliti percepire i prodotti di cui trattasi in forma di margherita.

68 Benché possa riconoscersi, tenuto conto degli elementi di prova ai quali la commissione di ricorso ha fatto riferimento nelle decisioni impugnate e ai quali rinvia l'UAMI nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, incluse talune ricerche su Internet, che, nel settore della pasticceria o dei dolciumi, svariate forme di fiori sono talvolta utilizzate per creare torte, biscotti o praline, nonché altri tipi di dolciumi, non si può tuttavia dedurre da tale constatazione che i consumatori, di fronte ai termini «daisy» o «margaritas», pensino immediatamente, in questo stesso contesto, ai prodotti summenzionati. Inoltre, come ha fatto la ricorrente, occorre notare che alcuni esempi forniti dalla commissione di ricorso al riguardo, diretti a dimostrare che i prodotti adottano la forma di un fiore, eventualmente anche di una

margherita, vertono su prodotti fatti in casa o artigianali. Orbene, per questi ultimi, non è dimostrato che essi riguardino una parte sufficientemente rilevante, ovvero sostanziale, del pubblico in parola.

69 Pertanto, non soltanto i due termini presentano anche altri possibili significati (v. punto 64 supra), ma per di più, in mancanza di prove concrete prodotte dalla commissione di ricorso nelle decisioni impugnate, in base alle quali la forma di una margherita era utilizzata diffusamente, ovvero su larga scala, nel settore di riferimento, non è possibile concludere che una parte sostanziale o significativa dei consumatori vi si era abituata per via del suo carattere diffuso o in quanto si trattava di una forma riconosciuta come formalizzata o standardizzata per i prodotti di cui trattasi. Contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI sia nelle sue memorie sia in udienza, non si può ritenere che si tratti di fatti notori. La circostanza che, occasionalmente, i consumatori abbiano potuto vedere tali prodotti a forma di altri fiori o anche, per alcuni, precisamente a forma di una «margherita» non è sufficientemente rilevante perché essa possa essere ritenuta decisiva circa l'approccio che il pubblico adotterebbe di fronte ai marchi richiesti. Pertanto, sebbene, conformemente alla giurisprudenza UAMI/Wrigley (punto 65 supra, EU:C:2003:579, punto 32), anche un significato «potenziale» di un segno in relazione diretta con i prodotti in questione possa deporre per la sussistenza di una sua capacità distintiva, tuttavia, nelle circostanze del caso di specie, al contrario, l'esistenza di una relazione tra le parole «daisy» o «margaritas» e i prodotti è meramente ipotetica, sicché occorre rilevare che la sua concreta sussistenza non è stata dimostrata in maniera sufficiente. Tale conclusione non può essere invalidata dalla circostanza che, eventualmente, i prodotti di cui trattasi potrebbero, in particolare in futuro, assumere la forma di una margherita, una forma assimilata o, infine, essere così decorati.

70 Inoltre, per quanto concerne l'affermazione della commissione di ricorso di cui al punto 24 delle decisioni impugnate, secondo la quale la margherita non è un fiore esotico e raro, dalle caratteristiche formali poco note, bensì un fiore classico, ben presente nell'immaginario collettivo, che richiama alla mente l'immagine di un capolino giallo circondato da tanti petali bianchi, occorre rilevare che neanche detta affermazione può modificare la conclusione di cui al precedente punto 69. Certamente, al pari dei tulipani, delle rose, dei narcisi o dei girasoli, le margherite fanno parte dei fiori che sono, in linea di principio, noti a chiunque in Europa. Tale rilievo non è, peraltro, contestato dalla ricorrente. Tuttavia, il fatto che i consumatori conoscano la forma dei prodotti, alla quale possono fare riferimento, eventualmente, i segni rispetto ai quali è chiesta la registrazione come marchi comunitari, non implica che i suddetti consumatori riterranno necessariamente che i prodotti oggetto di tali domande avranno tale medesima forma e che essi metteranno, quindi, in relazione il significato dei segni e tali prodotti. Ciò è a fortiori vero, in quanto, come è già stato rilevato, da un lato, dalle decisioni impugnate non risulta che la forma di margherita fosse ampiamente diffusa nel mercato di riferimento e, dall'altro, i segni presentano anche altre accezioni concettuali note al pubblico di riferimento, il che può renderli piuttosto evocativi di nomi femminili, di nomi di personaggi di fumetti, o anche, per taluni consumatori, di una serie di concetti propri del linguaggio universale dei fiori, come la semplicità, la purezza, la naturalità, il candore, l'abbondanza o l'innocenza, malgrado quest'ultima eventualità, come sostiene l'UAMI, presupponga un determinato livello di cultura o di sensibilità in capo a detti consumatori.

71 Alla luce di quanto precede, non è necessario procedere all'analisi delle ulteriori censure della ricorrente, attinenti, segnatamente, alla circostanza che determinati segni denominativi sono stati registrati dall'UAMI come marchi comunitari, malgrado si possa ritenere che anche essi, asseritamente, facessero riferimento alla forma di prodotti che erano volti a tutelare.

72 Ne deriva che occorre accogliere il primo motivo della ricorrente, senza che sia necessario pronunciarsi, in prosieguo, sulle implicazioni relative al suo secondo motivo.

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché le parole «daisy» e «margaritas» sarebbero dotate di un carattere distintivo per i prodotti di pasticceria o dolciari

73 La ricorrente adduce, in sostanza, che l'UAMI avrebbe dovuto rilevare che i segni DAISY e MARGARITAS sono dotati di un carattere distintivo quantomeno minimo, che consente al pubblico destinatario di distinguere i prodotti della ricorrente da quelli dei suoi concorrenti, in particolare in quanto detto pubblico li memorizzerebbe facilmente, giacché essi richiamerebbero nomi femminili, nonché, nel caso di DAISY, nomi di personaggi noti di fumetti e di altre storie per bambini.

74 L'UAMI contesta le affermazioni della ricorrente. In sostanza, esso sostiene, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha correttamente affermato che un marchio coincidente con il nome di un fiore tra i più comuni sarà percepito come indicazione della forma dei prodotti, considerato oltretutto che non è inusuale che questi ultimi presentino una forma di margherita o di fiori in generale. L'UAMI ricorda, poi, che un marchio descrittivo delle caratteristiche dei prodotti in questione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, è necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a essi, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. In secondo luogo, secondo l'UAMI, non è necessario pronunciarsi sul riferimento, effettuato dalla commissione di ricorso, alla giurisprudenza relativa ai marchi bidimensionali o tridimensionali costituiti dall'aspetto del prodotto, una volta correttamente stabilita la descrittività del marchio richiesto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Comunque, la commissione di ricorso non avrebbe errato neanche nel rilevare la mancanza di capacità distintiva dei marchi oggetto di causa, dovuta al fatto che essi riproducevano una forma comunemente usata nel settore di riferimento o menzionavano i termini che designavano tale stessa forma. In terzo luogo, i vari riferimenti effettuati dalla ricorrente ad alcune altre registrazioni anteriori non sarebbero in grado di influire



sulla fondatezza delle decisioni impugnate, la cui legittimità deve essere valutata unicamente in base al regolamento n. 207/2009.

75 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 sia applicabile perché i segni richiesti non possano essere registrati come marchi comunitari (v. sentenza FLEXI, punto 49 supra, EU:T:2014:519, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, nel caso di specie, atteso che il Tribunale ha accolto il primo motivo della ricorrente, vertente sulla mancanza di descrittività delle parole «daisy» e «margaritas» in relazione ai prodotti di cui trattasi (v. punti 42 e 72 supra), rimettendo così in discussione uno dei motivi che giustificano le decisioni impugnate, occorre altresì, in tale fase, valutare il suo terzo motivo, al fine di accertare se l'altro motivo che giustifica le decisioni impugnate sia fondato e quindi, nella fattispecie, se la commissione di ricorso abbia correttamente concluso che i segni in questione erano privi di carattere distintivo, ai sensi all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Inoltre, occorre tener conto, a tal proposito, del fatto che, a norma del paragrafo 2 di detto articolo, tale impedimento alla registrazione si applica anche se esiste soltanto per una parte dell'Unione.

76 Occorre inoltre rilevare, secondo una giurisprudenza costante, che i marchi contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sono quelli considerati inidonei a esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o servizio in questione, al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, o di farne un'altra, qualora essa risulti negativa [sentenze del 3 luglio 2003, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY), T-122/01, Racc., EU:T:2003:183, punto 20; del 21 gennaio 2011, BSH/UAMI (executive edition), T-310/08, EU:T:2011:16, punto 23, e del 23 gennaio 2014, Novartis/UAMI (CARE TO CARE), T-68/13, EU:T:2014:29, punto 12]. Ciò vale, in particolare, per i segni che vengono comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

77 Risulta altresì da una giurisprudenza consolidata che il carattere distintivo 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. sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, Racc., EU:C:2010:29, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

78 Inoltre, 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. 207/2009 (v., in tal senso, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, punto 18 supra, EU:C:2012:307, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

79 Infine, dalla giurisprudenza emerge che un carattere minimamente distintivo è sufficiente a ostacolare l'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [sentenze del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T-34/00, Racc., EU:T:2002:41, punto 39, e CARE TO CARE, punto 76 supra, EU:T:2014:29, punto 13].

80 Nelle decisioni impugnate la commissione di ricorso ha, in sostanza, affermato che un marchio che si limitava a citare il nome di un fiore, specie se particolarmente comune e ben presente nell'immaginario collettivo – la margherita –, il cui aspetto ispira notoriamente molteplici prodotti di pasticceria e dolciari, non possedeva carattere distintivo (v. punti 17 e 18 supra).

81 A tale riguardo, il Tribunale dichiara, da un lato, che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso al punto 33 delle decisioni impugnate, non è stato dimostrato che la forma di una margherita fosse stata comunemente utilizzata per i prodotti di cui trattasi (v., in particolare, punti da 67 a 70 supra). È già stato parimenti osservato che il solo fatto che tali prodotti assumessero, in talune circostanze, la forma di vari fiori non bastava a creare una relazione, nella mente dei consumatori, tra i marchi richiesti, DAISY e MARGARITAS, e la forma di detti prodotti.

82 Dall'altro lato, dalle valutazioni svolte dalla commissione di ricorso, ai punti 32 e 33 delle decisioni impugnate, emerge che proprio in base alla conclusione secondo la quale i marchi richiesti descrivevano la forma dei prodotti in esame è stato, in seguito, rilevato anche che essi erano privi di capacità distintiva. In tal senso, la commissione di ricorso ha in particolare affermato, in relazione sia alla parola «margaritas» sia alla parola «daisy», che esse portavano immediatamente il consumatore a pensare che i prodotti avessero la forma e l'aspetto di una margherita. Secondo la commissione di ricorso, infatti, «[il] consumatore non penserà (...) che tale parola identifica una determinata fonte produttiva ma che serve a designare la forma o l'aspetto del prodotto».

83 Orbene, ciò premesso, considerato il fatto che la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale i marchi oggetto di causa erano privi di carattere distintivo derivava direttamente dalla sua considerazione in base alla quale essi presentavano un carattere descrittivo in relazione alla forma dei prodotti, e in assenza di qualsivoglia base autonoma per la conclusione adottata dalla commissione di ricorso conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, occorre, accedendo alla conclusione del Tribunale adottata sul primo motivo (v. punto 72 supra), accogliere anche il terzo motivo della ricorrente.

84 Tale conclusione non può essere invalidata dal riferimento, operato dalla commissione di ricorso al punto 34 delle decisioni impugnate nonché dall'UAMI dinanzi al Tribunale, alla sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, punto 18 supra (EU:C:2012:307). Da un lato, infatti, detta sentenza riguarda un marchio tridimensionale a forma di coniglio, mentre i marchi in esame nel presente procedimento sono marchi denominativi. Dall'altro, nella sentenza summenzionata, la Corte ha ritenuto che il Tribunale aveva correttamente individuato e seguito i criteri stabiliti dalla

giurisprudenza pertinente e, in particolare, aveva compiuto una valutazione sia della prassi corrente del settore sia della percezione del consumatore medio (v., in tal senso, sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, punto 18 supra, EU:C:2012:307, punti 47 e segg.). A tal proposito occorre altresì ricordare che, nella sentenza del Tribunale la cui impugnazione ha portato alla sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI, punto 18 supra (EU:C:2012:307), è stato dichiarato che la forma del coniglio pasquale di cioccolato nonché la confezione dorata erano elementi consueti nel mercato che corrispondevano agli usi del settore interessato [v., in tal senso, sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (Forma di un coniglio di cioccolato con un nastro rosso), T-336/08, EU:T:2010:546, punto 50]. Ciò è peraltro ricordato, nel caso di specie, dalla commissione di ricorso nelle decisioni impugnate (v. punto 34 di dette decisioni).

85 Orbene, ciò considerato, il caso menzionato al punto precedente si distingue da quello di cui al presente procedimento, riguardante i marchi DAISY e MARGARITAS, poiché non è stato, nella fattispecie, precisamente dimostrato che la forma di una margherita fosse comunemente utilizzata dai prodotti di cui trattasi.

86 Da tutto quanto precede deriva che occorre annullare le decisioni impugnate laddove esse negano la registrazione, rispettivamente, dei marchi DAISY e MARGARITAS, per i seguenti prodotti: «confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommose, caramello, chewing-gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca-lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao».

### **Sulle spese**

87 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'UAMI, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

**1) Le due decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) del 10 aprile 2013 (rispettivamente, procedimenti R 427/2012-1 e R 430/2012-1) sono annullate, nella parte in cui hanno respinto le domande di registrazione, rispettivamente, del segno denominativo DAISY e del segno denominativo MARGARITAS come marchi comunitari, per i seguenti prodotti: «confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommose, caramello, chewing-gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca-lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao».**

**2) L'UAMI è condannato alle spese.**

*(Omissis)*