

NESTLÉ

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 luglio 2005*

Nel procedimento C-353/03,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) con decisione 25 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2003, nella causa

Société des produits Nestlé SA

contro

Mars UK Ltd,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig. ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. C. Gulmann (relatore), P. Küris e G. Arestis, giudici,

* Lingua processuale: l'inglese.

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 20 gennaio 2005,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Société des produits Nestlé SA, dalla sig.ra J. Mutimear, solicitor, e dal sig. H. Carr, QC;
- per la Mars UK Ltd, dalla sig.ra V. Marsland, solicitor, e dal sig. M. Bloch, QC;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O'Neill, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Tappin, barrister;
- per l'Irlanda, dal sig. D.J. O'Hagan, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. N. B. Rasmussen e M. Shotter, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 gennaio 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 3, n. 3, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), e dell'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Société des produits Nestlé SA (in prosieguo: la «Nestlé») e la Mars UK Ltd (in prosieguo: la «Mars») a proposito della domanda della Nestlé di registrare come marchio una parte di uno slogan costituente un marchio registrato, di cui la detta società è già titolare.

Contesto normativo

- 3 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva «possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

- 4 L'art. 3 della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», è così formulato:

«l. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

(...)

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

(...)

3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, [lett. b),] c), o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo (...).

- 5 L'art. 4 nonché l'art. 7, nn. 1, lett. b), e 3, del regolamento sono redatti in termini sostanzialmente identici a quelli di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3, n. 1, lett. b), e n. 3 della direttiva.

Causa principale e questione pregiudiziale

- 6 Lo slogan «HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT» (concedetevi una pausa ... concedetevi un Kit Kat) come pure il nome «KIT KAT» sono marchi registrati nel Regno Unito nella classe 30 come figurante nell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, nella sua versione modificata e rivista, cioè, per prodotti a base di cioccolato, confetteria, caramelle e biscotti.
- 7 Il 28 marzo 1995 la Nestlé, titolare di questi due marchi, chiedeva la registrazione nel Regno Unito del marchio HAVE A BREAK nella classe 30.
- 8 Tale domanda ha costituito oggetto di opposizione da parte della Mars, la quale, in particolare, ha invocato l'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva.
- 9 Il 31 maggio 2002 l'opposizione veniva accolta sulla base di tale disposizione e la domanda di registrazione veniva respinta.
- 10 La Nestlé proponeva dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, un ricorso che veniva respinto con decisione 2 dicembre 2002.
- 11 Avverso tale decisione la Nestlé interponeva appello dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

- 12 Tale giudice ritiene, con riferimento agli elementi della controversia dinanzi ad esso pendente, che la frase «HAVE A BREAK» sia priva di carattere distintivo intrinseco e che, di conseguenza, le disposizioni dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva ne escludano, in linea di principio, la registrazione come marchio.
- 13 Ritiene che la registrazione possa intervenire solo sulla base dell'art. 3, n. 3, della direttiva, fornendo la prova del carattere distintivo acquisito con l'uso.
- 14 Esso rileva che la domanda di registrazione è stata respinta perché la frase «HAVE A BREAK» è stata utilizzata essenzialmente come parte del marchio registrato HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT, e non proprio come marchio autonomo.
- 15 Fa presente che, secondo la Nestlé, tale concezione potrebbe avere gravi conseguenze nei confronti degli operatori che vogliono registrare marchi che includono forme, dal momento che siffatti marchi sono raramente utilizzati da soli.
- 16 Esso sostiene che una frase simile a uno slogan associata a un marchio può, a forza di essere ripetuta nel tempo, creare un'impressione distinta e indipendente e acquisire quindi carattere distintivo con l'uso.
- 17 Ciò considerato, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il carattere distintivo di un marchio di cui all'art. 3, n. 3, della [direttiva] e all'art. 7, n. 3, del [regolamento] possa essere acquisito a seguito o in conseguenza dell'uso di tale marchio come parte di un altro marchio o in combinazione con quest'ultimo».

Sulla questione pregiudiziale

- 18 Alla luce delle indicazioni contenute nella decisione di rinvio, la questione sollevata deve essere intesa come diretta unicamente all'interpretazione della direttiva, poiché il regolamento non è applicabile ai fatti di cui alla causa principale.
- 19 Con la questione sollevata il giudice a quo vuole in sostanza sapere se il carattere distintivo di un marchio di cui all'art. 3, n. 3, della direttiva possa essere acquisito in conseguenza dell'uso di tale marchio come parte di un marchio registrato o in combinazione con questo.
- 20 La Nestlé e il governo irlandese considerano che il carattere distintivo di un marchio può, in forza dell'art. 3, n. 3, della direttiva, essere acquisito a seguito dell'uso di tale marchio come parte di un altro marchio o in combinazione con questo.
- 21 La Mars, il governo del Regno Unito e la Commissione ritengono che il marchio non possa acquisire carattere distintivo unicamente a seguito dell'uso come parte di un marchio composto. La Mars e la Commissione ammettono, per contro, che il marchio può acquisire un carattere distintivo a seguito dell'uso in combinazione con un altro marchio. Il governo del Regno Unito afferma che il carattere distintivo può essere egualmente acquisito dall'uso del marchio come elemento fisico.
- 22 Si deve a questo proposito ricordare che, alla luce dell'art. 2 della direttiva, un marchio presenta carattere distintivo quando è adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

- 23 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva un marchio è escluso dalla registrazione o se registrato può essere dichiarato nullo quando è privo di carattere distintivo.
- 24 Cionondimeno l'art. 3, n. 3, della direttiva esclude l'applicazione di quest'ultima disposizione se, prima della data di domanda di registrazione e a seguito dell'uso che del marchio è stato fatto, questo ha acquisito un carattere distintivo.
- 25 Il carattere distintivo, sia esso intrinseco ovvero acquisito con l'uso, deve essere valutato con riferimento, da un lato, ai prodotti o servizi per i quali viene chiesta la registrazione del marchio e, dall'altro, prendendo in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punti 59 e 63).
- 26 Per quanto riguarda l'acquisizione del carattere distintivo con l'uso, l'identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto o del servizio come proveniente da un'impresa determinata deve essere effettuata grazie all'uso del marchio in quanto marchio (sentenza Philips, cit., punto 64).
- 27 Quest'ultima condizione, dibattuta nella causa principale, non implica necessariamente, per essere soddisfatta, che il marchio di cui viene chiesta la registrazione abbia costituito oggetto di un uso autonomo.

- 28 Infatti, l'art. 3, n. 3, della direttiva non contiene restrizioni in tal senso, in quanto contempla solamente «l'uso (...) che è stato fatto» del marchio.
- 29 L'espressione «l'uso del marchio in quanto marchio» deve pertanto essere intesa come riferentesi esclusivamente ad un uso del marchio finalizzato all'identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto o del servizio come proveniente da una determinata impresa.
- 30 Orbene, una siffatta identificazione, e pertanto l'acquisizione di un carattere distintivo, può risultare sia dall'uso, in quanto parte di un marchio registrato, di un elemento di questo, come pure dall'uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato. In ambedue i casi è sufficiente che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio designato dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa.
- 31 Si deve ricordare che gli elementi idonei a dimostrare che il marchio è divenuto adatto a distinguere il prodotto o il servizio di cui trattasi debbono essere valutati globalmente e che, nell'ambito di tale valutazione, possono essere presi in considerazione, tra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali (sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punti 49 e 51).

- 32 Concludendo, la questione pregiudiziale sollevata va risolta nel senso che il carattere distintivo di un marchio di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva può essere acquisito con l'uso di tale marchio come parte di un marchio registrato o in combinazione con questo.

Sulle spese

- 33 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Il carattere distintivo di un marchio di cui all'art. 3, n. 3, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, può essere acquisito con l'uso di tale marchio come parte di un marchio registrato o in combinazione con questo.

Firme