



La compagnia teatrale The Royal Shakespeare Company ottiene l'annullamento del marchio comunitario ROYAL SHAKESPEARE registrato per bevande a favore di un'altra impresa

Secondo il Tribunale, correttamente l'UAMI ha affermato che sussisteva un elevato rischio che l'uso di tale marchio traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio comunitario anteriore RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY

L'impresa austriaca Jackson International Trading ha chiesto all'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno) la registrazione del segno denominativo ROYAL SHAKESPEARE come marchio comunitario per bevande alcoliche (in particolare per birra e Scotch) e bevande analcoliche (acqua minerale, succhi di frutta, ecc.), nonché per servizi di ristorazione. L'UAMI ha registrato tale marchio nel 2003.

Nel 2006 la compagnia teatrale britannica The Royal Shakespeare Company ha chiesto all'UAMI di annullare tale marchio, perché il suo uso trarrebbe indebito vantaggio dalla notorietà di taluni suoi marchi anteriori nel Regno Unito, fra cui il marchio comunitario RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY, registrato nel 1999, segnatamente, per rappresentazioni teatrali. Con decisione del 19 novembre 2009, la commissione di ricorso dell'UAMI ha dichiarato la nullità del marchio contestato ROYAL SHAKESPEARE, con la motivazione che sussisteva un elevato rischio che l'uso di tale marchio traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY.

Con la sua odierna sentenza, il Tribunale conferma tale decisione di annullamento e respinge il ricorso presentato avverso quest'ultima dalla Jackson International Trading.

Il Tribunale rileva, in primo luogo, che la commissione di ricorso dell'UAMI era legittimata a constatare la somiglianza tra i due marchi e a ravvisare la sussistenza di un rischio di associazione. Infatti, dato che il marchio contestato è costituito esclusivamente dall'elemento centrale e distintivo del marchio anteriore, vale a dire l'espressione «royal shakespeare», i due marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili, ragion per cui il consumatore medio individuerrebbe un nesso tra i due.

In secondo luogo, correttamente la commissione di ricorso dell'UAMI ha dichiarato che la notorietà del marchio comunitario anteriore si estende al grande pubblico. Infatti, si tratta anzitutto della notorietà del marchio anteriore per i servizi di rappresentazioni teatrali, che, contrariamente a quanto affermato dalla Jackson International Trading, sono servizi diretti al grande pubblico, e non solamente ad una parte ristretta dei consumatori o ad un'élite.

In terzo luogo, il Tribunale sottolinea che la Jackson International Trading non contesta la conclusione della commissione di ricorso dell'UAMI secondo cui il marchio RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY gode nel Regno Unito di notorietà «eccezionale» per i servizi di «rappresentazioni teatrali». Rileva quindi che tale notorietà è sufficiente a determinare una notorietà a livello dell'Unione.

In quarto luogo, con l'uso del marchio contestato, la Jackson International Trading si gioverebbe del potere di attrazione, della reputazione e del prestigio del marchio anteriore per i propri prodotti

(birre e altre bevande) e servizi. Infatti, sul mercato delle bevande, i prodotti attirerebbero l'attenzione del consumatore attraverso l'associazione alla compagnia teatrale The Royal Shakespeare Company e al suo marchio anteriore, il che procurerebbe alla Jackson International Trading un vantaggio commerciale rispetto ai prodotti dei concorrenti. Tale vantaggio economico consisterebbe nello sfruttamento dello sforzo sostenuto dalla The Royal Shakespeare Company per affermare la notorietà e l'immagine del suo marchio anteriore, senza alcun compenso. Orbene, ciò corrisponderebbe a un indebito vantaggio tratto dalla Jackson International Trading dalla notorietà del marchio anteriore.

In quinto luogo, il Tribunale rileva che legittimamente la commissione di ricorso dell'UAMI ha considerato che la Jackson International Trading non aveva dimostrato l'esistenza di un giusto motivo per l'uso del marchio contestato.

Pertanto, la commissione di ricorso dell'UAMI ha correttamente dichiarato la nullità del marchio ROYAL SHAKESPEARE, precedentemente registrato a favore della Jackson International Trading.

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: Estella Cigna Angelidis 📞 (+352) 4303 2582