



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS  
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS  
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH  
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS  
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága  
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV  
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n° 60/09

8 luglio 2009

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-28/08

*Mars Inc. / OHMI*

### **LA FORMA DELLA BARRA DI CIOCCOLATO BOUNTY NON PUÒ ESSERE REGISTRATA COME MARCHIO COMUNITARIO**

*La forma tridimensionale della barra è priva di carattere distintivo e la Mars non ha dimostrato che essa ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutta la comunità*

Secondo il regolamento sul marchio comunitario<sup>1</sup> un marchio privo di carattere distintivo non può in via di principio essere registrato. Tuttavia, un tale marchio può essere registrato se ha acquisito, per i prodotti o servizi di quale è chiesta la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Il 24 aprile 2003, in seguito a una domanda della Mars Inc., produttore della barra di cioccolato Bounty, l'UAMI, l'Ufficio che gestisce il marchio comunitario, ha registrato, come marchio comunitario, la forma tridimensionale di questa barra.

Nel dicembre 2003, la Ludwig Schokolade, una fabbrica di cioccolato tedesca, ha chiesto l'annullamento del marchio comunitario, sostenendo che esso fosse privo di qualsiasi carattere distintivo.

Nell'ottobre 2007, l'UAMI ha annullato la registrazione del marchio poiché esso non presentava il carattere distintivo richiesto, in quanto il suo aspetto non divergeva in maniera significativa dalle norme e dalle abitudini del settore interessato. Inoltre, esso ha ritenuto che i documenti presentati dalla Mars fossero insufficienti per dimostrare il carattere distintivo acquisito con l'uso per i prodotti interessati.

La Mars ha introdotto un ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il Tribunale fa presente che, affinché un marchio tridimensionale, costituito semplicemente dalla forma del prodotto, possa essere registrato, tale forma deve divergere in maniera significativa dalla norma o dalle abitudini del settore per consentire al consumatore medio di distinguere, in modo immediato e certo, il prodotto di cui trattasi da quelli delle altre imprese. Nella fattispecie,

<sup>1</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (GU L 1994, L 11, pag. 1) sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

le caratteristiche asseritamente distintive, ossia le estremità arrotondate della barra, nonché le tre frecce che figurano sul lato superiore non si distinguono sufficientemente da altre forme comunemente utilizzate per le barre di cioccolato.

Inoltre il Tribunale fa presente che l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso del marchio richiede almeno che una frazione significativa del pubblico rilevante identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata. Inoltre, tale acquisizione deve essere dimostrata nella parte della Comunità in cui il marchio era privo di carattere distintivo inizialmente. Dato che né le quote di mercato della barra Bounty, né il tasso di riconoscimento del prodotto sono uniformi attraverso la Comunità, non è possibile estendere al resto del mercato comunitario i risultati di indagini effettuate unicamente in sei dei quindici Stati membri di quel tempo, ossia il Regno Unito, il Belgio, la Francia, la Germania, l'Italia e i Paesi Bassi.

Dal momento che la forma di una barra Bounty non è distintiva in tutta la Comunità, la Mars avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi per quanto riguarda i nove altri Stati che facevano parte della Comunità a quel tempo per dimostrare che la forma aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutta la Comunità.

**Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso.**

**IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
il Tribunale di primo grado.*

*Lingue disponibili: FR, CS, DE, ES, HU, EN, IT, NL, RO, PL, SK*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte  
[T-28/08](#)*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"  
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione  
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249  
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*