

Più in particolare, l'impugnazione della Nestlé è diretta contro la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha stabilito che, per quanto riguarda l'ambito territoriale nel quale è necessario accertare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso di un marchio, tale carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del marchio deve essere dimostrato in tutto il territorio dell'Unione europea, ossia, in tutti gli Stati Membri interessati.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21).

**Impugnazione proposta il 15 febbraio 2017 dalla Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd, avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 dicembre 2016, causa T-112/13, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Société des produits Nestlé SA**

(Causa C-85/17 P)

(2017/C 178/05)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Mondelez UK Holdings & Services Ltd, già Cadbury Holdings Ltd (rappresentanti: T. Mitcheson QC, barrister, P. Walsh, J. Blum e S. Dunstan, solicitors)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Société des produits Nestlé SA

#### **Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-112/13 nelle parti di seguito indicate:

- 1) il ragionamento concernente la seconda parte del primo motivo esposto ai punti da 37 a 44;
- 2) il ragionamento concernente la prima parte del primo motivo esposto ai punti da 58 a 64;
- 3) il ragionamento concernente la terza parte del primo motivo di cui ai punti da 78 a 111; e
- 4) il ragionamento concernente la quarta parte di cui ai punti da 144 a 169, nonché il passaggio di cui al punto 177 formulato nei seguenti termini: «*Benché sia stato accertato che il marchio contestato avesse acquisito carattere distintivo in seguito all'uso in Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito.*».

#### **Motivi e principali argomenti**

- 1) Il Tribunale è incorso in un errore di diritto in relazione al suo ragionamento concernente la seconda parte del primo motivo esposto ai punti da 37 a 44. Tale parte verte sull'uso del marchio con riferimento a tutti i prodotti per i quali esso è stato registrato. Il Tribunale ha errato nel ritenere che l'uso in commercio per una tavoletta di cioccolato, composta da quattro barre trapezoidali, potesse essere classificato come riferito a un dolce o a un biscotto.
- 2) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in relazione al suo ragionamento concernente la prima parte del primo motivo esposto ai punti da 58 a 64. Detta parte verte sull'uso del marchio nella forma in cui esso è stato registrato. La Mondelez afferma che il marchio non è stato affatto utilizzato in tale forma. Il Tribunale ha applicato i criteri giuridici errati (i) nel non attribuire sufficiente importanza alla sua conclusione secondo cui la tavoletta costituiva una forma che viene naturalmente in mente per i prodotti in esame, e (ii) nel basarsi su una «spontanea e immediata associazione» compiuta tra la forma e il termine KIT KAT, in spregio agli orientamenti sanciti nella sentenza Société des Produits Nestlé, causa C-215/14, EU:C:2015:604 (in prosieguo: la «causa C-215/14»).

- 3) Il Tribunale è incorso in un errore di diritto in relazione al suo ragionamento concernente la terza parte del primo motivo esposto ai punti da 78 a 111. Tale parte verte sul mancato uso del marchio quale indicatore di origine e sulle prove fornite al riguardo. Il Tribunale ha applicato il criterio giuridico errato nel basarsi sugli accertamenti attinenti al riconoscimento o all'associazione. L'approccio corretto consiste nel chiedere se gli ambienti interessati percepiscano il prodotto o il servizio designato dall'unico marchio di cui è chiesta la registrazione, rispetto a qualsiasi altro marchio eventualmente presente, come proveniente da una determinata impresa, in linea con il ragionamento seguito dalla Corte nella causa C-215/14.
- 4) Il Tribunale ha commesso un errore di diritto in relazione al suo ragionamento concernente la quarta parte del primo motivo esposto ai punti da 144 a 169, nonché nel passaggio di cui al punto 177 formulato nei seguenti termini: «Benché sia stato accertato che il marchio contestato avesse acquisito carattere distintivo in seguito all'uso in Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito». La quarta parte si riferisce alla mancanza di prove dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso del marchio in tutta l'Unione europea. Il Tribunale ha correttamente stabilito che la Nestlé non aveva dimostrato l'acquisizione del carattere distintivo da parte del marchio in tutta l'Unione e la Mondelez non intende mettere in discussione tale decisione. Tuttavia, quest'ultima nega che la Nestlé abbia mai dimostrato l'acquisizione del carattere distintivo per i prodotti in dieci Stati membri dell'Unione europea o in generale. Il Tribunale ha errato nell'applicare il criterio giuridico non corretto rispetto a ciascuno degli Stati membri in questione, dal momento che né il riconoscimento, né l'attribuzione o l'associazione equivalgono alla percezione del marchio, da parte dei consumatori interessati, quale indicativo dell'origine, come richiesto dal criterio fissato dalla Corte nella causa C-215/14.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 6 marzo 2017 —  
Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et  
de la mer (FranceAgriMer)/Hubert Clergeau, Jean-Luc Labrousse, Jean-Jacques Berthelley, Alain  
Bouchet, Jean-Pierre Dubois, Marcel Géry, Jean-Paul Matrat, Jean-Pierre Paziot, Patrice Raillot**

(Causa C-115/17)

(2017/C 178/06)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

*Ricorrenti:* Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

*Resistenti:* Hubert Clergeau, Jean-Luc Labrousse, Jean-Jacques Berthelley, Alain Bouchet, Jean-Pierre Dubois, Marcel Géry, Jean-Paul Matrat, Jean-Pierre Paziot, Patrice Raillot

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una persona sia condannata per avere ottenuto indebite restituzioni all'esportazione mediante manovre o false dichiarazioni sulla natura delle merci per le quali erano chieste le restituzioni, laddove, in seguito a un cambiamento della regolamentazione intervenuto successivamente ai fatti, le merci che essa ha effettivamente esportato sono state ammesse al beneficio di tali restituzioni.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 7 marzo  
2017 — Reinhard Nagel/Swiss International Air Lines AG**

(Causa C-116/17)

(2017/C 178/07)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Hamburg