



Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 50/18**

Lussemburgo, 19 aprile 2018

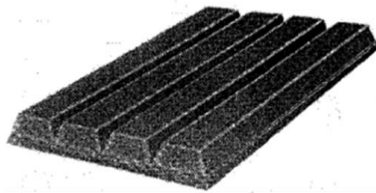
Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-84/17 P Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd, ed EUIPO, C-85/17 P Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd/EUIPO e C-95/17 P EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd

Stampa e Informazione

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

*Egli propone alla Corte di giustizia di respingere le impugnazioni presentate dalla Nestlé, dall'EUIPO e dalla Mondelez, sottolineando al contempo che la Nestlé non ha fornito prove sufficienti a dimostrare che il suo marchio abbia acquisito un carattere distintivo*

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

Con sentenza del 15 dicembre 2016<sup>2</sup>, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione dell'EUIPO. Detto Tribunale ha considerato che l'EUIPO aveva commesso un errore concludendo che il marchio della Nestlé avesse acquisito carattere distintivo tramite l'uso nell'Unione, laddove tale acquisizione era stata dimostrata unicamente per una parte del territorio dell'Unione.

Sebbene sia stato dimostrato che il marchio controverso aveva acquisito carattere distintivo in seguito all'uso in dieci 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 quattro Stati membri (Belgio, Irlanda, Grecia e Portogallo), e senza analizzare gli elementi di prova forniti per tali Stati membri.

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

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

La Nestlé, la Mondelez e l'EU IPO hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale.

La Mondelez addebita al Tribunale di aver concluso che il marchio controverso ha acquisito 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'EU IPO sostengono che il Tribunale ha scorrettamente reputato che il titolare di un marchio dell'Unione deve dimostrare che detto marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in ogni singolo Stato membro distintamente considerato. Essi affermano che tale interpretazione del Tribunale sarebbe incompatibile con il carattere unitario del marchio dell'Unione e con l'esistenza stessa di un mercato unico.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Melchior Wathelet fa innanzitutto presente che **l'impugnazione proposta dalla Mondelez è manifestamente irricevibile e deve essere respinta.**

A tale riguardo, l'avvocato generale ricorda che, secondo lo statuto della Corte, un'impugnazione può essere proposta da «qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni». Nondimeno, l'avvocato generale osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte, una parte che ha chiesto al Tribunale di annullare un atto dell'Unione non è considerata come soccombente - anche solo parzialmente - allorché il Tribunale ha accolto la sua domanda.

**L'avvocato generale rileva che, con la sua sentenza, il Tribunale ha annullato la decisione controversa dell'EU IPO. Come spiegato dall'EU IPO durante l'udienza, detto annullamento comporta che, in mancanza di un'impugnazione e visto il ragionamento e il dispositivo della sentenza del Tribunale, l'EU IPO sarebbe stato tenuto a dichiarare la nullità del marchio controverso, poiché detta dichiarazione era l'obiettivo dell'azione di nullità della Mondelez. Di conseguenza, la Mondelez non può essere considerata parzialmente o totalmente soccombente dinanzi al Tribunale. Inoltre, contrariamente a quanto previsto dal regolamento di procedura della Corte, l'impugnazione della Mondelez non tende all'annullamento, totale o parziale, del dispositivo della sentenza impugnata, ma all'annullamento di alcuni motivi di tale sentenza.**

Successivamente, l'avvocato generale prende in esame le impugnazioni della Nestlé e dell'EU IPO.

In primo luogo, l'avvocato generale ricorda la giurisprudenza della Corte secondo cui sarebbe eccessivo pretendere che la prova dell'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso venga fornita per ciascun Stato membro distintamente considerato. Tuttavia, egli rileva che ciò non implica che il richiedente la registrazione di un marchio possa trascurare intere regioni e interi mercati. L'esistenza del mercato unico all'interno dell'Unione non comporta l'inesistenza dei mercati nazionali o regionali.

Secondo l'avvocato generale, occorre tenere in considerazione l'importanza geografica e la ripartizione delle regioni in cui il carattere distintivo acquisito è stato dimostrato in modo effettivo, al fine di garantire che le prove a partire dalle quali si esegue l'estensione per estrapolazione riferita al complesso dell'Unione riguardino un campione quantitativamente e geograficamente rappresentativo.

**A tale riguardo, l'avvocato generale afferma che le prove fornite per determinati mercati nazionali potrebbero essere sufficienti a coprire altri mercati per i quali prove (quantitativamente sufficienti) non sono state fornite. Ciò non significa che l'assenza di prove riguardanti l'acquisizione del carattere distintivo in un solo Stato membro basterebbe per escludere l'acquisizione del carattere distintivo nel complesso dell'Unione. Per contro, un marchio non è dotato di un carattere unitario e non può quindi essere registrato come marchio dell'Unione se il pubblico di riferimento di una parte dell'Unione non lo percepisce**

**come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi da esso contrassegnati.**

L'avvocato generale rileva che nel caso di specie, se la Nestlé ha prodotto prove per la maggior parte degli Stati membri dell'epoca interessata (con l'unica eccezione del Lussemburgo), dalla sentenza del Tribunale risulta con chiarezza che le informazioni fornite per il Belgio, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo non erano sufficienti per dimostrare che il pubblico di riferimento di suddetti paesi individuava la Nestlé come l'origine commerciale del prodotto contrassegnato dal marchio controverso.

Inoltre, benché il Tribunale avrebbe dovuto, in linea di principio, esaminare se l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso nei suddetti cinque Stati membri poteva essere estrapolata sulla base delle prove fornite per gli altri mercati nazionali o regionali, **l'avvocato generale pone in evidenza che la Nestlé ha confermato, durante l'udienza, di non aver versato agli atti elementi intesi a dimostrare che le prove fornite per i mercati danese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, olandese, austriaco, finlandese, svedese e britannico valessero parimenti relativamente ai mercati belga, irlandese, greco, lussemburghese e portoghese o potessero essere utilizzati come base per dedurre via estrapolazione l'acquisizione, da parte del marchio contestato, di un carattere distintivo in seguito all'uso con riguardo ai suddetti cinque paesi.** In mancanza di prove di siffatto genere, l'avvocato generale ne conclude che il Tribunale non poteva che annullare la decisione dell'EU IPO, ed infatti ha proceduto in tal senso.

**Pertanto, l'avvocato generale propone alla Corte di respingere le impugnazioni proposte dalla Nestlé e dall'EU IPO.**

---

**IMPORTANTE:** Il marchio dell'Unione è valido in tutto il 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 avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.*

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