



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 138/16

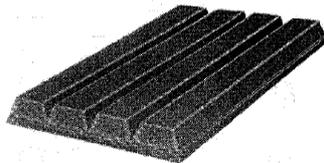
Lussemburgo, 15 dicembre 2016

Sentenza nella causa T-112/13
Mondelez UK Holdings & Services Ltd / EUIPO – Société des produits
Nestlé (forma di una tavoletta di cioccolato)

Secondo il Tribunale, l'EUIPO deve riesaminare se la forma tridimensionale corrispondente al prodotto «Kit Kat 4 fingers» possa essere mantenuta come marchio dell'Unione europea

La prova del carattere distintivo acquisito tramite l'uso deve, infatti, essere fornita in tutti gli Stati membri interessati

Nel 2002, la società Nestlé ha chiesto all'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) di registrare come marchio dell'Unione il marchio tridimensionale seguente, che corrisponde al prodotto «Kit Kat 4 fingers» da essa commercializzato:



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

Nel 2007, la Cadbury Schweppes (ora Mondelez UK Holdings & Services) ha chiesto all'EUIPO l'annullamento della registrazione. Nel 2012, l'EUIPO ha respinto tale domanda, ritenendo che il marchio della Nestlé avesse acquisito un carattere distintivo a motivo dell'uso che ne era stato fatto nell'Unione. La Mondelez chiede al Tribunale dell'Unione europea l'annullamento della decisione dell'EUIPO.

Con la sentenza odierna, **il Tribunale annulla la decisione dell'EUIPO.**

Il Tribunale ricorda, innanzitutto, che, quando un marchio è stato registrato per una categoria di prodotti che ricomprende diverse sottocategorie, la prova dell'uso effettivo del marchio per una parte di tali prodotti comporta la tutela unicamente per la o le rispettive sottocategorie.

Il Tribunale ritiene **che nessuno degli elementi di prova presi in considerazione dall'EUIPO dimostri l'uso del marchio per i prodotti di panetteria, i prodotti di pasticceria, i dolci e i cialdoni.** Di conseguenza, **l'EUIPO ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il prodotto di cui trattasi potesse essere incluso in una qualsiasi delle categorie dei prodotti menzionate.**

Il Tribunale ricorda, inoltre, 1) che un marchio tridimensionale può acquisire un carattere distintivo tramite l'uso, anche qualora venga utilizzato unitamente a un marchio denominativo o a un marchio figurativo, e 2) che l'acquisizione del carattere distintivo tramite l'uso richiede che il segno rivendicato sia divenuto idoneo a identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata.

Il Tribunale esamina, quindi, gli elementi di prova presi in considerazione dall'EUIPO, quali, in particolare, le indagini di mercato nel territorio di dieci Stati membri, il materiale pubblicitario e la

durata dell'uso del marchio. Esso conferma che si tratta di elementi idonei a dimostrare che, agli occhi del pubblico di riferimento, il marchio tridimensionale di cui trattasi è percepito come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti considerati.

Quanto all'argomento della Mondelez, secondo cui la Nestlé non avrebbe dimostrato il carattere distintivo acquisito tramite l'uso del suo marchio in tutto il territorio dell'Unione, il Tribunale considera che la prova del carattere distintivo acquisito tramite l'uso deve essere fornita nella parte dell'Unione in cui esso era privo di carattere distintivo intrinseco, ossia, nella specie, l'insieme dell'Unione al 21 marzo 2002, data del deposito della domanda di registrazione (all'epoca, l'Unione era composta di 15 Stati membri). A tale riguardo, non è sufficiente dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento nell'insieme dell'Unione, considerando globalmente tutti gli Stati membri e tutte le regioni, percepisce un marchio come indicazione dell'origine commerciale dei prodotti da esso designati. Infatti, nel caso di un marchio che, come il marchio della Nestlé, non ha carattere distintivo intrinseco nell'insieme dell'Unione, **la prova del carattere distintivo acquisito tramite l'uso deve essere fornita in tutti gli Stati membri interessati.**

Sebbene sia stato dimostrato che il marchio controverso avesse acquisito un carattere distintivo tramite l'uso in dieci Paesi (Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito), **il Tribunale considera che l'EU IPO non poteva validamente concludere il suo esame senza pronunciarsi sulla percezione che il pubblico di riferimento aveva del marchio, in particolare, in Belgio, in Irlanda, in Grecia e in Portogallo né senza analizzare gli elementi di prova forniti per tali Stati membri.**

Il Tribunale conclude che **l'EU IPO ha commesso un errore nel ritenere che non fosse necessario dimostrare il carattere distintivo acquisito tramite l'uso di un marchio in tutti gli Stati membri interessati.** Ne consegue che l'EU IPO dovrà adottare una nuova decisione verificando che, alla data del deposito della domanda di registrazione, il marchio di cui trattasi aveva acquisito un carattere distintivo tramite l'uso che la Nestlé ne aveva fatto nei quindici Stati membri interessati per i prodotti «caramelle e biscotti».

IMPORTANTE: Contro la 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.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: il marchio dell'Unione è valido sull'insieme del territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio dell'Unione sono rivolte all'EU IPO. Un ricorso contro la decisione di quest'ultimo può essere presentato davanti al Tribunale dell'Unione europea.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575