



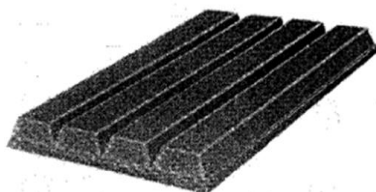
Sentenza nelle cause riunite C-84/17 P Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd, e EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd/EUIPO e C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd

Stampa e Informazione

## **L'EUIPO deve riesaminare se la forma tridimensionale corrispondente al prodotto « Kit Kat 4 fingers » può essere conservata come marchio dell'Unione**

*La Corte respinge le impugnazioni proposte dalla Nestlé, l'EUIPO e la Mondelez*

Nel 2002, la società Nestlé ha chiesto all'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale)<sup>1</sup> di registrare come marchio dell'Unione europea il seguente segno tridimensionale, che corrisponde al prodotto «Kit Kat 4 fingers» che la stessa commercializza:



Nel 2006, l'EUIPO ha accettato di registrare tale marchio per i seguenti prodotti: «caramelle, prodotti di panetteria, prodotti di pasticceria, biscotti, dolci, cialdoni».

Nel 2007, la Cadbury Schweppes, divenuta Mondelez UK Holdings & Services, ha chiesto all'EUIPO di annullare la registrazione. Nel 2012, l'EUIPO ha respinto tale domanda, considerando che il marchio della Nestlé aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne era stato fatto nell'Unione. La Mondelez ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione dell'EUIPO.

Con la sua sentenza del 15 dicembre 2016<sup>2</sup>, il Tribunale ha annullato la decisione dell'EUIPO. Detto Tribunale ha considerato che l'EUIPO aveva commesso un errore concludendo che il marchio controverso avesse acquisito carattere distintivo in seguito all'uso nell'Unione, mentre una siffatta acquisizione era stata dimostrata unicamente per una parte del territorio dell'Unione.

Benché sia stato dimostrato che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in 10 paesi (Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito), il Tribunale ha ritenuto che l'EUIPO non potesse validamente concludere il suo esame senza pronunciarsi sulla percezione che il pubblico di riferimento aveva del marchio in particolare in altri 4 Stati membri (Belgio, Irlanda, Grecia e Portogallo), e senza analizzare gli elementi di prova forniti per detti Stati membri.

<sup>1</sup> All'epoca, l'ufficio si chiamava Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI).

<sup>2</sup> Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO ([T-112/13](#)), v. CS n. [138/16](#).

La Nestlé, la Mondelez e l'EUIPO hanno proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia avverso la sentenza del Tribunale.

La Mondelez addebita al Tribunale di aver erroneamente concluso che il marchio controverso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in Danimarca, in Germania, in Spagna, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi, in Austria, in Finlandia, in Svezia e nel Regno Unito.

La Nestlé e l'EUIPO sostengono che il Tribunale ha erroneamente statuito che il titolare di un marchio dell'Unione deve dimostrare che tale marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in ognuno degli Stati membri singolarmente considerati. Essi affermano che tale interpretazione del Tribunale sarebbe incompatibile con il carattere unitario del marchio dell'Unione europea e con l'esistenza stessa di un mercato unico.

Con la sua odierna sentenza, la Corte statuisce innanzitutto che **l'impugnazione proposta dalla Mondelez deve essere respinta in quanto irricevibile** poiché non è diretta all'annullamento del dispositivo della sentenza impugnata ma unicamente ad ottenere la modifica di taluni punti di tale sentenza.

In seguito, la Corte esamina i ricorsi della Nestlé e dell'EUIPO.

La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo la quale un segno privo di carattere distintivo intrinseco può essere registrato in quanto marchio dell'Unione solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui non aveva anteriormente un tale carattere. Tale parte può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro. La Corte dichiara che non è sufficiente, per ottenere la registrazione di tale marchio, dimostrare che esso abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso in una parte significativa dell'Unione.

A tale riguardo, la Corte sottolinea che si devono distinguere i fatti che devono essere provati, ossia l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso da parte di un segno privo di un siffatto carattere distintivo e i mezzi di prova idonei a dimostrare i fatti in parola.

La Corte fa presente che il regolamento non impone di stabilire con prove distinte l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso in ciascun singolo Stato membro.

La Corte constata che è possibile che, per taluni prodotti o servizi, gli operatori economici abbiano raggruppato più Stati membri all'interno della medesima rete di distribuzione e abbiano trattato detti Stati membri, in particolare dal punto di vista delle loro strategie di marketing, come se costituissero uno stesso e unico mercato nazionale. In tale ipotesi, gli elementi di prova dell'uso di un segno in un siffatto mercato transfrontaliero possono avere una rilevanza per tutti gli Stati membri interessati.

La Corte conclude che, **sebbene non sia necessario, ai fini della registrazione di un marchio privo anteriormente di carattere distintivo, che la prova dell'acquisizione da parte del marchio in parola del carattere distintivo in seguito all'uso sia fornita per ogni Stato membro considerato singolarmente, le prove fornite devono consentire di dimostrare una siffatta acquisizione in tutti gli Stati membri dell'Unione nei quali tale marchio era privo di carattere distintivo intrinseco.**

La Corte conferma quindi la sentenza del Tribunale con la quale quest'ultimo ha statuito che l'acquisizione del carattere distintivo di un marchio privo di carattere distintivo intrinseco deve essere dimostrato in tutta l'Unione e non soltanto in una parte sostanziale del territorio dell'Unione, cosicché, sebbene una prova del genere possa essere fornita complessivamente per tutti gli Stati membri interessati oppure per gruppi di Stati membri, non è, al contrario, sufficiente che colui a cui incombe l'onere si limiti a produrre elementi di prova che non comprendano una parte dell'Unione, ancorché costituita da un solo Stato membro.

**Ne consegue che il Tribunale ha correttamente annullato la decisione dell'EUIPO che aveva concluso per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso senza pronunciarsi sull'acquisizione, da parte del marchio in parola, di un siffatto carattere in Belgio, in Irlanda, in Grecia e in Portogallo.**

Sulla base di tali elementi, la Corte respinge le impugnazioni della Nestlé e dell'EUIPO.