



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 133/17
Lussemburgo, 7 dicembre 2017

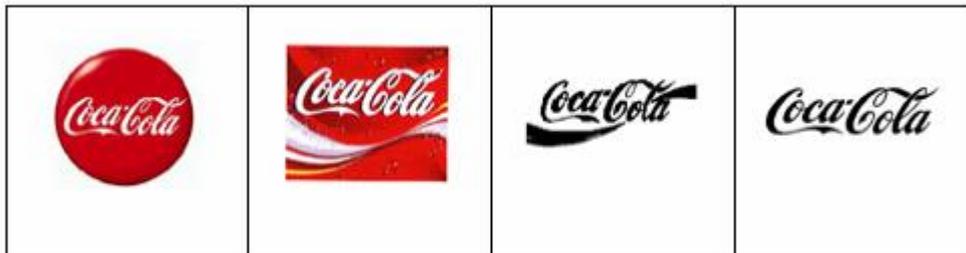
Sentenza nella causa T-61/16
The Coca-Cola Company/EUIPO

La Coca-Cola può opporsi alla registrazione del segno «Master», che utilizza la sua stessa scrittura per la commercializzazione di bevande e prodotti alimentari

Benché il segno «Master» sia utilizzato con una forma analoga a quella della Coca-Cola soltanto in Siria e in Medio Oriente, la Coca-Cola può provare il rischio di parassitismo economico mediante deduzione logica, nella misura in cui è probabile che «Master» sia in futuro utilizzato allo stesso modo nell'Unione europea

Nel 2010, la società siriana Modern Industrial & Trading Investment (Mitico) ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) la registrazione, per bevande e prodotti alimentari, del seguente marchio dell'Unione europea:

La società Coca-Cola ha quindi presentato opposizione facendo valere in particolare quattro marchi dell'Unione europea che aveva fatto anteriormente registrare per bevande:



In particolare, la Coca-Cola contesta alla Mitico di usare, nel commercio e sul suo sito Internet www.mastercola.com, il marchio MASTER con una forma che ricorda quella della Coca-Cola:



L'EUIPO ha respinto l'opposizione della Coca-Cola con la motivazione che i segni in conflitto non erano simili e che non vi era pertanto alcun rischio di confusione tra di essi nonostante i prodotti interessati fossero identici. Inoltre, l'EUIPO ha respinto gli elementi di prova forniti dalla Coca-Cola per dimostrare l'intenzione della Mitico di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà dei suoi marchi anteriori.

In seguito alla contestazione, da parte della Coca-Cola, della decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, quest'ultimo l'ha annullata con sentenza dell'11 dicembre 2014¹. Secondo il Tribunale, i segni in conflitto presentavano elementi di somiglianza visiva relativi non soltanto alla «coda» che prolunga le loro rispettive lettere iniziali, «c» ed «m», in una curvatura che evoca una firma, ma altresì al comune utilizzo di un carattere tipografico poco consueto nella prassi commerciale contemporanea: la scrittura spencerian. Avendo concluso che i segni in conflitto presentavano un grado di somiglianza certamente tenue, ma nondimeno sufficiente affinché il pubblico di riferimento associasse il segno «Master» ai quattro marchi anteriori Coca-Cola, il Tribunale ha ritenuto che l'EUIPO avrebbe dovuto verificare se l'uso senza giusto motivo del segno «Master» traesse indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori della Coca-Cola o recasse loro pregiudizio. Infine, il Tribunale ha ritenuto che l'EUIPO avesse commesso un errore nel respingere gli elementi di prova prodotti dalla Coca-Cola.

Nel 2015, l'EUIPO ha adottato una nuova decisione sulla base della sentenza del Tribunale del 2014. L'opposizione della Coca-Cola è stata nuovamente respinta in quanto l'EUIPO ha ritenuto questa volta che le prove prodotte dalla Coca-Cola non fossero in grado di dimostrare l'esistenza di un rischio di parassitismo economico.

Insoddisfatta di tale nuova decisione dell'EUIPO, la Coca-Cola ha nuovamente adito il Tribunale al fine di chiederne l'annullamento.

Con la sentenza odierna, **il Tribunale** accoglie il ricorso della Coca-Cola e **annulla la decisione dell'EUIPO del 2015**.

Considerato, innanzitutto, il fatto che il segno «Master» non è attualmente usato nel territorio dell'Unione europea (dato che i prodotti Master sono commercializzati in Siria ed in Medio Oriente), il Tribunale ritiene che l'EUIPO fosse tenuto a prendere in considerazione gli elementi di prova relativi all'uso commerciale del segno «Master» fuori dell'Unione al fine di determinare se esista un rischio che l'uso futuro di tale segno nell'Unione tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà dei quattro marchi anteriori della Coca-Cola. Infatti, al fine di determinare l'esistenza di siffatto rischio, un'impresa come la Coca-Cola deve potersi avvalere dell'uso che viene fatto di un segno utilizzato al di fuori dell'Unione europea al fine di fondare una deduzione logica relativa al probabile uso commerciale che di tale segno verrà fatto in caso di registrazione nel territorio dell'Unione. Il Tribunale ritiene a tale riguardo che sia possibile, in linea di principio, dedurre logicamente da una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea che il suo titolare abbia intenzione di commercializzare i propri prodotti o servizi all'interno dell'Unione. Nel caso di specie è pertanto logicamente prevedibile che la Mitico, ove ottenga la registrazione del marchio

¹ Sentenza del Tribunale dell'11 dicembre 2014, Coca-Cola/UAMI – Mitico (Master) ([T-480/12](#)).

richiesto, abbia intenzione di commercializzare i propri prodotti con il marchio MASTER nell'Unione.

Il Tribunale prosegue dichiarando che il modo in cui il segno «Master» è attualmente usato dalla Mitico fuori dall'Unione consente di concludere, ad una prima impressione, che esiste un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio nell'Unione, tenuto conto del fatto che la Mitico non ha fornito alcun elemento specifico relativo ad eventuali intenzioni commerciali nell'Unione diverse da quelle riguardanti la Siria ed il Medio Oriente.

Il Tribunale ne ha concluso che l'EUIPO ha commesso un errore nella valutazione degli elementi di prova relativi all'uso commerciale del segno «Master» fuori dall'Unione, non tenendo conto delle deduzioni logiche e delle analisi probabilistiche che ne possono derivare quanto all'esistenza, per la Coca-Cola, di un rischio di parassitismo nell'Unione.

IMPORTANTE: Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio comunitario sono indirizzate all'UAMI, avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

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.

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