

Causa T-477/04

Aktieselskabet af 21. november 2001

contro

**Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo TDK — Marchio comunitario figurativo anteriore TDK — Marchi nazionali denominativi o figurativi anteriori TDK — Impedimento relativo alla registrazione — Notorietà — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 6 febbraio 2007 II - 402

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)
3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)

1. Per soddisfare il requisito relativo alla notorietà del marchio ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede la tutela del marchio registrato anteriormente che gode di notorietà estesa a prodotti o servizi non simili, un marchio nazionale o comunitario anteriore dev'essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti. Nell'esaminare tale condizione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo.
2. L'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, che prevede la tutela del marchio registrato anteriormente che gode di notorietà estesa a prodotti o servizi non simili, consente, tra l'altro, al titolare del marchio anteriore già noto di opporsi alla registrazione di marchi atti a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Tale indebito vantaggio dev'essere inteso come comprendente anche i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o un tentativo di trarre profitto dalla reputazione del marchio medesimo. A tale riguardo, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di un pregiudizio.

(v. punti 48-49)

(v. punto 65)

3. Esiste un rischio futuro non ipotetico che l'uso del segno denominativo TDK, la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria» appartenenti alla classe 25 dell'Accordo di Nizza, tragga un vantaggio indebito, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dalla reputazione del marchio figurativo TDK, registrato anteriormente come marchio comunitario, nonché dal marchio denominativo TDK e dal marchio denominativo e figurativo TDK, registrato anteriormente in dodici Stati membri, per prodotti rientranti nella classe 9 di tale accordo (specificamente gli «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la

riproduzione del suono e delle immagini»). Infatti, giacché i marchi anteriori hanno un carattere distintivo incrementato grazie alla loro notorietà, si può ritenere che, in considerazione delle attività di sponsorizzazione, in particolare di tipo sportivo, del titolare di detti marchi, l'utilizzo — sempre possibile — del marchio richiesto su capi di abbigliamento sportivi induca a credere che tali indumenti siano prodotti dal detto titolare o su sua licenza.

(v. punti 66-67)