



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 169/18
Lussemburgo, 8 novembre 2018

Sentenza nella causa T-718/16
Mad Dogg Athletics / EUIPO

Il Tribunale annulla la decisione dell'EUIPO con cui quest'ultimo constata la decadenza dei diritti del titolare del marchio dell'Unione SPINNING

Una decisione di decadenza può essere pronunciata anche se il marchio è divenuto una denominazione abituale in un solo Stato membro, ma, nel caso di specie, l'EUIPO avrebbe dovuto tenere conto del ruolo centrale assunto dagli operatori professionali sul mercato dell'attrezzatura per esercizi fisici e dei servizi di allenamento

La società americana Mad Dogg Athletics è titolare del marchio denominativo dell'Unione europea SPINNING, registrato nel 2000, che designa «cassette audio e video», «attrezzatura per esercizi fisici» e servizi di «allenamento».

Nel 2012, l'Aerospinning Master Franchising, una società di diritto ceco, ha presentato dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di decadenza dei diritti del titolare del marchio citato, poiché quest'ultimo sarebbe divenuto la denominazione abituale dei prodotti «attrezzatura per esercizi fisici» e dei servizi di «allenamento» di cui trattasi.

Con decisione del 21 luglio 2016, l'EUIPO ha dichiarato la Mad Dogg Athletics decaduta dai suoi diritti relativi al marchio SPINNING per i prodotti e i servizi indicati nella domanda dell'impresa ceca. A tale riguardo l'EUIPO ha stabilito, in particolare, che il termine «spinning» era divenuto, in Repubblica ceca, la denominazione abituale di un tipo di «allenamento», ossia quello praticato con biciclette da camera, nonché dell'«attrezzatura per esercizi fisici» utilizzata per tale allenamento, ossia le biciclette da camera, cosicché agli operatori economici non poteva più essere riconosciuto il diritto al suo utilizzo esclusivo in quanto marchio dell'Unione.

La Mad Dogg Athletics ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Nella sua odierna sentenza, il Tribunale constata che, al pari di una decisione sulla registrazione di un marchio dell'Unione, una decisione di decadenza che riguarda tale marchio ha valenza obbligatoria per l'intero territorio dell'UE.

Pertanto, quando è dimostrato che un marchio dell'Unione ha perso ogni carattere distintivo in una parte limitata del territorio dell'Unione, eventualmente in un solo Stato membro, tale constatazione implica necessariamente che esso non è più idoneo, nell'intera Unione, a produrre gli effetti previsti dal regolamento sul marchio dell'Unione¹. **È sufficiente quindi che il marchio sia divenuto la denominazione abituale dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato anche in un solo Stato membro, affinché la decadenza del diritto del suo titolare sia pronunciata per l'intera Unione.**

In tali circostanze, il Tribunale rileva che **l'EUIPO ha correttamente constatato la decadenza dei diritti del titolare del marchio contestato sulla base di elementi di prova riguardanti un solo Stato membro**, ossia la Repubblica ceca.

¹ Regolamento (CE) n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

Tuttavia, secondo il Tribunale **l'EU IPO ha erroneamente considerato che il pubblico di riferimento da prendere in considerazione per la valutazione della causa di decadenza sia composto solo dagli utilizzatori finali dell'«attrezzatura per esercizi fisici», ad esclusione dei clienti professionali.** Il Tribunale sottolinea che dinanzi ad esso è stato dimostrato che, nella grande maggioranza dei casi, sono gli operatori professionali di centri fitness, palestre e centri di riabilitazione gli acquirenti delle biciclette da camera commercializzate dalla Mad Dogg Athletics con il marchio SPINNING. Inoltre, sono i suddetti operatori professionali che, nell'ambito della fornitura di servizi di «allenamento» mettono tali biciclette da camera a disposizione dei propri clienti per consentire a questi ultimi di servirsene per praticare, in gruppo, l'attività sportiva di cui trattasi.

Il Tribunale giudica quindi, da un lato, che tali operatori professionali assumono un ruolo centrale nei mercati dell'«attrezzatura per esercizi fisici» e, dall'altro, che essi esercitano un'influenza determinante nella scelta, da parte degli utilizzatori finali, dei servizi di «allenamento». Il Tribunale rileva, inoltre, che la decisione dell'EU IPO non contiene nessun accenno alla percezione del marchio SPINNING da parte dei clienti professionali, mentre, nella sua decisione di decadenza, **l'EU IPO avrebbe dovuto prendere in considerazione la loro opinione sulla questione se il marchio contestato fosse effettivamente divenuto una denominazione abituale per i prodotti e servizi di cui trattasi.**

Pertanto, il Tribunale **annulla la decisione dell'EU IPO** per quanto riguarda i prodotti «attrezzatura per esercizi fisici» e i servizi «allenamento».

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: 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